

**VORWORT des Vizepräsidenten**

Für die Auslegung und Fortentwicklung des Europäischen Patentrechts spielt die Rechtsprechung der Beschwerdekammern eine wichtige Rolle.

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 1997 wieder nahezu 1000 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 1997 stellt in seinem ersten Teil die Tätigkeit der Beschwerdekammern unter Angabe statistischer Daten dar. Der zweite Teil enthält die Übersicht über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Jahr 1997. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigelegt.

Ich hoffe, daß diese Publikation – zusammen mit den Berichten der Vorjahre und dem zusammenfassenden Rechtsprechungsbericht, der nun die Jahre 1978 bis 1995 erfaßt – den Zugang zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern wird.

Peter Messerli  
Vizepräsident GD 3  
Vorsitzender der Großen  
Beschwerdekammer

**FOREWORD by the Vice-President**

Board of appeal case law plays a major part in the interpretation and evolution of European patent law.

In 1997, the boards of appeal again settled nearly 1 000 cases. Part I of the 1997 case law report gives a description, with statistical data, of the boards' activities. This is followed in Part II by a summary of last year's jurisprudence of the boards. The headnotes to decisions intended for publication are appended as annexes.

I hope that this publication – together with the previous years' annual reports and the compendium report which covers the years 1978 to 1995 – will make it easier for readers to acquaint themselves with the latest developments in board of appeal case law.

Peter Messerli  
Vice-President DG 3  
Chairman of the Enlarged Board of  
Appeal

**AVANT-PROPOS du Vice-Président**

La jurisprudence des chambres de recours joue un rôle important dans l'interprétation et le développement du droit européen des brevets.

En 1997, les chambres de recours ont réglé à nouveau près d'un millier d'affaires. Le rapport de jurisprudence de 1997 présente dans sa première partie les activités des chambres de recours, statistiques à l'appui. La deuxième partie est consacrée à la jurisprudence de l'année 1997. En annexes au rapport figurent les sommaires des décisions destinées à être publiées.

La présente publication ainsi que les rapports des années précédentes et le recueil de jurisprudence couvrant les années 1978 à 1995 contribueront, je l'espère, à faciliter l'approche de la jurisprudence des chambres de recours.

Peter Messerli  
Vice-Président DG 3  
Président de la Grande Chambre de  
recours

**TEIL I****TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHRE 1997****1. Einleitung**

Die **Gesamtzahl** der neu eingeleiteten Verfahren betrug im Jahr 1997 1 305 (1996: 1 185). Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs des Eingangs um 10,1 %.

Von 1978 bis zum 31. Dezember 1997 sind vor den Beschwerdekammern insgesamt 13 015 Verfahren (bis zum 31. Dezember 1996: 11 710 Verfahren) anhängig gemacht worden.

Der Geschäftsgang wird im einzelnen in Abschnitt 2 erläutert.

Das EDV-System für das Beschwerdeverfahren APPSYS (Appeal-System) wurde ebenso weiter ausgebaut wie das Datenbanksystem für die Entscheidungen der Beschwerdekammern PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). Zu den Informationsinstrumentarien, die den Zugang zur Rechtsprechung erleichtern, siehe die Hinweise unter Abschnitt 6.

**2. Geschäftslage****2.1 Eingegangene Beschwerden und sonstige Verfahren vor den Beschwerdekammern***2.1.1 Große Beschwerdekammer*

Im Berichtsjahr wurden der Großen Beschwerdekammer von den Beschwerdekammern vier Rechtsfragen vorgelegt (1996: 0 Fälle). Diese Fragen beziehen sich auf:

- die Anfechtbarkeit von Entscheidungen der Beschwerdekammern (G 1/97),
- die Tragweite des Grundsatzes des Vertrauensschutzes im Verhältnis des EPA zu den Verfahrensbeteiligten (G 2/97),
- die Zulässigkeit eines Einspruchs durch einen Strohmann (G 3/97 und G 4/97).

Am 31.12.1997 waren vier Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer anhängig.

In einer mündlichen Verhandlung entschied eine Technische Beschwerdekammer in der Sache T 1054/96, eine Rechtsfrage zur Patentierbarkeit von Pflanzen im Hinblick auf Artikel 53 b) EPÜ vorzulegen; die schriftliche Entscheidung steht noch aus.

**PART I****BOARD OF APPEAL ACTIVITIES IN 1997****1. Introduction**

In 1997, the **total number** of new proceedings was 1 305. This represents a 10.1% increase over the 1996 figure (1 185).

Between 1978 and 31 December 1997, a total of 13 015 cases came before the boards of appeal (up to 31 December 1996: 11 710 cases).

Details are given under point 2 below.

The APPSYS (**APPEal SYStem**) computer system for appeal proceedings and the PALDAS database (**PATent Law and Decisions Access Support**) for board of appeal decisions were both developed further. For details of the information systems facilitating access to case law, see point 6 below.

**2. Volume of work****2.1 Appeals filed and other proceedings before the boards of appeal***2.1.1 Enlarged Board of Appeal*

In the year under review, four cases were referred to the Enlarged Board for a ruling on a point of law (1996: nil cases). These concern:

- possibility of review of board of appeal decisions (G 1/97)
- scope of principle of good faith in dealings with parties to proceedings (G 2/97)
- admissibility of opposition filed by a straw man (G 3/97 and G 4/97).

On 31 December 1997, there were four cases pending before the Enlarged Board.

In oral proceedings on case T 1054/96, a technical board decided to refer a point of law relating to the patentability of plants in view of Article 53(b) EPC. The written decision is still awaited.

**PREMIÈRE PARTIE****ACTIVITÉS DES CHAMBRES DE RECOURS EN 1997****1. Introduction**

Le **nombre total** des nouvelles procédures engagées s'est élevé à 1 305 en 1997 (1 185 en 1996). On constate ainsi, par rapport à l'année précédente, une augmentation de 10,1 % du nombre de recours introduits.

Entre 1978 et le 31 décembre 1997, 13 015 procédures au total ont été engagées auprès des chambres de recours (11 710 procédures au 31 décembre 1996).

Le fonctionnement des chambres de recours est présenté en détail au point 2.

Le système informatique pour la procédure de recours APPSYS (Appeal-System) a également été développé, de même que le système de banque de données PALDAS (Patent Law and Decisions Access Support). En ce qui concerne les moyens d'information qui facilitent l'accès à la jurisprudence, on se reportera au point 6.

**2. Situation d'ensemble****2.1 Recours formés et autres procédures engagées devant les chambres de recours***2.1.1 Grande Chambre de recours*

Au cours de l'année sous revue, les chambres de recours ont soumis à la Grande Chambre de recours quatre questions de droit (1996 : aucune), qui portent sur :

- les possibilités de recours contre les décisions des chambres de recours (G 1/97),
- la portée du principe de la protection de la confiance légitime dans les rapports entre l'OEB et les parties à la procédure (G 2/97)
- la recevabilité d'une opposition formée par un homme de paille (G 3/97 et G 4/97).

Au 31.12.1997, il y avait quatre affaires en instance devant la Grande Chambre de recours.

Lors d'une procédure orale, une chambre de recours technique a décidé, dans l'affaire T 1054/96, de soumettre à la Grande Chambre de recours une question de droit relative à la brevetabilité des plantes eu égard à l'article 53 b) CBE. Le texte de la décision n'a pas encore été rédigé.

**2.1.2 Juristische Beschwerdekammer**

Die Zahl der Geschäftsfälle der Juristischen Beschwerdekammer betrug im Berichtszeitraum 38 (1996: 30 Beschwerden).

**2.1.3 Technische Beschwerdekammern**

Die Gesamtzahl der vor Technischen Beschwerdekammern eingeleiteten Verfahren (Beschwerden und Widersprüche) betrug 1 235 (gegenüber 1996: 1 127).

Die technischen Verfahren (ohne Widersprüche) betragen 1 226 (gegenüber 1 120 im Jahr 1996). Die Zahl der zweiseitigen Verfahren (Einspruchsbeschwerden) beträgt 863 (70,4 %); sie ist damit deutlich höher als die der einseitigen Verfahren, die sich gegen Entscheidungen der Prüfungsabteilungen richten (363; 29,6 %). Der prozentuale Anteil der Einspruchsbeschwerdeverfahren ist im Berichtsjahr leicht gestiegen (1996: 69,8 %).

Die im Jahr 1997 eingegangenen 1 226 technischen Beschwerden verteilen sich nach Sachgebieten wie folgt:

Den stärksten Eingang an Beschwerden verzeichnete wiederum das Gebiet der **Mechanik** mit 436 (35,6 %) Beschwerden (1996: 457; 40,8 %), gefolgt von dem der **Chemie** mit 418 (34,1 %) (1996: 331; 29,5 %). 222 (18,1 %) Beschwerden entfielen auf das Gebiet der **Physik** (1996: 209; 18,7 %) und 150 (12,2 %) auf das Gebiet der **Elektrotechnik** (1996: 123; 11 %).

Im Jahr 1997 waren für das Gebiet der **Mechanik** fünf Beschwerdekammern (3.2.1 bis 3.2.5), für das Gebiet der **Physik** und der **Elektrotechnik** je zwei Beschwerdekammern (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 und 3.5.2) eingerichtet. Im Hinblick auf die starke Zunahme der Eingänge auf dem Gebiet der **Chemie** wurde mit Wirkung vom 1. Oktober die neue, fünfte Kammer 3.3.5 eingerichtet. Die Zahl der technischen Beschwerdekammern stieg damit gegenüber dem Vorjahr (13) auf 14.

**2.1.4 Widerspruchsverfahren**

Die Zahl der eingegangenen Widersprüche im Rahmen des PCT-Verfahrens (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPU) liegt etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1997: 9; 1996: 7).

**2.1.2 Legal Board of Appeal**

The number of appeals filed with the Legal Board in 1997 was 38 (1996: 30).

**2.1.3 Technical boards of appeal**

The number of new proceedings (appeals and protests) before the technical boards totalled 1 235 (1996: 1 127).

There was a total of 1 226 technical appeals (excluding protests) in 1997 (1996: 1 120). The number of inter partes proceedings (opposition appeals) reached 863 (70.4%), still much higher than for ex parte proceedings against examining division decisions (363; 29.6%), and very slightly up on the 1996 percentage (69.8%).

The 1 226 technical appeals received in 1997 were distributed among the boards as follows:

The highest number was again in **mechanics** with 436/35.6% (1996: 457/40.8%), followed by **chemistry** with 418/34.1% (1996: 331/29.5%), **physics** with 222/18.1% (1996: 209/18.7%), and **electricity** with 150/12.2% (1996: 123/11%).

In 1997, five boards of appeal were active in **mechanics** (3.2.1 – 3.2.5), two each in **physics** and **electricity** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 and 3.5.2). In response to strong growth in the **chemistry** workload, the new (fifth) board 3.3.5 was created on 1 October, bringing the number of technical boards to 14 (1996: 13).

**2.1.4 Protests**

In 1997, nine PCT protests (Articles 154(3) and 155(3) EPC) were filed – approximately the same number as in 1996 (7).

**2.1.2 Chambre de recours juridique**

Le nombre d'affaires dont la chambre de recours juridique a été saisie au cours de la période considérée s'est élevé à 38 (30 recours en 1996).

**2.1.3 Chambres de recours techniques**

Le nombre total des procédures (recours et réserves) dont les chambres de recours techniques ont eu à connaître s'est élevé à 1 235 (contre 1 127 en 1996).

Le nombre de procédures devant les chambres de recours techniques (réserves non comprises) a atteint 1 226 (contre 1 120 en 1996). Le nombre de procédures opposant deux parties (recours faisant suite à une opposition) a atteint 863 (70,4 % du total) et dépasse toujours nettement celui des procédures intéressant une seule partie (363, soit 29,6 %) engagées contre des décisions des divisions d'examen. La part des recours faisant suite à une opposition a augmenté légèrement (69,8 % en 1996).

Les 1 226 recours formés en 1997 devant les chambres de recours techniques se répartissent comme suit :

Le domaine de la **mécanique** arrive de nouveau en tête avec 436 recours, soit 35,6 % (contre 457 en 1996, soit 40,8 %), suivi par le domaine de la **chimie** avec 418 recours, soit 34,1 % (contre 331 en 1996, soit 29,5 %). 222 recours, soit 18,1 % (contre 209 en 1996, soit 18,7 %) ont été formés dans le domaine de la **physique**, et 150, soit 12,2 % (contre 123 en 1996, soit 11%) dans le domaine de l'**électricité**.

En 1997, l'on comptait cinq chambres de recours dans le domaine de la **mécanique** (3.2.1 à 3.2.5). Pour la **physique** comme pour l'**électricité** (3.4.1, 3.4.2, 3.5.1 et 3.5.2), on comptait deux chambres. Compte tenu de la forte augmentation des affaires dans le domaine de la **chimie**, une cinquième chambre 3.3.5 a été créée avec effet au 1<sup>er</sup> octobre. Par rapport à l'année dernière, le nombre des chambres de recours techniques est ainsi passé de 13 à 14.

**2.1.4 Procédures de réserve**

Le nombre de réserves reçues dans le cadre de la procédure prévue par le PCT (article 154(3), article 155(3) CBE) est presque identique à celui de l'année dernière (9 en 1997 contre 7 en 1996).

### 2.1.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Im Berichtszeitraum wurden der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 28 (1996: 28) neue Beschwerden vorgelegt. 25 dieser Beschwerden richten sich gegen Entscheidungen der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung, 3 betreffen Entscheidungen des Disziplinarrates.

### 2.2 Erledigungen

Die Gesamtzahl der im Jahr 1997 abgeschlossenen Verfahren beträgt 964 und liegt damit über den Erledigungen des Vorjahres (1996: 911). Die Gesamtzahl der zum 31. Dezember 1997 abgeschlossenen Verfahren stieg auf 10 050 an.

#### 2.2.1 Große Beschwerdekammer

Die Große Beschwerdekammer hat im Berichtsjahr kein Verfahren abgeschlossen.

#### 2.2.2 Juristische Beschwerdekammer

Die Juristische Beschwerdekammer hat 30 Verfahren (1996: 30) abgeschlossen. In 6 Fällen wurde der Beschwerde stattgegeben, 17 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 7 Verfahren fanden eine anderweitige Erledigung.

#### 2.2.3 Technische Beschwerdekammern

Die Erledigungen von Beschwerden sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (1997: 903; 1996: 862).

Der Anteil der **zweiseitigen Verfahren** betrug dabei 66,7 % (Vorjahr: 64,3 %), der Anteil der **einseitigen Verfahren** 33,3 % (Vorjahr: 35,7 %).

Nach technischen Gebieten aufgeteilt ergibt sich folgendes Bild: **Mechanik** 382 Fälle (42,3 %), **Chemie** 264 Fälle (29,2 %), **Physik** 154 Fälle (17,1 %) und **Elektrotechnik** 103 Fälle (11,4 %).

**Von den abgeschlossenen einseitigen Beschwerden, die nach materiellrechtlicher Prüfung entschieden wurden**, sich also nicht auf andere Weise erledigten (wie Unzulässigkeit, Rücknahme usw.) hatten 77,4 % ganz oder teilweise Erfolg. In 22,6 % dieser Fälle wurde dagegen die Beschwerde zurückgewiesen. Bei den erfolgreichen Beschwerden wurde in 64,3 % der Fälle die Erteilung des Patents verfügt und in 35,7 % die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet.

### 2.1.5 Disciplinary matters and European qualifying examination (EQE)

In 1997, 28 new appeals went to the Disciplinary Board of Appeal (same figure as in 1996). Of these, 25 were against decisions of the Examination Board for the EQE; the other three concerned the rules and regulations governing the patent profession.

### 2.2 Appeals settled

In 1997, 964 cases were settled (1996: 911), bringing the sum total as at 31 December 1997 to 10 050.

#### 2.2.1 Enlarged Board of Appeal

The Enlarged Board did not conclude any cases during 1997.

#### 2.2.2 Legal Board of Appeal

The Legal Board settled a total of 30 cases (1996: 30). Six of the appeals were successful, 17 were dismissed, and seven were settled in other ways.

#### 2.2.3 Technical boards of appeal

The number of appeals settled increased from 862 in 1996 to 903 in 1997.

The proportions of **inter partes** and **ex parte proceedings** were 66.7% and 33.3% respectively (1996: 64.3% and 35.7%).

Of all the cases settled, **mechanics** accounted for 382 (42.3%), **chemistry** for 264 (29.2%), **physics** for 154 (17.1%) and **electricity** for 103 (11.4%).

**Of the ex parte appeals settled after substantive examination**, ie not concluded in some other way (inadmissible, withdrawn, etc.), 77.4% succeeded in whole or in part, and 22.6% were dismissed. In 64.3% of the successful cases it was ruled that a patent was to be granted, in 35.7% that examination should be resumed.

### 2.1.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

Au cours de la période sous revue, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a été saisie de 28 nouveaux recours (28 en 1996). 25 de ces recours étaient dirigés contre des décisions du jury de l'examen européen de qualification et 3 contre des décisions de la commission de discipline.

### 2.2 Affaires réglées

Le nombre total de procédures clôturées en 1997, qui s'élève à 964, est supérieur à celui de l'année dernière (911 en 1996). Le nombre total de procédures clôturées au 31 décembre 1997 a atteint 10 050.

#### 2.2.1 Grande Chambre de recours

Au cours de l'année sous revue, la Grande Chambre de recours n'a clôturé aucune procédure.

#### 2.2.2 Chambre de recours juridique

La chambre de recours juridique a réglé 30 affaires (contre 30 en 1996). Dans 6 cas, il a été fait droit au recours ; dans 17 cas, le recours a été rejeté, et 7 affaires ont été réglées d'une autre manière.

#### 2.2.3 Chambres de recours techniques

Le nombre d'affaires réglées a augmenté par rapport à l'année précédente (903 en 1997 contre 862 en 1996).

Le pourcentage des **recours opposant deux parties** s'est élevé à 66,7 % (contre 64,3 % en 1996), et celui des **procédures intéressant une seule partie** a atteint 33,3 % (contre 35,7 % en 1996).

La répartition des affaires selon les domaines de la technique est la suivante : **mécanique** 382 (42,3 %), **chimie** 264 (29,2 %), **physique** 154 (17,1 %) et **électricité** 103 (11,4 %).

**77,4 % des procédures de recours clôturées intéressant une seule partie, qui ont été tranchées à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglées d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, etc.) ont abouti en partie ou en totalité. Par contre, dans 22,6 % des cas, le recours a été rejeté. Les recours auxquels il a été fait droit ont abouti dans 64,34 % des cas à la délivrance du brevet, et entraîné dans 35,7 % des cas la reprise de la procédure d'examen.

**Von den abgeschlossenen zweiseitigen Verfahren, die nach materiell-rechtlicher Prüfung entschieden wurden**, wurde in 42,5 % die Beschwerde zurückgewiesen. 57,5 % der Beschwerden hatten dagegen ganz oder teilweise Erfolg. In 17 Fällen wurde das Patent unverändert, in 149 Fällen in geändertem Umfang aufrechterhalten. Widerrufen wurde das Patent in 49 Fällen. Die Fortsetzung des Verfahrens wurde in 46 Fällen angeordnet.

#### 2.2.4 Widerspruchsverfahren

Von den Widerspruchsverfahren (Artikel 154 (3), Artikel 155 (3) EPÜ) sind im Berichtszeitraum 9 Verfahren abgeschlossen worden (1996: 5). In 6 Fällen wurde die teilweise oder vollständige Rückerstattung von Gebühren verfügt, in 3 Fällen wurde eine Rückzahlung abgelehnt.

#### 2.2.5 Disziplinarsachen und Eignungsprüfung

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten konnte im Jahr 1997 22 Verfahren abschließen. 20 dieser Verfahren betrafen die europäische Eignungsprüfung, zwei das Standesrecht der zugelassenen Vertreter.

### 2.3 Anhängige Verfahren

Am 31. Dezember 1997 erreichte der Gesamtbestand an anhängigen Verfahren die Zahl von 3 051, davon 2 938 technische Beschwerdeverfahren (Ex-parte-Verfahren: 860; Inter-partes-Verfahren: 2 078). Zum Jahresende 1996 waren 2 616 Verfahren, davon 2 521 technische anhängig.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug 28 Monate (Ex-parte-Verfahren: 26 Monate; Inter-partes-Verfahren: 29 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahrs lauten: Gesamt: 26 Monate, davon Ex-parte-Verfahren 24 Monate und Inter-partes-Verfahren 27 Monate. Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1995 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1991: 2; 1992: 11; 1993: 60; 1994: 258 und 1995: 498.

**Of the inter partes appeals settled after substantive examination**, 57.5% succeeded in whole or in part, and 42.5% were dismissed. The patent was maintained unamended in 17 cases, maintained in amended form in 149 and revoked in 49. In 46 instances it was ruled that the proceedings should be resumed.

#### 2.2.4 Protests

Nine protests under Article 154(3) EPC and Article 155(3) EPC were settled in 1997 (1996: 5). Fees were refunded fully or in part in six cases; three requests for reimbursement were refused.

#### 2.2.5 Disciplinary matters and the EQE

In 1997, the Disciplinary Board settled 22 cases, 20 of which were appeals relating to the EQE, two concerned the rules and regulations governing the patent profession.

### 2.3 Appeals pending

As at 31 December 1997, the total number of appeals pending was 3 051, including 2 938 technical cases (860 ex parte, 2 078 inter partes). At year's end 1996, the figure was 2 616, including 2 521 technical cases.

The average length of technical proceedings was 28 months (ex parte: 26 months; inter partes: 29 months), compared with 26 months in 1996 (ex parte: 24 months, inter partes: 29 months). Cases pending for more than two years at the end of the year under review (ie filed in 1995 or earlier) break down as follows: 1991: 2; 1992: 11; 1993: 60; 1994: 258; 1995: 498.

Dans 42,5 % des **procédures clôturées opposant deux parties**, le recours a été rejeté **après un examen au fond**. Par contre, dans 57,5 % des cas, il a été fait droit en totalité ou en partie au recours. Dans 17 cas, le brevet a été maintenu tel quel, et dans 149 cas, il l'a été sous une forme modifiée. Il y a eu 49 cas de révocation, et la reprise de la procédure a été ordonnée dans 46 cas.

#### 2.2.4 Procédures de réserve

9 procédures de réserve (article 154(3), article 155(3) CBE) ont été clôturées pendant la période sous revue (contre 5 en 1996). 6 de ces procédures ont abouti à une décision ordonnant le remboursement partiel ou total des taxes ; dans 3 cas, le remboursement a été refusé.

#### 2.2.5 Affaires disciplinaires et examen de qualification

En 1997, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a clos 22 procédures. 20 affaires avaient trait à des recours concernant l'examen européen de qualification, 2 concernaient le droit professionnel des mandataires agréés.

### 2.3 Procédures en instance

Au total, 3 051 affaires étaient en instance au 31 décembre 1997, dont 2 938 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique (procédures ex parte : 860 ; procédures inter partes : 2 078). Fin 1996, 2 616 affaires étaient en instance, dont 2 521 concernaient des recours portés devant une chambre de recours technique.

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques était de 28 mois (procédures ex parte : 26 mois ; procédures inter partes : 29 mois), alors que l'année précédente, la durée moyenne s'élevait au total à 26 mois, soit 24 mois pour les procédures ex parte et 27 mois pour les procédures inter partes. Les chiffres ci-après indiquent le nombre de procédures qui étaient en instance depuis plus de 2 ans à la fin de la période sous revue, et donc qui ont été engagées en 1995 ou avant : 1991 : 2 ; 1992 : 11 ; 1993 : 60 ; 1994 : 258 et 1995 : 498.

## 2.4 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 1997 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 6 % Französisch.

Die Gesamtzahl der durchgeführten mündlichen Verhandlungen im Jahre 1997 betrug 511.

Bei den mündlichen Verhandlungen verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 62 %, Deutsch 29 % und Französisch 9 %.

## 2.5 Beteiligung des Präsidenten des EPA im Beschwerdeverfahren

Der Präsident des EPA hat in den 1997 anhängig gewordenen Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer während des Berichtsjahrs von seinem Äußerungsrecht nach Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer keinen Gebrauch gemacht.

## 2.6 Stellungnahmen Dritter in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Gemäß Artikel 11b der Verfahrensordnung haben Dritte die Möglichkeit, in Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer schriftlich Stellung zu nehmen (ABI. EPA 1994, 443). In zwei Fällen (G 1/97, G 3/97) wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

## 3. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

1996 hatte der Präsident des EPA eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der unter anderem nationale Richter und Mitglieder der Beschwerdekammern angehörten. Ihr Auftrag war zu untersuchen, ob die Unabhängigkeit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA institutionell stärker abgesichert und auch deutlicher nach außen hervorgehoben werden sollte. Im Dezember des Berichtsjahrs konnte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, Frau Antje Sedemund-Treiber, Präsidentin des deutschen Bundespatentgerichts, deren Vorschläge dem Verwaltungsrat zur Stellungnahme unterbreiten. Ausgehend von der Funktion der Beschwer-

## 2.4 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 68%, German 26% and French 6%.

A total of 511 oral proceedings took place in 1997, with the following language breakdown: English 62%, German 29% and French 9%.

## 2.5 Involvement of the President of the EPO in appeal proceedings

In cases referred to the Enlarged Board in 1997, during the period under review the President did not avail himself of his right to comment under Article 11a of the Board's Rules of Procedure.

## 2.6 Statements by third parties in proceedings before the Enlarged Board

Under Article 11b of the said Rules of Procedure, third parties may submit written statements (OJ EPO 1994, 443). In two cases (G 1/97 and G 3/97), *amicus curiae* briefs were filed.

## 3. Developments in Directorate-General 3

In 1996 the President set up a working party (including national judges and board of appeal members) to examine whether the independence of members of the Enlarged Board and boards of appeal should be safeguarded by legal measures and made more apparent to the outside world. In December 1997, Ms Antje Sedemund-Treiber, President of the German Federal Patent Court and chairwoman of the working party, submitted its proposals to the Administrative Council for opinion. In view of the boards' function as a judicial body, the working party recommended greater administrative independence for Directorate-General 3, and in the shorter term that its

## 2.4 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 68 % des recours formés et des réserves reçues en 1997, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26 % l'allemand et dans 6 % le français.

En 1997, il y a eu au total 511 procédures orales.

Les langues utilisées lors des procédures orales se répartissaient comme suit : anglais 62 %, allemand 29 % et français 9 %.

## 2.5 Observations présentées par le Président de l'OEB lors de procédures de recours

Dans les procédures engagées en 1997 devant la Grande Chambre de recours, le Président de l'OEB n'a pas fait usage, au cours de l'année sous revue, du droit de présenter des observations que lui confère l'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours.

## 2.6 Observations présentées par des tiers dans le cadre de procédures devant la Grande Chambre de recours

Conformément à l'article 11ter du règlement de procédure, les tiers sont autorisés à présenter leurs observations par écrit dans les procédures devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 1994, 443). En 1997, il a été fait usage de cette possibilité dans deux affaires (G 1/97 et G 3/97).

## 3. Evolution générale au sein de la Direction générale 3

En 1996, le Président de l'OEB a institué un groupe de travail, qui comprend notamment des juges nationaux et des membres des chambres de recours. Ce groupe était chargé d'examiner s'il conviendrait de renforcer, au plan institutionnel, l'indépendance des membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB, et de rendre cette indépendance plus évidente aux yeux du public. Au mois de décembre de l'année sous revue, Mme Antje Sedemund-Treiber, Présidente du Tribunal fédéral allemand des brevets, a soumis pour avis au Conseil d'administration les propositions du groupe dont elle avait la présidence. Considérant que les chambres de

dekammern als gerichtliche Kontrollinstanz sprach sich die Arbeitsgruppe für eine stärkere verwaltungsmäßige Verselbständigung der Generaldirektion 3 aus. Als schneller zu verwirklichende Ziele befürwortet sie eine Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung und eine Verbesserung der technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen.

Im Berichtsjahr wurde eine fünfte Beschwerdekammer Chemie eingerichtet, um die zunehmende Arbeitslast in diesem Bereich bewältigen zu können.

#### 4. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.1997 die Zahl von 80 (1996: 78). 50 technische und 15 juristische Mitglieder verteilten sich auf 14 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA Heft 1-2 veröffentlicht (Regel 10 (1) EPÜ).

Am 31. Dezember 1997 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 118 (31. Dezember 1996: 117).

#### 5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und zugelassenen Vertretern

Im November trafen sich Vorsitzende und Mitglieder der Beschwerdekammern mit Vertretern des *epi* und der UNICE zum 6. MSBA-Meeting (Meeting of Members of SACEPO and the Boards of Appeal). Zur Sprache kamen unter anderem die Themen Beurteilung der Erfindungsidentität im Prioritätsrecht, angemessene Maßstäbe bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, Nachweis des allgemeinen Fachwissens, Zurückverweisung zur Anpassung der Beschreibung an geänderte Ansprüche, die Auslegung von Patentansprüchen mit unklaren oder zu breiten Begriffen durch die Beschwerdekammern sowie die Entwicklung eines Formulars für das Beschwerdeverfahren.

Eine Gruppe von Patentrichtern aus den Niederlanden und aus Belgien statteten den Beschwerdekammern einen zweitägigen Besuch ab; auch ein Richter der französischen Cour de cassation informierte sich in München über das Beschwerdever-

administrative autonomy be strengthened and technical and organisational conditions improved.

During the year under review, a fifth chemistry board was created to cope with the increased workload.

#### 4. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 1997, there were 80 board of appeal chairmen and members (1996: 78). The 50 technically qualified and 15 legally qualified members were divided amongst 14 technical boards of appeal and one Legal Board of Appeal.

The composition of each board is published in the EPO Official Journal (OJ EPO 1-2; Rule 10(1) EPC).

The number of staff (excluding the Vice-President and secretariat) totalled 118 on 31 December 1997 (compared with 117 on 31 December 1996).

#### 5. Contacts with national courts, applicants and professional representatives

November 1997 saw the 6th MSBA meeting (Members of SACEPO and the Boards of Appeal), bringing DG 3 chairmen and board members together with *epi* and UNICE representatives. Topics discussed included: the concept of the "same invention" for priority purposes; reasonable approach on re-establishment of rights; proof of general technical knowledge; remittal for the description to be brought into line with amended claims; interpreting unclear or unduly broad claims; and devising a form for appeal proceedings.

A group of patent judges from the Netherlands and Belgium paid a two-day visit to the boards, and a judge from the Cour de cassation in France came to Munich to learn more about the EPO appeals procedure. One board member spent a month at the

recours assurent les fonctions d'une instance de contrôle judiciaire, le groupe de travail s'est prononcé en faveur d'une plus grande autonomie administrative de la direction générale 3. Parmi les objectifs prioritaires, il a préconisé le renforcement de l'autonomie judiciaire de la DG 3, ainsi que l'amélioration des conditions techniques et organisationnelles dans lesquelles elle opère.

Au cours de l'année sous revue, une cinquième chambre de recours Chimie a été créée, afin de faire face à la charge de travail croissante dans ce domaine.

#### 4. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 1997, les effectifs des chambres de recours (membres et présidents) ont atteint le nombre de 80 (contre 78 en 1996). 50 membres techniciens et 15 membres juristes se répartissaient entre quatorze chambres de recours techniques et une chambre de recours juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au JO OEB 1-2 (règle 10(1) CBE).

Au 31 décembre 1997, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 118 personnes, contre 117 au 31 décembre 1996.

#### 5. Contacts avec les juridictions nationales, les demandeurs et les mandataires agréés

Au mois de novembre, le MSBA (Meeting of Members of SACEPO and the Boards of Appeal) a réuni pour la sixième fois des présidents et des membres des chambres de recours, ainsi que des représentants de l'*epi* et de l'UNICE. Il a notamment été question de l'appréciation de l'identité de l'invention eu égard au droit de priorité, des critères à appliquer en matière de restitutio in integrum, de la preuve des connaissances générales, du renvoi de l'affaire pour adaptation de la description aux revendications modifiées, de l'interprétation par les chambres de recours des revendications formulées en termes imprécis ou trop généraux, ainsi que de la mise au point d'un formulaire pour la procédure de recours.

Un groupe de juges de brevets belges et néerlandais a effectué une visite de deux jours auprès des chambres de recours. De même, un magistrat français de la Cour de cassation s'est rendu à Munich pour se renseigner sur la procédure de

fahren am EPA. Ein Beschwerdekammermitglied sammelte einen Monat lang Erfahrungen beim Patentsenat des Oberlandesgericht Düsseldorf, das in zahlreichen Verletzungsverfahren als zweitinstanzliches Gericht zuständig ist.

## **6. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern**

### **6.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt**

Im Berichtsjahr wurden 23 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (1996: 36).

Zum 31. Dezember 1997 standen nur noch 20 Entscheidungen zur Veröffentlichung an. Voraussichtlich kann im kommenden Jahr die Veröffentlichung neuer Entscheidungen im Schnitt innerhalb von ungefähr 6–7 Monaten nach Abfassung der schriftlichen Entscheidung und nur noch 1–2 Monate nach Fertigstellung des Leitsatzes erfolgen. Angesichts dieser erheblichen Verkürzung der Veröffentlichungsdauer gegenüber früheren Jahren konnte nun darauf verzichtet werden, die Leitsätze vorab zu veröffentlichen. Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

### **6.2 Volltext-Datenbank PALDAS**

Diese EPA-interne Datenbank enthält unter anderem die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern in allen drei Amtssprachen und sämtliche nicht im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Disziplinarbeschwerdekammer in der Verfahrenssprache. Die Texte sind nach Artikeln und Regeln, Stichworten und im Volltext nach beliebigen Suchbegriffen recherchierbar. Die Datenbank wird von Angehörigen sämtlicher Generaldirektionen genutzt. Auf sie greifen Mitglieder der Beschwerdekammern und die Mitarbeiter der Direktion 3.0, Bedienstete, die am erstinstanzlichen Verfahren beteiligt sind, nämlich die Sach- und Recherchenprüfer der Generaldirektionen 1 und 2, Angehörige der Eingangsstelle und Formalsachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter

Patent Senate of the Düsseldorf Oberlandesgericht, which often hears appeals in infringement cases.

## **6. Information on board of appeal case law**

### **6.1 Publication of decisions in the Official Journal**

During the year under review, 23 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 36 in 1996).

At the end of 1997, only 20 decisions were awaiting publication, and in the coming year the Office expects to be able to publish new decisions within about 6–7 months of drafting and only 1–2 months after producing the headnote. These much shorter publication times have enabled the Office to discontinue advance publication of headnotes. An index of the decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

### **6.2 PALDAS full-text database**

This internal EPO database contains the texts (in all three official languages) of board of appeal decisions published in the EPO Official Journal, and (in the language of proceedings) of all unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board. Decisions can be called up by keying in an article, rule or headword, and the full text searched for freely definable text strings. The database is widely used throughout the Office: by board members, staff in Directorate 3.0, examiners in DG 1 and DG 2, Receiving Section staff, formalities officers, lawyers in DG 5, and members of the Language Service. The database was further developed during the year under review.

recours à l'OEB. Enfin, un membre d'une chambre de recours a été en mission d'information pendant un mois auprès de la chambre des brevets de la Cour d'appel de Düsseldorf, qui a souvent à statuer en deuxième instance sur des affaires de contrefaçon.

## **6. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours**

### **6.1 Publication des décisions au Journal officiel**

Pendant la période sous revue, 23 décisions ont été publiées au JO OEB (contre 36 en 1996).

Au 31 décembre 1997, il ne restait que 20 décisions à publier. Pour l'année à venir, les nouvelles décisions devraient en principe être publiées dans un délai de six à sept mois à compter de leur rédaction, soit un ou deux mois seulement après l'établissement du sommaire. Cette réduction considérable du délai de publication par rapport aux années précédentes a permis de renoncer désormais à la publication anticipée des sommaires. Une liste des décisions parues et à paraître est publiée chaque trimestre au JO OEB.

### **6.2 Banque de données en texte intégral PALDAS**

Cette banque de données interne de l'OEB contient, dans les trois langues officielles, les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB ; on y trouve également, dans la langue de la procédure, toutes les décisions non publiées au Journal officiel, qui sont rendues par les chambres de recours techniques, les décisions de la chambre de recours juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire. Il est possible d'effectuer des recherches par articles et par règles ou d'après les références, ou de rechercher des termes quelconques dans le texte intégral. La banque de données est utilisée par des agents de toutes les directions générales, par exemple les membres des chambres de recours et les agents de la direction 3.0, les agents participant à la procédure en première instance, c'est-à-dire les examinateurs chargés de la recherche ou de l'examen quant au fond dans les directions générales 1 et 2,



des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank weiter ausgebaut.

### 6.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Disziplinarbeschwerdekammer, ferner die Richtlinien für die Prüfung im EPA, wichtige internationale Verträge und die zweite Auflage des Berichts "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" können als Compact-Disk (CD-ROM) im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA von der Öffentlichkeit käuflich erworben werden. Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten.

Nähere Informationen sind bei der Dienststelle Wien des EPA zu erhalten.

### 6.4 Ergänzende Publikationen der GD 3

Unter dem Titel "**Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts**" wurde 1996 eine die Jahre 1978–1995 umfassende Darstellung der Rechtsprechung der Beschwerdekammern veröffentlicht, die über das EPA und den Buchhandel zu beziehen ist. Eine jährliche Aktualisierung erfährt dieser Bericht durch die **Sonderausgaben des Amtsblatts des EPA**: In der vorliegenden Ausgabe werden interessante Entscheidungen insbesondere des Jahres 1997 in einem systematisch gegliederten Bericht dargestellt.

Die **Sammlung wichtiger Durchführungs Vorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen** (Ausgabe 1998) ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen.

### 6.3 Case law data on CD-ROM

The public can now purchase the following data in the ESPACE CD-ROM series: the decisions published in the EPO Official Journal and (in the language of proceedings) the unpublished decisions of the technical boards, together with the decisions of the Legal Board and Disciplinary Board, the Guidelines for Examination in the EPO, important international agreements, and the second edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". The discs are designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly).

Further details are available from the EPO sub-office in Vienna.

### 6.4 Further publications by DG 3

A comprehensive overview of decisions taken by the boards during the period 1978–1995 was published in 1996 under the title "**Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office**"; it is available from bookshops or direct from the EPO. This is updated each year in a **special edition of the Official Journal**: this year's report systematically summarises the major DG 3 decisions of 1997.

The **collection of important regulations implementing the European Patent Convention** (1998 edition) is also available from bookshops or direct from the EPO.

le personnel de la section de dépôt et les agents des formalités, les juristes de la direction générale 5 ainsi que les agents du service linguistique. Au cours de l'année sous revue, la banque de données s'est encore développée.

### 6.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

Les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, toutes les décisions non publiées des chambres de recours techniques, les décisions de la chambre juridique et les décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux ainsi que la deuxième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB" sont accessibles au public sur disque compact (CD-ROM), lequel est mis en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Ce CD-ROM conçu pour la recherche dans le texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par la sortie d'un nouveau CD-ROM.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de l'agence de Vienne de l'OEB.

### 6.4 Publications complémentaires de la DG 3

En 1996, un recueil de la jurisprudence des chambres de recours couvrant les années 1978 à 1995 a été publié sous le titre "**La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets**". Ce recueil est disponible en librairie et auprès de l'OEB. Chaque année, il est actualisé dans les **éditions spéciales du Journal officiel de l'OEB**. La présente édition expose de manière ordonnée les décisions intéressantes, notamment celles qui ont été rendues en 1997.

Le **recueil des principales règles d'application de la Convention sur le brevet européen** (édition 1998) peut être obtenu auprès de l'OEB et des librairies.

## TEIL II

### DIE RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER DES EPA IM JAHR 1997

#### I. PATENTIERBARKEIT

##### A. Patentfähige Erfindungen

##### 1. Medizinische Verfahren

##### 1.1 Medizinischer Charakter der ausgeschlossenen Verfahren

In der Sache **T 329/94** (ABI. EPA 1998, 241) bestand der Gegenstand des streitigen Anspruchs (Anspruch 12) hauptsächlich in einem Verfahren, das die kontinuierliche venöse Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts in der Vene einer menschlichen oberen Gliedmaße dadurch erleichterte, daß der Blutspender durch einen selektiven, automatischen taktilen Stimulus dazu angehalten wurde, bei der Aufrechterhaltung der gewünschten Durchblutung mitzuwirken. Die Kammer stellte zunächst fest, daß es unter Berücksichtigung der ständigen Praxis des EPA angezeigt sei, einem Verfahren zur Blutextraktion **für sich genommen** den Schutz zu verweigern, da sonst ein großer Teil der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Medizin behindert würde. Allerdings müsse für die Beurteilung, ob die fraglichen Merkmale ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung oder ein Diagnostizierverfahren darstellen, der anmeldungsgemäße Zweck des beanspruchten Gegenstands definiert werden, wie er aus der Beschreibung und den Zeichnungen erkennbar sei (Artikel 69 EPÜ und dazugehöriges Auslegungsprotokoll). Nach Auffassung der Kammer kommt es kaum darauf an, ob die Maßnahme von einem Arzt oder einer anderen Person, die über medizinische Kenntnisse verfügt, oder unter der Aufsicht einer solchen Person durchgeführt wird (siehe auch T 24/91, ABI. EPA 1995, 512). Anhand dieses Kriteriums allein läßt sich nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Artikel 52 (4) EPÜ zu beanstanden ist, auch wenn die medizinische Kompetenz des Arztes auf den ersten Blick ein nützlicher Anhaltspunkt sein kann. Viel wichtiger sind der **Zweck** und die zwangsläufige **Wirkung** des betreffenden Merkmals. Ist der beanspruchte Gegenstand tatsächlich auf den Betrieb einer Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens beschränkt, dessen technisches Ziel

## PART II

### BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 1997

#### I. PATENTABILITY

##### A. Patentable inventions

##### 1. Medical methods

##### 1.1 Medical character of the excluded methods

In **T 329/94** (OJ EPO 1998, 241) the principal object of the contested claim (claim 12) was a method for facilitating sustained venous blood flow to a blood extraction point located in the vein of a human upper limb by alerting the blood donor to help in maintaining the desired blood flow through a selective automated tactile stimulus. The board noted first that, in accordance with established EPO practice, it was appropriate to refuse protection for a blood extraction method considered **per se**, since otherwise a large part of medical activities would be hampered. However, the board made it clear that, in determining whether the features under consideration constituted medical or diagnostic therapy, the purpose of the claimed subject-matter was to be defined on the basis of the patent application as understood in the light of the description and drawings (Article 69 EPC and its Protocol). In the board's view, it was of little consequence whether the operation in question was carried out by a medical practitioner or another person having medical knowledge or under the supervision of such a person (see also T 24/91, OJ EPO 1995, 512). This criterion alone was not sufficient to decide whether the method step was objectionable under Article 52(4) EPC, though the medical competence of the practitioner could be, at first sight, a useful indication. Much more important was the **purpose** and inevitable **effect** of the feature under consideration. The board observed that if the claimed subject-matter was actually confined to operating an apparatus for performing a method with the technical aim of facilitating blood flow towards a blood extraction point, the operating method had no therapeutic purpose or effect and, therefore, was not excluded from patentability.

## DEUXIÈME PARTIE

### JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 1997

#### I. BREVETABILITÉ

##### A. Inventions brevetables

##### 1. Méthodes médicales

##### 1.1 Caractère médical des méthodes exclues

Dans l'affaire **T 329/94** (JO OEB 1998, 241), l'objet de la revendication en litige (à savoir la revendication 12) portait principalement sur un procédé en vue de faciliter un flux soutenu de sang veineux vers un point d'extraction du sang, localisé dans la veine d'un membre supérieur du corps humain, en alertant le donneur de sang au moyen d'un stimulus tactile automatique et sélectif, afin qu'il participe au maintien du flux sanguin désiré. La chambre a tout d'abord noté qu'à la lumière de la pratique établie de l'OEB, il y avait lieu de ne pas accorder une protection à une méthode d'extraction sanguine considérée **en tant que telle**, faute de quoi les activités médicales seraient en grande partie entravées. Elle a toutefois précisé que lorsque l'on détermine si les caractéristiques examinées constituent un traitement médical ou une méthode de diagnostic, il convient de définir l'objectif de l'objet revendiqué conformément à la demande de brevet, telle que comprise à la lumière de la description et des dessins (article 69 CBE et son protocole interprétatif). De l'avis de la chambre, il importe peu de savoir si la mesure est réalisée par un praticien ou une autre personne possédant des connaissances médicales, ou encore si la supervision d'une telle personne (cf. également décision T 24/91, JO OEB 1995, 512). Ce seul critère n'est pas suffisant pour déterminer si l'étape de la méthode appelle des objections au titre de l'article 52(4) CBE, même si les compétences médicales du praticien peuvent constituer à première vue une indication utile. L'**objectif** et l'**effet** inévitable de la caractéristique examinée sont bien plus importants. La chambre a fait observer que si l'objet revendiqué se borne en réalité à faire fonctionner un appareil en vue de mettre en oeuvre une méthode dont l'objectif technique est de faciliter le flux sanguin vers un point d'extraction du sang, le procédé pour faire

darin besteht, die Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts zu erleichtern, so hat das Betriebsverfahren keinen therapeutischen Zweck und keine therapeutische Wirkung und ist deshalb nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

In ihrer Entscheidung bemerkte die Kammer, daß der Schutzbereich des auf eine Hilfsvorrichtung zur Erleichterung der Blutextraktion gerichteten Verfahrensanspruchs 12 bereits vom Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs 1 mit umfaßt wird, der diese Vorrichtung zum Gegenstand hat, und somit unter die Ausnahme in Artikel 52 (4) Satz 2 EPÜ fällt.

Sollte der Anspruch 12 jedoch als einfacher Verfahrensanspruch betrachtet werden, so besteht – wie die Kammer bemerkte – sein Ziel lediglich darin, dem Spender in Form eines Stimulus die Anweisung zu geben, die Vorrichtung zu betätigen, um die Durchblutung in Richtung des Blutextraktionspunkts zu erleichtern. Das Verfahren hat keine therapeutische oder prophylaktische Wirkung auf den Spender selbst, etwa im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner Gesundheit durch Prävention oder Heilung von Krankheiten. Es ist lediglich technischer Natur und dient allein dem Zweck, die Effizienz der Blutentnahme bei einem Spender zu steigern. Die Kammer war deshalb der Ansicht, daß der Anspruch 12 die eigentliche Blutextraktion nicht umfaßt und deshalb nicht unter die Ausnahmeregelung nach Artikel 52 (4) EPÜ fällt.

In der Entscheidung **T 655/92** (ABI. EPA 1998, 17) stellte die Kammer fest, daß die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Mittels, das in einem bestimmten Verfahren verwendet werden soll, ihre Neuheit – wie in der Entscheidung **G 5/83**, ABI. EPA 1985, 64 ausgeführt – aus der späteren Verwendung des Mittels in diesem Verfahren nur dann herleiten kann, wenn das Verfahren zu den nach Artikel 52 (4) EPÜ vom Patentschutz ausgenommenen gehört.

Die Patentfähigkeit eines Diagnostizierverfahrens hängt von der Art dieses Verfahrens ab. Es ist deshalb legitim, aus seinem diagnostischen Zweck nicht den Charakter einer ärztlichen Diagnostizieraktivität herzuleiten, wenn das Verfahren Schritte umfaßt, die insgesamt nichtmedizinischer Art sind (vgl. z. B. **T 385/86**, ABI. EPA 1988, 308). Einem Verfahren, für das Schutz begehrt wird, kann jedoch ein diagnostischer Charakter

The board observed that method claim 12, relating to operating a blood extraction assist apparatus, conferred protection which already fell within the scope of device claim 1 directed to the said apparatus; its subject-matter was therefore covered by the exception provided for in Article 52(4), second sentence, EPC.

However, if claim 12 were regarded as a plain method claim, its object was merely to give the donor an order, in the form of a stimulus, to operate the apparatus, so as to facilitate blood flow through the blood extraction point. The method did not produce any therapeutic or prophylactic effect on the donor himself, ie with a view to maintaining or restoring his health by preventing or curing diseases. It was of a merely technical nature, with the sole aim of improving the efficiency of taking blood from a donor. In view of this, the board concluded that claim 12 did not cover the actual extraction of blood and therefore fell outside the category of subject-matter excluded under Article 52(4) EPC.

In **T 655/92** (OJ EPO 1998, 17) the board stated that the use of a substance or composition for the manufacture of a preparation to be used in a specific method may – as pointed out in **G 5/83**, OJ EPO 1985, 64 – derive its novelty from the subsequent use of the preparation in this specific method only if the method in question is one of those excluded from patentability by virtue of Article 52(4) EPC.

The patentability of a diagnostic method depends on the nature of the diagnostic method itself. It was therefore legitimate not to derive the character of a medical diagnostic activity from its diagnostic purpose when such a method comprised steps which as a whole were non-medical (see, for example, **T 385/86**, OJ EPO 1988, 308). However, the diagnostic character of a process, within the meaning of Article 52(4)

fonctionner l'appareil n'a pas d'objectif ou d'effet thérapeutique et n'est donc pas exclu de la brevetabilité.

Lorsqu'elle a statué sur l'affaire, la chambre a noté que la protection conférée par la revendication de procédé 12 relative au fonctionnement d'un appareil auxiliaire d'extraction sanguine était déjà comprise dans l'étendue de la protection de la revendication de dispositif 1, qui portait sur ledit appareil. Aussi son objet était-il couvert par l'exception visée à l'art. 52(4), deuxième phrase CBE.

Si la revendication 12 était néanmoins considérée comme une simple revendication de procédé, elle aurait dans ce cas pour seul objet de donner au donneur l'ordre, sous la forme d'un stimulus, de faire fonctionner l'appareil, de façon à faciliter le flux sanguin vers le point d'extraction du sang. Le procédé ne produisait aucun effet thérapeutique ou prophylactique sur le donneur lui-même, en vue de préserver ou de rétablir sa santé par la prévention ou la guérison de maladies. Il revêtait simplement un caractère technique et avait pour seul but d'améliorer l'efficacité de la prise de sang chez un donneur. La chambre a donc estimé que la revendication 12 ne couvrirait pas l'extraction du sang proprement dite et qu'elle ne tombait pas sous le coup de l'exclusion visée à l'art. 52(4) CBE.

Dans l'affaire **T 655/92** (JO OEB 1998, 17), la chambre a déclaré que conformément à la décision **G 5/83**, JO OEB 1985, 64, l'utilisation d'une substance ou composition pour la fabrication d'une préparation destinée à être utilisée dans une méthode spécifique ne peut tirer sa nouveauté de l'utilisation ultérieure de la préparation dans cette méthode spécifique que si ladite méthode est l'une de celles exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

La brevetabilité d'une méthode de diagnostic dépend de la nature de la méthode elle-même. Il était donc légitime de ne pas déduire du fait qu'elle visait à l'établissement d'un diagnostic qu'il s'agissait d'un diagnostic médical, lorsqu'une telle méthode comprend des étapes qui, considérées dans leur ensemble, ne sont pas médicales (cf. par ex. **T 385/86**, JO OEB 1988, 308). Cependant, le caractère diagnostique d'un

im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ zugesprochen werden, wenn es tatsächlich wesentliche Schritte umfaßt, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen.

### 1.2 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ

In der Sache **T 712/93** war der streitige Anspruch auf eine Vorrichtung zur Verwendung als Pfanne in einem künstlichen Kugelpfannengelenk gerichtet. Der Beschwerdegegner behauptete in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, der Anspruch verstoße gegen Artikel 52 (4) EPÜ, da er einen Verfahrensschritt zur chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers enthalte, der von der fachmännischen Entscheidung eines Chirurgen abhängt. Gemäß den Entscheidungen **T 820/92** (ABI. EPA 1995, 113) und **T 82/93** (ABI. EPA 1996, 274) sei ein Anspruch nicht gewährbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthalte, das eine Tätigkeit oder eine Maßnahme definiere, die ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers darstelle.

Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet war, die teilweise durch funktionelle Merkmale definiert war. Diese Art der Definition des Schutzbereichs ist zulässig, wenn sie die Bedingungen des Übereinkommens erfüllt und dem Anmelder nur so ein angemessener Schutz gewährt werden kann. Der Umstand an sich, daß einige der Merkmale funktionell sind, macht nach Ansicht der Kammer den Anspruch noch nicht zu einem Verfahrensanspruch. Infolgedessen steht der Anspruch im Einklang mit Artikel 52 (4) EPÜ.

### 1.3 Therapeutische Verfahren

Im Fall **T 469/94** war eine europäische Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung mit der Begründung zurückgewiesen worden, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Sie war der Meinung, daß die im Stand der Technik offenbarte Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder sogar synonym mit der anmeldungsgemäßen Behandlung zur Linderung einer Muskelermüdung sei.

EPC, could be recognised in that such a process for which protection was sought included essential steps which were to be implemented by medical staff or under the responsibility of a doctor.

### 1.2 Allowability of claims under Article 52(4) EPC

In **T 712/93** the claim at issue related to an apparatus for use as the socket portion of a prosthetic ball and socket joint. The respondent argued in the oral proceedings before the board that the claim did not comply with Article 52(4) EPC, as it contained a method step for treatment of the human body by surgery, and this step depended on a professional decision by a surgeon. According to decisions **T 820/92** (OJ EPO 1995, 113) and **T 82/93** (OJ EPO 1996, 274), a claim was not allowable if it included at least one feature defining a physical activity or action which constituted a method for treatment of the human body.

The board noted that the claim was directed to an apparatus, which was defined partly by functional features. This way of defining the scope of protection was allowable in so far as it met the requirements of the EPC and was necessary in order to give the applicant adequate protection. The board found that the fact that some features were functional did not in itself transform the claim into a method claim. Consequently the claim complied with Article 52(4) EPC.

### 1.3 Therapeutic methods

In **T 469/94** a European patent application was refused by the examining division on the ground that the subject-matter of claim 1 lacked an inventive step. The examining division considered that the treatment with choline of muscle diseases and hardness disclosed in the prior art document was equivalent to or even a synonym for the treatment for reducing muscle fatigue according to the application.

procédé au sens de l'article 52(4) CBE peut être reconnu lorsqu'un tel procédé, pour lequel une protection est recherchée, comporte des étapes essentielles qui doivent être exécutées par un personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin.

### 1.2 Admissibilité des revendications au titre de l'article 52(4) CBE

Dans l'affaire **T 712/93**, la revendication en litige portait sur un dispositif destiné à être utilisé comme la partie formant cavité d'une articulation sphérique prothétique. Au cours de la procédure orale devant la chambre de recours, l'intimé a allégué que cette revendication ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article 52(4) CBE, au motif qu'elle comprenait une étape qui constituait une méthode de traitement chirurgical du corps humain relevant de la décision du chirurgien. Il a allégué qu'en vertu des décisions **T 820/92** (JO OEB 1995, 113) et **T 82/93** (JO OEB 1996, 274), il n'était pas possible d'admettre une revendication qui comprend une ou plusieurs caractéristiques définissant une activité ou action physique, si cette activité ou action constitue une méthode de traitement thérapeutique du corps humain.

La chambre a fait observer que la revendication portait sur un appareil qui était partiellement défini par ses caractéristiques fonctionnelles. Il est permis de définir ainsi l'étendue de la protection, dans la mesure où les conditions de la CBE sont remplies et où cela s'avère nécessaire pour que le demandeur puisse obtenir une protection adéquate. Selon la chambre, le fait que certaines caractéristiques fussent fonctionnelles ne transformait pas en soi la revendication en une revendication de procédé. En conséquence, la revendication satisfaisait aux dispositions de l'article 52(4) CBE.

### 1.3 Méthodes de traitement thérapeutique

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet européen, au motif que l'objet de la revendication 1 était dénué d'activité inventive. Elle a estimé que le traitement à base de choline des maladies et des rigidités musculaires qui était divulgué dans l'antériorité équivalait, voire correspondait au traitement visant à réduire la fatigue musculaire selon la demande.

Die Kammer merkte dazu an, daß die Patentierbarkeit dieses Gegenstands von der Art der Behandlung abhängt. Es galt zunächst die Frage zu klären, ob eine Erhöhung des Acetylcholin-spiegels in Gehirn und Gewebe und damit eine Verminderung der Wahrnehmung der Ermüdung im Fall von Personen, die sich einer großen körperlichen Anstrengung unterziehen oder eine solche vollbracht haben, als therapeutische oder als nichttherapeutische Behandlung des menschlichen Körpers anzusehen ist. Sollte sie therapeutischer oder chirurgischer Art sein, dann wären die Verwendungsansprüche nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die Kammer wies darauf hin, daß ein Ermüdungszustand nach körperlicher Anstrengung ein vorübergehender physiologischer Zustand sei, der natürliche Ursachen hat und durch bloßes Ausruhen wieder beseitigt werden kann. Die Wahrnehmung der Ermüdung könne bekanntlich durch einfaches Training hinausgezögert werden. Schmerzen und schweres Leiden hingegen seien wohl kaum als Ermüdungserscheinungen anzusehen – Ermüdung ist daher nicht vergleichbar mit dem für eine Krankheit oder Verletzung typischen pathologischen Zustand. Die Kammer hielt fest, daß eine Behandlung zur Verminderung der Wahrnehmung von Ermüdung auch nicht mit der Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und der Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit verglichen werden könne (T 81/84, ABI. EPA 1988, 207). Außerdem sei das beanspruchte Verfahren für den Patienten nicht mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden (siehe oben T 655/92 S. 11).

#### **1.4 Patentierbarkeit von Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Indikation**

In der Sache **T 469/94** (siehe oben) mußte ferner die Frage geklärt werden, ob zwischen der in der streitigen Anmeldung beanspruchten nichttherapeutischen und der therapeutischen Wirkung von Cholin unterschieden werden kann. Die Kammer erklärte, beide Wirkungen könnten ohne weiteres voneinander unterschieden werden, weil sie eindeutig unterschiedliche Gruppen von Personen (oder Patienten) betreffen. Die eine Gruppe bestehe aus Patienten mit offensichtlichen Muskelerkrankungen, Muskelverletzungen oder epileptischen Zuständen, während die zweite gesunde Personen umfasse, die durch die Behandlung keine therapeutische Wirkung erfahren. Außerdem seien die Zeiträume, nach denen die jeweilige Wirkung sichtbar wird (Tage bei der therapeutischen

The board observed that the patentability of this subject-matter depended on the nature of such treatment. The question at issue was whether increasing the acetylcholine level in the brain and tissue and thereby reducing the perception of fatigue in a person about to participate in major exercise or having completed major exercise counted as therapeutic or non-therapeutic treatment of the human body. If it were therapeutic or surgical, the use claim would be excluded from patentability under Article 52(4) EPC. The board noted that the condition of fatigue induced by the performance of exercises was a transitory physiological condition caused by natural circumstances and removable by simple rest. Simple training was generally known as retarding the perception of fatigue. Pain or serious suffering did not appear to be manifestations of fatigue, which therefore was not comparable with the pathological state typical of a disease or an injury. The board observed that the treatment for reducing the perception of fatigue was not even comparable with the relief of pain, discomfort and incapacity (T 81/84, OJ EPO 1988, 207). Moreover, the method claimed did not involve a high risk for the patient's health (T 655/92 above p. 11).

#### **1.4 Patentability of methods with both therapeutic and non-therapeutic indications**

An additional question in **T 469/94** (see above) was whether the non-therapeutic effect according to the application at issue was distinguishable from the therapeutic effect of choline. The board noted that the two effects were readily distinguishable because they involved groups of persons (or patients) undoubtedly distinct. The one consisted of patients known to have a muscular disease, muscular injury or epilepsy, whereas the other comprised healthy persons who would receive no therapeutic benefit from the treatment. Moreover, the times necessary for appreciating the different effects (days for the therapeutic effect and minutes or hours for the non-therapeutic effect) appeared to be so different that no unwanted overlap of the treatment could occur. The board

La chambre a fait observer que la brevetabilité de cet objet dépendait de la nature du traitement. La question qui se posait était de savoir si l'augmentation du taux d'acétylcholine dans le cerveau et les tissus, et par là-même la diminution de la sensation de fatigue chez un sujet qui est sur le point de fournir ou qui a fourni un effort physique important, constituait ou non une méthode de traitement thérapeutique du corps humain. Si elle était de nature thérapeutique ou chirurgicale, la revendication d'utilisation serait exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. La chambre a noté que l'état de fatigue provoqué par l'effort physique était un état physiologique temporaire dû à des circonstances naturelles et qui disparaissait à la suite d'un simple repos. Il est généralement admis qu'un simple entraînement retarde la sensation de fatigue. L'apparition de douleurs ou d'une vive souffrance n'est pas une manifestation de fatigue, laquelle n'est donc pas comparable à l'état pathologique caractéristique d'une maladie ou d'une lésion. De l'avis de la chambre, le traitement en vue de diminuer la sensation de fatigue n'était même pas comparable au soulagement de la douleur, du malaise et de l'incapacité (T 81/84, JO OEB 1988, 207). En outre, la méthode revendiquée ne présentait pas un risque élevé pour la santé du patient (T 655/92 supra p. 11).

#### **1.4 Brevetabilité de méthodes ayant des indications à la fois thérapeutiques et non thérapeutiques**

Dans l'affaire **T 469/94** (voir ci-dessus), il s'agissait également de savoir si l'effet non thérapeutique selon la demande en question se distinguait de l'effet thérapeutique de la choline. La chambre a noté que l'on pouvait aisément distinguer ces deux effets, vu qu'ils concernaient des catégories de personnes (ou de patients) incontestablement différentes. La première se composait de personnes souffrant de maladies ou de lésions musculaires ou encore d'épilepsie, tandis que la seconde comprenait des personnes en bonne santé, qui ne tirent aucun bénéfice thérapeutique du traitement. En outre, le temps d'appréciation des différents effets était si différent (plusieurs jours pour l'effet thérapeutique et quelques minutes ou quelques heures pour l'effet non thérapeu-

Wirkung und Minuten oder Stunden bei der nichttherapeutischen), so unterschiedlich, daß es nicht zu einer unerwünschten Überschneidung von therapeutischer und nichttherapeutischer Behandlung kommen könne. Deshalb entschied die Kammer, daß der Anspruch 1 auf ein nichttherapeutisches Verfahren gerichtet war.

## B. Neuheit

### 1. Stand der Technik

#### 1.1 Zugänglichkeit

##### 1.1.1 Begriff des Zugänglichmachens

Das der Entscheidung **T 301/94** zugrunde liegende Patent betraf Grünflaschen mit hoher Filterkraft gegenüber ultraviolettem Licht und einer bestimmten Zusammensetzung. Es wurde nachgewiesen, daß der Beschwerdegegner/Einsprechende Flaschen mit den beanspruchten Eigenschaften vor dem Prioritätstag an einen Kunden verkauft und ausgeliefert hatte.

Der Beschwerdeführer behauptete, daß die Flaschen, die vom Beschwerdegegner aus dem Glas mit der angegebenen Zusammensetzung hergestellt würden, der Öffentlichkeit aus den folgenden Gründen nicht zugänglich gewesen seien:

- 1) Die Sulfidkonzentration des Glases sei ein nicht erkanntes oder "verborgenes" Merkmal im Sinne der Entscheidungen G 1/92 und G 2/88, da es zum Prioritätszeitpunkt nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört habe, daß Grünflaschen mit hoher UV-Absorption einen sehr geringen Sulfidanteil enthalten könne. Der Fachmann hätte daher bei der Analyse dieses Glases nicht auf die Sulfidkonzentration geachtet, da hohe Sulfidkonzentrationen nur bei bernsteinfarbenem Glas bekannt seien.
- 2) Der Fachmann wäre anhand des allgemeinen Wissensstands zum Prioritätszeitpunkt nicht in der Lage gewesen, das Grünflaschen ohne unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten, weil es einer Unzahl von Versuchen bedürft hätte, um die Temperatur und die Reduktionsbedingungen herauszufinden, die zu den gewünschten optischen Eigenschaften bei einer industriellen Fließbandproduktion geführt hätten.

Die Kammer bestätigte die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der ein einziger Verkauf genügt, um das verkaufte Erzeugnis der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sofern der Käufer nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist.

therefore considered that claim 1 was directed to a non-therapeutic method.

## B. Novelty

### 1. State of the art

#### 1.1 Availability to the public

##### 1.1.1 The notion of "making available"

In **T 301/94**, the patent concerned green glass bottles with a high filtering power for ultraviolet light and having a defined composition. It was proven that bottles with the claimed characteristics had been sold and delivered by the respondents/opponents to a customer before the priority date.

The appellants contended that the bottles made of glass of said composition by the respondents had not been made available to the public, inter alia for the following reasons: (1) the sulphide concentration of the glass was a secret or "hidden" feature within the meaning of decisions G 1/92 and G 2/88, since it was not common general knowledge at the priority date that a green glass having a high UV absorption might contain a very low amount of sulphides. Thus, when analysing such a glass the skilled person would not have paid attention to the sulphide concentration, high sulphide concentrations being known only in connection with amber glass; (2) a skilled person would not have been able on the basis of what was generally known on the priority date to reproduce the green glass without undue burden because a tremendous number of experiments would have been necessary to find out the temperature and the reducing conditions leading to the desired optical properties by a continuous production in an industrial plant.

The board confirmed the well-established case law of the boards of appeal that a single sale is sufficient to render the sold product available to the public, provided the buyer is not bound by an obligation to maintain secrecy.

tique), que les deux applications du traitement ne pouvaient pas se chevaucher. Aussi la chambre a-t-elle estimé que la revendication 1 portait sur une méthode non thérapeutique.

## B. Nouveauté

### 1. Etat de la technique

#### 1.1 Accessibilité au public

##### 1.1.1 Notion d'accessibilité

Dans l'affaire **T 301/94**, le brevet portait sur des bouteilles en verre de couleur verte ayant un pouvoir filtrant élevé pour la lumière ultraviolette et une composition définie. Il était prouvé que l'intimé/opposant avait vendu et livré des bouteilles dotées des caractéristiques revendiquées à un client, avant la date de priorité.

Le requérant a soutenu que les bouteilles en verre produites avec ladite composition par l'intimé n'avaient pas été rendues accessibles au public, notamment pour les raisons suivantes :

- 1) la teneur en sulfure du verre était un secret ou une caractéristique "cachée" au sens des décisions G 1/92 et G 2/88, car le fait qu'un verre de couleur verte ayant un pouvoir élevé d'absorption des UV puisse contenir une très faible teneur en sulfure ne faisait pas partie des connaissances générales de l'homme du métier à la date de priorité. Aussi, l'homme du métier qui aurait analysé ce verre n'aurait-il prêté aucune attention à la teneur en sulfure, de fortes concentrations en sulfure étant uniquement connues dans le cas du verre ambré ;
- 2) se fondant sur les connaissances générales disponibles à la date de priorité, l'homme du métier n'aurait pas été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans devoir fournir un effort excessif, étant donné qu'il aurait dû réaliser une très grande quantité d'expériences pour trouver la température et les conditions de réduction nécessaires à l'obtention des propriétés optiques voulues dans le cadre d'une production continue en usine.

La chambre a confirmé la jurisprudence constante des chambres de recours, selon laquelle une seule vente suffit pour rendre le produit vendu accessible au public, sous réserve que l'acheteur ne soit pas lié par une obligation de confidentialité.

Außerdem vertrat sie die Auffassung, bei den optischen Parametern handle es sich um inhärente Eigenschaften der Glaszusammensetzung und nicht um Eigenschaften, die aus einer besonderen Nutzung oder Verwendung des Glases resultierten. Der von der Großen Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88 geprüfte Fall unterscheidet sich von dem hier vorliegenden, da es dort um einen Anspruch ginge, der auf eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes, die auf einer neu entdeckten technischen Wirkung beruhte, und nicht auf den Stoff selbst gerichtet sei. Nicht der Stoff selbst oder einer seiner Bestandteile, sondern die neue technische Wirkung stelle ein verborgenes oder nicht erkanntes Merkmal dar. Außerdem war die Kammer der Ansicht, daß der Beschwerdeführer im Grunde ein weiteres Kriterium für die Zugänglichmachung des Stoffes eingeführt hat, nämlich daß der Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in der Lage sein müsse, a priori anhand des allgemeinen Fachwissens zu erkennen, welche Bestandteile das im Handel erhältliche Erzeugnis in welchen Mengen enthalte. Ein solches zusätzliches Erfordernis wäre jedoch unvereinbar mit der Stellungnahme G 1/92, wonach die chemische Zusammensetzung eines Handelsprodukts schon dann zum Stand der Technik gehört, wenn sie analysierbar und reproduzierbar ist.

Die Kammer stellte ferner fest, daß der Fachmann das Grünglas ohne unzumutbaren Aufwand hätte herstellen können; damit ist das in G 1/92 aufgestellte Kriterium der Reproduzierbarkeit erfüllt. Nach der Stellungnahme G 1/92 ist es nicht erforderlich, daß eine industrielle Fließbandproduktion ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist, sondern daß der Fachmann in der Lage ist, das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand anhand seines allgemeinen Fachwissens und seiner Kenntnis von der Zusammensetzung oder inneren Struktur des Erzeugnisses herzustellen, und zwar unabhängig vom Produktionsumfang (im Labor, als Versuchsserie oder industriell).

In der Sache **T 472/92** (ABI. EPA 1998, 161) bestand die Aufgabenstellung des streitigen Patents in der Bereitstellung eines zur Herstellung von Flaschenmanschetten geeigneten Laminats, das durch Wärme- einwirkung auf die Flaschen aufgeschumpft werden kann und dessen Oberfläche gut bedruckbar sein sollte. Diese Aufgabe wurde dem Streitpatent zufolge durch die Verwendung von Polystyrol gelöst. Ein weiteres

Furthermore, the board held that the optical parameters represented intrinsic characteristics of the glass composition and not characteristics depending on a particular use or application of the glass. The situation considered by the Enlarged Board in decision G 2/88 was different from that of the case at issue, since it concerned a claim relating to a new use of a known compound reflecting a newly discovered technical effect and not a claim to the compound itself. It was the new technical effect which constituted a hidden or secret feature, not the composition itself or one component thereof. Furthermore, the board held that the appellants in fact introduced an additional requirement for the chemical composition to be available to the public, i.e. that the skilled person should be able to recognise a priori, on the basis of the common general knowledge at the priority date, which components the commercially available product might contain and in which amounts. Such an additional requirement would not be in agreement with the essence of opinion G 1/92, where only analysability and reproducibility of the commercially available product were required for the chemical composition to be state of the art.

The board also held that the skilled person would have been able to reproduce the green glass without undue burden and that this was sufficient to meet the requirement of reproducibility set out in G 1/92. What was required in G 1/92 was not that continuous production on an industrial scale must be possible without undue burden, but that a skilled person must be able to prepare the product without undue burden on the basis of his general technical knowledge and knowing the composition or internal structure of the product, whatever the scale of production (laboratory, pilot or industrial scale).

In case **T 472/92** (OJ EPO 1998, 161), the problem to be solved by the subject-matter of the patent in suit was the provision of a laminate suitable for the fabrication of sleeves which could be heat-shrunk onto bottles, where the outer surface of the laminate should have a good printability. This problem was solved, according to the patent in suit, by the use of polystyrene. A further element of the solution was the manufacture

La chambre a en outre estimé que les paramètres optiques représentaient des caractéristiques intrinsèques de la composition du verre, qui ne dépendaient pas d'une utilisation ou d'une application particulière du verre. La situation examinée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 2/88 était différente de la présente affaire, dans la mesure où il était question d'une revendication qui portait non pas sur le composé lui-même, mais sur une utilisation nouvelle d'un composé connu, cette utilisation traduisant un nouvel effet technique. C'est ce nouvel effet technique qui constituait la caractéristique cachée ou secrète, et non la composition en elle-même ou l'un de ses composants. La chambre a également déclaré que le requérant avait en fait introduit une exigence supplémentaire pour apprécier si la composition chimique avait été rendue accessible au public, à savoir que l'homme du métier devait, sur la base des connaissances générales à la date de priorité, reconnaître de prime abord les composants susceptibles d'entrer dans la composition du produit disponible sur le marché, et ce dans quelle quantité. Une telle exigence supplémentaire ne serait pas conforme à l'essence de l'avis G 1/92, selon lequel il suffit qu'un produit disponible sur le marché puisse être analysé et reproduit pour que sa composition chimique soit considérée comme comprise dans l'état de la technique.

La chambre a également estimé que l'homme du métier aurait été en mesure de reproduire le verre de couleur verte sans effort excessif, ce qui était suffisant pour satisfaire à l'exigence de reproductibilité énoncée dans l'avis G 1/92. Ce qui est exigé dans cet avis, ce n'est pas que l'on puisse produire l'objet de manière continue et à l'échelle industrielle sans effort excessif, mais que l'homme du métier ayant connaissance de la composition ou de la structure interne du produit soit en mesure de préparer ce produit sans effort excessif, en se fondant sur ses connaissances techniques générales, et ce quelle que soit l'échelle de production (laboratoire, projet-pilote ou échelle industrielle).

Dans l'affaire **T 472/92** (JO OEB 1998, 161), le problème que l'objet du brevet litigieux se proposait de résoudre consistait à fournir un stratifié pour la fabrication d'un manchon thermorétractable de manière à recouvrir des bouteilles, la surface extérieure du stratifié devant avoir une bonne aptitude à l'impression. Dans le brevet en litige, ce problème était résolu par l'utilisation de polystyrène. Un autre élément de la solution était la fabri-

Lösungselement bestand in der Herstellung des zweischichtigen Laminats durch Coextrusion. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) behauptete, daß das so hergestellte Polystyrolaminat an einen Kunden geliefert worden sei und daß ein Fachmann seine gute Bedruckbarkeit hätte erkennen können. Dies hätte ihn dazu angeregt, bei bekannten Laminaten die nichtzelluläre Schicht auf Basis eines Ethylenpolymeregemischs durch eine nichtgeschäumte Polystyrolschicht zu ersetzen.

Die Kammer verwies auf die Stellungnahme G 1/92, Nummer 3 und folgerte, daß das Merkmal der Bedruckbarkeit des Materials keine Eigenschaft ist, die durch dessen bloße Auslieferung an einen Kunden der Öffentlichkeit zugänglich wurde, weil es sich dabei eindeutig um ein nicht inhärentes Merkmal handelt, das nur in Wechselwirkung mit äußeren Bedingungen ermittelt werden kann. Somit konnte dieses Merkmal nicht als der Öffentlichkeit bereits zugänglich gemacht angesehen werden.

In der Sache **T 86/95** war die Kammer der Auffassung, wenn eine schriftliche Offenbarung veröffentlicht werde, die auf einer mündlichen Offenbarung anlässlich einer einige Jahre zurückliegenden öffentlichen Konferenz basiere, könne man erfahrungsgemäß nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß die schriftliche Offenbarung mit der mündlichen genau übereinstimme. Zusätzliche Umstände müßten behauptet und bewiesen werden, die diesen Schluß rechtfertigten. Im vorliegenden Fall ging die Kammer von einer Übereinstimmung aus, da das fragliche Merkmal ein wesentliches Merkmal war und es sehr unwahrscheinlich erschien, daß der Referent es auf der Konferenz verschwiegen hätte.

### 1.1.2 Geheimhaltungspflicht

In der Sache **T 823/93** hatte der Einsprechende einer Firma eine Verpackungsanlage mit ähnlichen Merkmalen wie die patentierte verkauft. Die Anlage war zwar erst nach dem Prioritätstag des Patents geliefert, Angestellten der Firma jedoch schon vorher präsentiert worden. Die Anlage war aufgrund eines entsprechenden Auftrags des Kunden entwickelt worden. Bei diesem Auftrag ging es nicht um ein fertiges Produkt, sondern um ein komplexes System, das den Bedürfnissen des Käufers entsprechend angepaßt werden mußte. Mit der Entwicklung der Anlage wurde eine vom Kunden selbst gestellte spezielle Aufgabe

of the two-layer laminate by coextrusion. The appellant (opponent) contended that coextruded polystyrene laminates had been delivered to a customer and that a skilled person would have been aware of their good printability and encouraged to replace the ethylene polymer composition-based non-cellular layer in the laminates known in the state of the art by a non-foam layer made of polystyrene.

The board referred to G 1/92, point 3, and concluded that the printability characteristic of the material was not a property that became available to the public by its mere delivery, since this was clearly an extrinsic characteristic requiring interaction with specifically chosen outside conditions. Thus, such a characteristic could not be considered as already having been made available to the public.

In case **T 86/95** the board considered that, where a written disclosure is published which could be based on an oral disclosure at a public conference held some years earlier, it cannot as a rule be assumed that the written disclosure is identical to the oral disclosure. Additional circumstances must be put forward and proven to justify that conclusion. In the case at issue, the board assumed that the disclosures were identical since it was highly unlikely that the speaker would have passed over such a salient feature at the conference.

### 1.1.2 Obligation to maintain secrecy

In case **T 823/93**, the opponent had sold a company a packaging apparatus with characteristics similar to the patented apparatus. Delivery had been made after the patent's date of priority, but the apparatus had been presented to the company's employees prior to that date. The packaging apparatus had been developed on the basis of an order from the client. The order did not relate to a finished product but to a complex system needing to be adapted to the purchaser's requirements. The apparatus had been developed as the solution to a specific technical problem envisaged by the client himself. The question was whether

cation du stratifié à deux couches par extrusion. Le requérant (opposant) a allégué que les stratifiés en polystyrène coextrudés avaient été livrés à un client, et qu'un homme du métier se serait rendu compte de leur bonne aptitude à l'impression et aurait été incité à remplacer, dans les stratifiés connus de l'état de la technique, la couche non cellulaire à base d'une composition de polymère d'éthylène par une couche en polystyrène qui ne forme pas de mousse.

Se référant à l'avis G 1/92, point 3, la chambre a conclu que l'imprimabilité des matériaux n'était pas une propriété qui avait pu être divulguée au public du simple fait de la livraison de ces matériaux, étant donné qu'il s'agissait manifestement d'une caractéristique extrinsèque supposant une interaction avec des conditions externes spécifiquement choisies. En conséquence, une telle caractéristique ne pouvait pas être considérée comme ayant déjà été rendue accessible au public.

Dans l'affaire **T 86/95**, la chambre a estimé que lorsqu'une divulgation écrite, qui se fonde sur une divulgation orale faite quelques années auparavant à l'occasion d'une conférence publique, est publiée, l'expérience montre que l'on ne saurait simplement partir du principe que la divulgation écrite concorde exactement avec la divulgation orale. Il conviendrait au contraire d'avancer et de prouver des faits supplémentaires qui justifient cette conclusion. En l'espèce, la chambre a estimé qu'il y avait concordance, vu que la caractéristique en question était essentielle et qu'il semblait fort improbable que le conférencier l'ait passée sous silence lors de la conférence.

### 1.1.2 Obligation de secret

Dans l'affaire **T 823/93**, l'opposante avait vendu à une société une installation de housage ayant des caractéristiques semblables à celles de l'installation brevetée. La livraison avait été effectuée après la date de priorité du brevet, mais l'installation avait été présentée à des employés de ladite société avant cette date. L'installation d'emballage avait été développée sur la base d'une commande du client. Cette commande ne concernait pas un produit fini, mais un système complexe devant être adapté aux exigences de l'acheteur. Le développement de l'installation consistait en une solution à un problème technique spécifique envisagé



gelöst. Es stellte sich die Frage, ob für die Angestellten des Kunden, denen die Anlage gezeigt worden war, eine Geheimhaltungspflicht bestand.

Nach Ansicht der Kammer wird die Entwicklung einer neuen Anlage üblicherweise vor Mitbewerbern geheimgehalten. Im vorliegenden Fall muß die Entwicklung der Anlage als Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden gesehen werden. Angesichts dieser Sachlage hatte nach Ansicht der Kammer keiner der Beteiligten ein Interesse daran, Informationen über die Anlage weiterzugeben, so daß anzunehmen ist, daß die zwischen den Parteien ausgetauschten technischen Berichte einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen.

Die Kammer war ferner der Auffassung, daß sich die als Vertragsbedingungen vereinbarten allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die vertrauliche Behandlung von Vorschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen vorschrieben, auch auf mündliche Auskünfte oder durch die Präsentation gewonnene Informationen erstreckten.

Infolgedessen entschied die Kammer, daß die Angestellten, denen die Anlage gezeigt worden war, nicht als Öffentlichkeit im Sinn des Artikels 54 (2) EPÜ gelten können.

In dem der Entscheidung **T 1054/92** vom 20.6.1996 zugrunde liegenden Fall hatte der Einsprechende behauptet und auch nachgewiesen, daß die beanspruchte Erfindung, die sich auf eine absorbierende Struktur für Windeln bezog, in einer breitangelegten Aktion von einigen hundert Personen mehrere Wochen lang an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten getestet worden war. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber gab zu, nicht mit Sicherheit zu wissen, ob die Tests vertraulich waren. Er war jedoch der Meinung, daß es Sache des Beschwerdegegners sei nachzuweisen, daß keine Geheimhaltungspflicht bestand. Falls ihm dies nicht gelänge, sollte die Kammer den Test nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit auf Vertraulichkeit des Tests erkennen.

Die Kammer hielt es aufgrund der allgemeinen Erfahrung für sehr unwahrscheinlich, daß diese Tests vertraulich behandelt wurden, zumal einige der Windeln nach dem Gebrauch nicht an den Beschwerdeführer zurückgesandt worden waren. Sie bestätigte im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerdeführers,

the client had required the employees to whom the apparatus had been presented to treat the presentation as confidential.

According to the board, the development of a new apparatus is usually kept secret from competitors. In the case at issue, the development of the apparatus had to be regarded as the result of co-operation between the opponent and the client. The board therefore took the view that, on the basis of these facts, it could be assumed that none of the parties had an interest in disclosing any information about the apparatus and it was likely that the technical reports exchanged between the parties were tacitly required to be treated as confidential.

The board also held that the general conditions of business, which had become the conditions of contract and required the plans, designs and other documents to be handled confidentially, also extended to verbal information and details given during the presentation of the apparatus.

In these circumstances, the board decided that the employees to whom the apparatus had been presented could not be considered as members of the public within the meaning of Article 54(2) EPC.

In **T 1054/92** of 20 June 1996, the opponent had alleged and proved that the claimed invention, an absorbent structure for diapers, had been tested in public tests carried out by several hundred members of the public at several places in the USA over several weeks. The appellant (patent proprietor) had admitted not being certain that the tests were confidential but he was of the opinion that it was up to the respondent to prove without doubt that there was no bar of confidentiality. In the absence of such proof, the board should find on the balance of probabilities that the tests were confidential.

The board was convinced in the light of common experience that it was very unlikely that these tests had been kept confidential, particularly since some of the used diapers had not been returned to the appellant. The board confirmed, against the opinion of the appellant, that the burden of proof for the existence of a

par le client-même. La question était de savoir si les employés du client auxquels l'installation avait été présentée étaient ou non soumis à une obligation de confidentialité.

Selon la chambre, le développement d'une installation nouvelle est, dans la pratique courante, souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, le développement de l'installation devait être considéré comme le résultat d'une coopération entre l'opposante et le client. La chambre a estimé que, sur la base de ces faits, on pouvait supposer qu'aucune des parties n'avait intérêt à divulguer les informations concernant l'installation et qu'il était probable que les rapports techniques échangés entre les parties étaient soumis à une obligation tacite de confidentialité.

La chambre a été en outre d'avis que les conditions générales de commerce qui étaient devenues des conditions contractuelles et qui imposaient une obligation de confidentialité concernant les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents, s'étendaient aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation.

Dans ces circonstances, la chambre a décidé que les employés auxquels l'installation avait été présentée ne sauraient être considérés comme faisant partie du public au sens de l'article 54(2) CBE.

Dans la décision **T 1054/92** du 20.6.1996, l'opposant avait allégué et prouvé que l'invention revendiquée, à savoir une structure absorbante pour couches, avait été testée au cours d'essais publics effectués par plusieurs centaines de personnes à différents endroits des Etats-Unis, et ce pendant plusieurs semaines. Le requérant/titulaire du brevet avait admis qu'il n'était pas sûr que les tests fussent confidentiels, mais a estimé qu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve incontestable qu'il n'y avait aucune obligation de confidentialité. En l'absence d'une telle preuve, la chambre devait selon lui conclure, au regard de ce qui lui paraît le plus probable, que les tests étaient confidentiels.

A la lumière de l'expérience générale, la chambre a acquis la conviction qu'il était fort peu probable que ces tests aient été soumis à une obligation de confidentialité, vu notamment que certaines couches usagées n'avaient pas été renvoyées au requérant. Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a confirmé

daß der Nachweis über das Bestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit den Testpersonen vom Patentinhaber erbracht werden muß. Da dieser den Nachweis nicht erbringen konnte, entschied die Kammer, daß der Test nicht vertraulich war.

In der Sache **T 809/95** richtete sich das erteilte Patent unter anderem auf eine Kunststoffflasche, deren besondere Merkmale ihre Faltbarkeit betrafen. Einer der Einsprechenden machte zwei Vorbenutzungshandlungen geltend. Diese basierten auf einer Zusammenarbeit zwischen einer Drittfirma und dem Einsprechenden zur Herstellung einer angeblich die patentierte Flasche vorwegnehmenden Flasche und auf der Durchführung einer Akzeptanzuntersuchung ("Markttest") durch ein Institut für Marktforschung bezüglich derartiger Flaschen im Auftrag der Drittfirma. Der Patentinhaber behauptete, beide Vorbenutzungen seien unter Geheimhaltungspflicht erfolgt.

Was die Vorbenutzung durch Marktforschung anbelangt, entschied die Kammer, daß allein die Tatsache, daß die Drittfirma eine Testvariante gewählt hatte, bei der die Testpersonen die betreffenden Flaschen mit nach Hause nehmen durften, darauf schließen ließ, daß sie auf eine Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Eine Geheimhaltungsverpflichtung ergab sich auch nicht aus den Umständen, da die Testpersonen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschäftsverhältnis zum Marktforschungsinstitut standen. Die Herausgabe der Flaschen in den häuslichen Bereich zur freien Verfügung sprach eher gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung. Die Kammer ließ auch das Argument des Patentinhabers nicht gelten, daß die Erfindung deswegen nicht zugänglich gemacht worden sei, da die Testpersonen keine Fachleute seien. Artikel 54 (2) EPÜ stelle nämlich nicht auf Fachleute ab. Darüber hinaus seien sämtliche wesentlichen Merkmale der ausgehändigten Flasche durch rein äußerliche Betrachtung zu erkennen und es habe keiner Fachkenntnisse bedurft, um die Zusammenwirkung der Boden- und Mantelfaltkanten beim Flachdrücken der Flasche zu erkennen.

secrecy agreement was on the patent proprietor. Since he could not prove the existence of secrecy agreements with the participants in these tests, the board found that they were not confidential.

In case **T 809/95** the granted patent was *inter alia* for a plastic bottle whose special features related to its foldability. One of the opponents alleged two cases of prior use. These had occurred in connection with an earlier collaboration between a third party and the opponent on the production of a bottle allegedly anticipating the patented bottle and a "market test" performed by a market research company on behalf of the third party to gauge the market for such bottles. The patent proprietor claimed that both prior uses had been subject to confidentiality rules.

As far as the prior use through market research was concerned, the board held that the very fact that the third party had chosen a test variant allowing the test participants to take the bottles home indicated that it attached no particular value to confidentiality in the patent sense. Nor was there any circumstantial obligation to maintain secrecy since the market research institute did not employ or have a business relationship with the test persons. Allowing the bottles to be taken home and used freely was rather evidence against any obligation to maintain confidentiality. The board also rejected the patent proprietor's argument that the invention had not been made public because the test persons were not persons skilled in the art. Article 54(2) EPC was not directed to skilled persons. Moreover, all the essential features of the bottle handed out were clearly visible and it did not require any skilled knowledge to see the interaction between the base and casing folds when the bottle was folded flat.

qu'il appartenait au titulaire du brevet de prouver l'existence d'un accord de confidentialité. Comme le titulaire du brevet n'a pas été en mesure de prouver qu'un tel accord avait été conclu avec les participants aux tests en question, la chambre en a conclu que ceux-ci n'étaient pas confidentiels.

Dans l'affaire **T 809/95**, le brevet délivré avait notamment pour objet une bouteille en plastique dont les caractéristiques particulières portaient sur le fait qu'elle était pliable. L'un des opposants a fait valoir deux utilisations antérieures. L'une se fondait sur la coopération engagée entre une entreprise tierce et l'opposant en vue de fabriquer une bouteille, dont il était prétendu qu'elle antériorisait la bouteille brevetée, et l'autre sur la réalisation, par un institut de marketing, d'une étude relative à l'acceptation de telles bouteilles sur le marché (test de marché), pour le compte de l'entreprise tierce. Le titulaire du brevet a affirmé que ces deux utilisations antérieures étaient soumises à une obligation de confidentialité.

S'agissant de l'utilisation antérieure liée à l'étude de marché, la chambre a estimé que le fait que l'entreprise tierce ait choisi un test qui autorisait les participants à emporter chez eux les bouteilles en question montrait déjà qu'elle n'attachait pas une importance particulière à la confidentialité au sens du droit des brevets. Les circonstances ne permettaient pas non plus de conclure à l'existence d'une telle obligation de confidentialité, vu que les participants n'étaient aucunement liés à l'institut de marketing par un contrat de travail ou par des relations commerciales. Au contraire, la distribution des bouteilles en vue d'un libre usage domestique plaide plutôt contre l'existence d'une telle obligation de confidentialité. La chambre a également rejeté l'argument du titulaire du brevet, selon lequel l'invention n'avait pas été rendue accessible, du fait que les personnes ayant participé au test n'étaient pas des spécialistes. En effet, l'article 54(2) CBE ne vise pas des spécialistes. En outre, il suffisait de regarder la bouteille distribuée pour mettre en évidence toutes ses caractéristiques essentielles, aucune connaissance technique n'était nécessaire pour reconnaître l'interaction entre le bord de plage du fond et le bord de pliage de la surface latérale lorsque l'on aplatissait la bouteille.

## 2. Beurteilung der Neuheit

### 2.1 Nur eine Entgegenhaltung

In der Sache **T 866/93** bildete den nächstliegenden Stand der Technik ein amerikanisches Patent (Entgegenhaltung 1). In der darin enthaltenen Beschreibung des Stands der Technik, der durch die Erfindung verbessert werden sollte, wurde auf ein anderes Dokument (Entgegenhaltung 16) Bezug genommen.

Die Kammer entschied, daß der Offenbarungsgehalt eines Dokuments ("Primärdokument") zwar ein anderes Dokument ("Sekundärdokument") beinhalten kann; wenn jedoch im Primärdokument auf dieses Sekundärdokument verwiesen wird, muß diese Bezugnahme in einem entsprechenden Zusammenhang erfolgen.

### 2.2 Äquivalente

In der Sache **T 928/93** betraf der Anspruch 1 des streitigen Patents ein Einbauelement für Stoff- oder Wärmeaustauschkolonnen bei Gas- und/oder Flüssigkeitsströmen, wobei die Einbauelemente aus in Strömungsrichtung aufrecht angeordneten Lamellen mit Wellungen oder Faltungen bestanden, wobei Schlitze in den Lamellen angebracht waren, die jeweils auf Flanken der Wellungen oder Faltungen lagen, während die Ränder der Wellen- oder Faltentäler und -Berge ungeschlitzt waren.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende machte eine Vorbenutzung geltend, bei deren Gegenstand die Schlitze über die ganze Fläche der Lamelle verteilt waren. Der Beschwerdeführer argumentierte, daß sich die zunächst eingebrachten Schlitze bei der Faltung der Lamellen an den Rändern der Berge und Täler wieder schlossen, so daß dort das fertige Einbauelement als ungeschlitzt anzusehen sei. Er behauptete, damit werde die gleiche Wirkung wie mit den ungeschlitzten Berg- und Talrändern des Patentgegenstandes erzielt.

Die Kammer wies darauf hin, daß erzielte Wirkungen des bekannten Gegenstandes für die Frage der Neuheit des Patentgegenstandes ohne Belang sind. Der für die Neuheitsprüfung maßgebende Offenbarungsgehalt des Stands der Technik umfaßt nur den beschriebenen oder gezeigten Gegenstand und erstreckt sich nicht auf andere Ausführungsformen, die zwar die gleiche Wirkung, aber andere technische Merkmale haben (Äquivalente).

## 2. Assessing novelty

### 2.1 Single anticipatory document

In case **T 866/93**, the closest prior art document was a US patent (document 1). The section of document 1 relating to the prior art which the invention sought to improve on made reference to another document (document 16).

The board held that, whilst the actual contents of a document (the "primary" document) may encompass the contents of another document (the "secondary" document), any reference in the "primary" document to the "secondary" document must nevertheless be made in the appropriate context.

### 2.2 Equivalents

In case **T 928/93** claim 1 of the patent in dispute related to an insertion element for material or heat exchanging columns in gas or liquid currents, where the insertion elements consisted of slats with waves or corrugations arranged upright in the direction of flow, slits being provided in the slats which were each situated on flanks of the waves or corrugations, whilst the edges of the troughs and peaks were unslitted.

The appellant/opponent alleged a prior use in which the slits were distributed over the entire surface of the slat. The appellant argued that the slits provided initially closed when the slats were folded at the edges of the troughs and peaks, so that the finished insertion element should be regarded as unslitted. The same effect was therefore achieved as with the unslitted troughs and peaks of the patent's subject-matter.

The board pointed out that the effects achieved by the known subject-matter were irrelevant to the question of the novelty of the patent's subject-matter. The disclosure in the prior art relevant to the assessment of novelty covered only the subject-matter described or shown and did not extend to other embodiments with the same effect but other technical features (equivalents).

## 2. Appréciation de la nouveauté

### 2.1 Une seule antériorité

Dans l'affaire **T 866/93**, le document de l'art antérieur le plus proche était un brevet américain (document 1). Dans le chapitre de ce document concernant l'art antérieur que l'invention se proposait d'améliorer, il était fait référence à un autre document (document 16).

La chambre a décidé que même s'il est vrai que le contenu effectif d'un document (le document "primaire") peut englober le contenu d'un autre document (le document "secondaire"), si le document "primaire" contient une référence à ce document "secondaire", cette référence doit néanmoins être faite dans le contexte approprié.

### 2.2 Equivalents

Dans l'affaire **T 928/93**, la revendication 1 du brevet litigieux portait sur un élément encastrable pour colonnes de transfert de matières ou d'échange de chaleur pour des écoulements de gaz et/ou de liquides, les éléments encastrables étant constitués par des lamelles avec des ondulations ou pliages disposés verticalement dans la direction d'écoulement, des fentes étant disposées dans les lamelles et se situant respectivement sur des flancs des ondulations ou pliages, tandis que les bords des creux et sommets des ondulations ou pliages sont dépourvus de fentes.

Le requérant/opposant a fait valoir une utilisation antérieure, dont l'objet était caractérisé par le fait que les fentes étaient réparties sur toute la surface des lamelles. Il a allégué que les fentes initialement disposées se refermaient aux bords des creux et des sommets lors du pliage des lamelles, de sorte que l'élément encastrable fini devait être considéré comme dépourvu de fentes. Il a soutenu que l'on obtenait ainsi le même effet qu'avec les bords des creux et des sommets dépourvus de fente de l'objet du brevet.

La chambre a fait observer que les effets produits par l'objet connu étaient sans intérêt pour apprécier la nouveauté de l'objet du brevet. Seul est déterminant, aux fins de l'examen de la nouveauté, l'objet décrit ou montré dans une divulgation comprise dans l'état de la technique, et non les autres modes de réalisation qui produisent certes le même effet, mais possèdent d'autres caractéristiques techniques (équivalents).

### 2.3 Kurzlebiges Zwischenprodukt als Stand der Technik

In der Sache **T 327/92** beanspruchte der Patentinhaber einen expandierten Laminatfilm, der dadurch gekennzeichnet war, daß er monoaxial gedehnt wurde. Das Verfahrenserzeugnis einer Entgegenhaltung umfaßte ein Laminat, das zunächst in einer Richtung gedehnt und dann kurz danach rechtwinklig dazu nochmals gedehnt wurde. Bei diesem Verfahren entstand für mindestens 60 Sekunden ein monoaxial gedehntes Laminat.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß das Zwischenprodukt, das bis zu seiner Weiterverarbeitung nur etwa 60 Sekunden lang bestand, für den Anspruch des Patentinhabers neuheitsschädlich ist, weil es alle anspruchsgemäßen technischen Merkmale aufweist. Sie ließ jedoch einen Anspruch zu, der auf eine noch nicht offenbarte Verwendung des monoaxial gedehnten Laminats gerichtet war.

### 2.4 Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung

In der Sache **T 667/94** stützte sich der Beschwerdeführer/Einsprechende insbesondere auf die "Zusammensetzungen Q und R" in der Entgegenhaltung D1, um mangelnde Neuheit des in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchten Gegenstands nachzuweisen. Die Zusammensetzung Q enthielt unter anderem den Ton Benton 38, während in der Zusammensetzung gemäß dem Streitpatent Benton SD-1 enthalten war. Für die Kammer war schon bei grober Berechnung unmittelbar ersichtlich, daß der Gewichtsbereich eines anderen Bestandteils der Zusammensetzung Q außerhalb der erfinderschen Lehre von D1 lag und die Zusammensetzung Q daher nur als Vergleichsbeispiel diene. Somit konnten die in D1 enthaltenen Angaben zur Erfindung nicht auf das Vergleichsbeispiel übertragen werden. In D1 wurde darauf hingewiesen, daß sich neben Benton 38 auch Benton SD-1 für die in D1 definierte Erfindung eignete. Die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Kombination war für den Gegenstand des Anspruchs 1 aber nicht neuheitsschädlich, weil eine solche Konstruktion nicht offenbart worden war. D1 war nämlich nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen, ob Benton SD-1 in einer außerhalb der Lehre von D1 liegenden Zusammensetzung in derselben Weise wirken würde, Benton 38 also im Vergleichsbeispiel durch Benton SD-1 ersetzt werden könnte.

### 2.3 Short-lived intermediate as state of the art

In **T 327/92**, the patentee claimed an expanded film laminate characterised by the feature that it was expanded by monoaxially drawing it. The product of the process in a citation comprised a laminate stretched in one direction and then, within a short time, further stretched at right angles to that direction; in this process a monoaxially stretched laminate existed for at least 60 seconds.

The board held that the intermediate product which existed only for some 60 seconds before being further processed destroyed the novelty of the patentee's claim because it met all the technical characteristics required by the claim. It allowed, however, a claim directed to a use of the monoaxially stretched laminate not previously disclosed.

### 2.4 Combinations within a prior art document

In **T 667/94** the appellants/opponents relied particularly on the "Compositions Q and R" in document D1 in order to establish lack of novelty of the subject-matter of claim 1 of the patent in suit. Composition Q contained, inter alia, the clay Bentone 38; the composition according to the patent in suit contained Bentone SD-1. To the board it was immediately clear, even on the basis of a simple and rough calculation, that the weight range of another component of composition Q was outside the scope of the invention as set out in D1, and thus that Composition Q merely represented a comparative example. Consequently, information in D1 relating to the invention could not apply to the comparative example. D1 contained the information that, besides Bentone 38, Bentone SD-1 was also suitable for the invention of D1. The combination suggested by the appellants could not destroy the novelty of the subject-matter of claim 1 because it amounted to a non-disclosed construction: it was not directly and unambiguously derivable from D1 whether or not Bentone SD-1 would function in the same way in a composition outside the teaching of D1, ie whether or not in the comparative example Bentone 38 might be replaced by Bentone SD-1.

### 2.3 Produit intermédiaire de courte durée en tant qu'état de la technique

Dans l'affaire **T 327/92**, le titulaire du brevet avait revendiqué un film stratifié agrandi, caractérisé en ce qu'il était agrandi en étant étiré mono-axialement. Le produit obtenu par le procédé décrit dans une antériorité comprenait un stratifié qui était agrandi dans une direction, puis, pendant un court instant, de nouveau agrandi à angle droit par rapport à cette direction. Avec ce procédé, l'on obtenait, du moins pendant 60 secondes, un stratifié étiré mono-axialement.

La chambre a estimé que le produit intermédiaire qui a existé pendant quelque 60 secondes seulement avant d'être à nouveau transformé détruisait la nouveauté de l'objet revendiqué par le titulaire du brevet, au motif qu'il répondait à toutes les caractéristiques techniques exigées par la revendication. Elle a toutefois admis une revendication portant sur une utilisation non encore divulguée du stratifié étiré mono-axialement.

### 2.4 Combinaisons dans un document antérieur

Dans l'affaire **T 667/94**, le requérant/opposant s'était notamment fondé sur les "compositions Q et R" selon le document 1 pour établir le défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux. La composition Q contenait entre autres de l'argile Bentone 38, alors que la composition selon le brevet litigieux comprenait du Bentone SD-1. La chambre a estimé qu'un simple calcul approximatif faisait immédiatement apparaître que les pourcentages en poids d'un autre composant de la composition Q n'étaient pas couverts par l'invention telle qu'exposée dans le document 1, et que la composition Q représentait un simple exemple comparatif. En conséquence, les informations relatives à l'invention qui étaient contenues dans le document D1 ne s'appliquaient pas à l'exemple comparatif. Ce document enseignait qu'outre le Bentone 38, on pouvait employer le Bentone SD-1 dans l'invention selon D1. La combinaison suggérée par le requérant n'était pas de nature à détruire la nouveauté de l'objet de la revendication 1, au motif qu'elle n'avait pas été divulguée. En effet, le document D1 ne permettait pas de déterminer directement et sans ambiguïté si le Bentone SD-1 agirait de la même manière dans une composition non comprise dans l'enseignement de D1, à savoir si le Bentone 38 pouvait être remplacé, dans l'exemple comparatif, par le Bentone SD-1.

### 3. Beurteilung der Neuheits-schädlichkeit

#### 3.1 Auslegung der Offenbarung

In der Sache **T 600/95** war die Kammer der Ansicht, daß es für die Auslegung der in einem bestimmten Dokument enthaltenen technischen Offenbarung in der Regel nicht darauf ankommt, welchem Zweck dieses Dokument dient – ob als Dokument des Stands der Technik, als Prioritätsunterlage oder als eingereichte Anmeldung.

Im Fall **T 464/94** war für die Frage der Neuheit eine Entgegenhaltung maßgeblich, die einen Vorversuch zur Transformation von Pflanzenprotoplasten mit selektiven Markern offenbarte. Die Einspruchsabteilung hatte es als wahrscheinlich angesehen, daß diese Druckschrift das Streitpatent vorwegnimmt.

Nach Auffassung der Kammer ist es nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit einer Druckschrift Wahrscheinlichkeitsüberlegungen anzustellen. Wenn ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, muß sich die entscheidende Instanz, nach Würdigung aller in dem Verfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen, sicher sein, daß diese einen Widerruf des Patents rechtfertigen. Im Zweifel muß eine weitere Aufklärung des Sachverhalts erfolgen, ansonsten kann das Patent nicht wegen fehlender Neuheit widerrufen werden.

In der Sache **T 312/94** meinte die Kammer, daß nach der allgemeinen Auslegungsregel bei der Auslegung eines Dokuments – insbesondere einer Patentanmeldung oder eines Patents – zur Ermittlung seiner wirklichen Bedeutung und damit seines Offenbarungsgehalts dessen einzelne Teile nicht losgelöst vom übrigen Dokument betrachtet werden dürfen: Es muß im Gegenteil jeder Teil des Dokuments im Gesamtzusammenhang ausgelegt werden. Selbst wenn also ein Teil des Dokuments eine bestimmte Bedeutung zu haben scheint, wenn er wörtlich und losgelöst vom übrigen Dokument ausgelegt wird, kann seine wirkliche Bedeutung bei Berücksichtigung der übrigen Teile eine ganz andere sein.

### 3. Assessment of anticipatory documents

#### 3.1 Interpretation of disclosure

In case **T 600/95**, the board held that the interpretation of the technical disclosure contained in a given document does not normally depend on the purpose it serves, be it as representing the state of the art, a priority document or the application as filed.

In case **T 464/94** the question of novelty was determined to a decisive extent by a citation disclosing a preliminary test to transform plant protoplasts with selective markers. The opposition division had considered it probable that this document anticipated the patent in dispute.

In the board's view, it is not justifiable to decide whether a document is prejudicial to novelty on the basis of probability. When a patent is revoked for lack of novelty, the department concerned must be sure, having taken all the facts and arguments put forward during the proceedings into consideration, that the revocation is justified. If in doubt, further evidence must be adduced, otherwise the patent cannot be revoked for lack of novelty.

In **T 312/94**, the board held that it is a general legal rule for the interpretation of any document, particularly a patent application or patent, when its true meaning and thus its content and disclosure is being determined, that no part of such a document should be construed in isolation from the remainder of the document: on the contrary, each part of the document has to be construed in the context of the contents of the document as a whole. Thus, even though part of a document appears to have a particular meaning when interpreted literally and in isolation from the remainder of the document, the true meaning of that part of the document could be different having regard to the remainder of the document.

### 3. Appréciation de l'antériorité

#### 3.1 Interprétation d'une divulgation

Dans l'affaire **T 600/95**, la chambre a estimé que l'interprétation d'une divulgation technique contenue dans un document donné ne dépendait normalement pas de son objectif, qu'il s'agisse d'une antériorité, d'un document de priorité ou de la demande telle que déposée.

Dans l'affaire **T 464/94**, une antériorité divulguant un essai préliminaire sur la transformation de protoplastes végétaux avec des marqueurs sélectifs était déterminante aux fins de la nouveauté. La division d'opposition avait jugé probable que cette publication antériorisait l'objet du brevet litigieux.

De l'avis de la chambre, il n'est pas justifié d'apprécier au regard de ce qui est probable si un document est destructeur de nouveauté. Lorsqu'un brevet est révoqué pour absence de nouveauté, l'instance appelée à statuer sur l'affaire doit être certaine, après avoir apprécié tous les arguments et faits présentés au cours de la procédure, que ceux-ci justifient la révocation du brevet. En cas de doute, il y a lieu de continuer l'examen des faits, faute de quoi le brevet ne peut pas être révoqué pour défaut de nouveauté.

Dans l'affaire **T 312/94**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agit d'apprécier un document, notamment une demande de brevet ou un brevet, afin d'en déterminer le sens véritable et donc le contenu, à savoir ce qu'il divulgue, il convient, en vertu d'une règle juridique générale d'interprétation, de ne pas interpréter une partie de ce document isolément par rapport au reste du document. Au contraire, chaque partie de ce document doit être interprétée dans le contexte du document considéré dans son ensemble. En conséquence, même si une partie d'un document semble revêtir un sens particulier lorsqu'elle est interprétée littéralement et isolément par rapport au reste du document, son véritable sens peut néanmoins être différent lorsque l'on tient compte du reste du document.

#### 4. Chemische Erfindungen und Auswahl-Erfindungen

##### 4.1 Auswahl eines Teilbereichs und Überschneidung von Parameterbereichen

In der Sache **T 653/93** machte der Beschwerdeführer/Anmelder, dessen Patentanmeldung von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden war, geltend, daß das Verfahren gemäß Anspruch 1 neu sei, da es drei Verfahrensmerkmale mit ausgewählten Bereichen und besonders abgegrenzte Erzeugnismerkmale kombinierte und diese Kombination in der maßgeblichen Entgegenhaltung nicht offenbart sei.

Im Gegensatz zur Prüfungsabteilung, nach deren Auffassung sämtliche Verfahrensmerkmale des Verfahrens gemäß Anspruch 1 schon in der Entgegenhaltung ausdrücklich offenbart waren, betonte die Beschwerdekammer, daß die Frage der Neuheit in einem Fall wie diesem nicht durch isolierte Betrachtung der Bereiche der verschiedenen Parameter beantwortet werden könne. Eine solche formalistische Vorgehensweise sei nicht vertretbar, da Anspruch 1 nicht die angegebenen Bereiche der drei Einzelparameter oder deren Verknüpfung zum Gegenstand habe, sondern vielmehr die durch die Kombination dieser Bereiche definierte Gruppe von Verfahren, die viel kleiner sei als die in der maßgebenden Entgegenhaltung offenbarte.

Daher sei die nunmehr beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination drei bestimmter Verfahrensparameter gekennzeichnet werde, in der Entgegenhaltung nicht ausdrücklich offenbart. Man könne die in der Anmeldung beanspruchte Gruppe von Verfahren auch als Ergebnis einer "mehrfachen (hier dreifachen) Auswahl" verstehen. Der Fachmann hätte bei Anwendung der Lehre der Entgegenhaltung keinen Grund gehabt, sich auf die Kombination der in Anspruch 1 der strittigen Anmeldung definierten Teilbereiche zu konzentrieren, weil die ausgeklammerten Teile der in der Entgegenhaltung offenbarten Bereiche womöglich als weniger interessant zu erkennen gewesen wären. Daß die technische Lehre des Anspruchs 1 neu sei, werde auch durch Versuchsdaten belegt, denen zufolge die aus den beanspruchten Verfahren hervorgehenden Erzeugnisse nicht durch Verfahren hätten gewonnen werden können, die zwar in der Nähe, aber doch außerhalb des beanspruchten Verfahrensbereichs liegen.

#### 4. Chemical inventions and selection inventions

##### 4.1 Selection of sub-ranges and overlapping of ranges defined by parameters

In **T 653/93** the appellants/applicants, whose patent application had been refused, argued that the process of claim 1 was novel, since it referred to a combination of three process features with selected ranges and of product features of special limits which was not disclosed in the prior art document considered by the examining division.

Contrary to the opinion of the examining division, which had considered that all the process features of the process of claim 1 were explicitly disclosed in the prior art document, the board of appeal emphasised that, in situations of this kind, the question of novelty could not be answered by looking at the ranges of the various parameters separately. This would be an artificial and unjustified approach, as it was not the specified ranges of the three respective parameters or their agglomeration which formed the subject-matter of claim 1, but the group of processes defined by the combination of these ranges, which was quite small compared with the group of processes disclosed in the relevant prior art document.

Thus the claimed group of processes, characterised by the combination of three specific process parameters, was not explicitly disclosed in the prior document. The group of processes claimed in the application could also be said to result from a "multiple (ie threefold) selection". Indeed, the skilled person, when applying the teaching of the prior art document, would have had no reason to concentrate on the combination of the sub-ranges as defined in claim 1 of the application, eg because the omitted parts of the ranges disclosed in the prior-art document could be recognised as the less interesting ones. The novelty of the technical teaching of claim 1 was corroborated by experimental evidence showing that the products resulting from the claimed processes could not have been obtained by processes which were close to, but nevertheless outside, the range of processes claimed.

#### 4. Inventions dans le domaine de la chimie et inventions de sélection

##### 4.1 Sélection d'une partie d'un domaine et recoupement entre domaines de valeurs de paramètres

Dans l'affaire **T 653/93**, le requérant/demandeur, dont la demande de brevet avait été rejetée par la division d'examen, avait soutenu que le procédé selon la revendication 1 était nouveau, au motif qu'il portait sur la combinaison de trois caractéristiques de procédé ayant des domaines définis et de caractéristiques de produit spécialement délimitées, et qu'une telle combinaison n'était pas divulguée dans l'antériorité examinée.

Contrairement à la division d'examen, qui a estimé que toutes les caractéristiques de procédé du procédé selon la revendication 1 étaient explicitement divulguées dans l'antériorité, la chambre a souligné que dans des situations telles que celle de la présente espèce, la question de la nouveauté ne pouvait pas être tranchée en examinant séparément les domaines des différents paramètres. De l'avis de la chambre, cette approche serait en effet artificielle et injustifiée, étant donné que ce ne sont pas les domaines spécifiés des trois paramètres respectifs ou leur association qui formaient l'objet de la revendication 1, mais le groupe de procédés définis par combinaison de ces domaines, ce groupe étant plutôt restreint par rapport au groupe de procédés divulgués dans le document pertinent de l'état de la technique.

En conséquence, le groupe de procédés qui étaient caractérisés par la combinaison de trois paramètres spécifiques de procédé, revendiqués dans la présente demande, n'était pas divulgué explicitement dans l'antériorité. On pouvait également dire que le groupe de procédés revendiqué dans la demande litigieuse résultait d'une "sélection multiple (triple)". En effet, l'homme du métier qui appliquerait l'enseignement de ladite antériorité n'aurait aucune raison de centrer ses efforts sur la combinaison des domaines partiels, tels que définis dans la revendication 1 de la demande en litige, du fait que, par ex., l'on aurait pu reconnaître que les parties omises des domaines divulgués dans l'antériorité étaient les moins intéressantes. La nouveauté de l'enseignement technique de la revendication 1 était corroborée par des preuves expérimentales montrant que les produits issus des procédés revendiqués n'auraient pas pu être obtenus par des procédés certes voisins, mais situés néanmoins hors de la portée des procédés revendiqués.

## 5. Neuheit der Verwendung

### 5.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

Im Fall **T 254/93** (ABI. EPA 1998, 285) war eine Anmeldung, die die Verwendung von Retinoid in Verbindung mit Kortikosteroiden zur Verhütung von Hautatrophie zum Gegenstand hatte, von der Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden, da sich die beanspruchte Wirkung nicht auf eine neue Verwendung der Retinoidkomponente im Sinn der Entscheidungen G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64) und G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) beziehe. In seiner Beschwerde legte der Beschwerdeführer besonderen Nachdruck auf eine der Entscheidung G 2/88 möglicherweise zu entnehmende Schlußfolgerung der Großen Beschwerdekammer, wonach eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes eine neu entdeckte technische Wirkung wiedergeben könne.

Die Kammer stellte fest, daß in der Entscheidung G 2/88 der Grundgedanke vertreten wird, das Erkennen oder die Entdeckung einer bisher unbekanntem Eigenschaft eines Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur Verfügung stelle, könne ein wertvoller, erfindersicher Beitrag zum Stand der Technik sein. Offensichtlich war das auch der Grund, weshalb die Große Beschwerdekammer bejahte, daß die auf eine solche Eigenschaft bezogene Verwendung als neuheitsbegründendes technisches Merkmal gelten könne. Die Kammer erklärte, sie könne ohne weiteres akzeptieren, daß die Verhütung von Hautatrophie in Anlehnung an die Schlußfolgerung der Großen Beschwerdekammer als pharmazeutisches Merkmal angesehen werde und daß die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung der Öffentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente schriftlich zugänglich gemacht worden sei. Dennoch stelle sich die Frage, ob diese Wirkung im vorliegenden Fall eine **technische Wirkung** im Sinn der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 darstelle. Nur wenn dies bejaht werde, könne dem beanspruchten Gegenstand gemäß Artikel 54 (1) EPÜ Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zuerkannt werden.

Die Kammer erklärte, die Verwendung nach Anspruch 1 (Verhütung von Hautatrophie) betreffe zwar einen speziellen Aspekt der bekannten Verwendung (Behandlung von Dermatosen), unterscheide sich aber nicht von dieser. Sie befand, daß die bloße Erklärung einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt

## 5. Novelty of use

### 5.1 Second (further) medical use

In **T 254/93** (OJ EPO 1998, 285) an application relating to the use of a retinoid compound in association with the use of corticosteroids in the prevention of skin atrophy was refused by the examining division on the ground of lack of novelty, as such an effect did not relate to a new use of the retinoid component within the meaning of decisions G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) and G 2/88 (OJ EPO 1990, 93). On appeal, particular emphasis was put by the appellant on what might be derived from decision G 2/88, in which the Enlarged Board of Appeal had concluded that a new use of a known compound could reflect a newly discovered technical effect.

The board noted that it was a basic consideration in G 2/88 that the recognition or discovery of a previously unknown property of a compound, such property providing a new technical effect, could involve a valuable and inventive contribution to the art. This was apparently the reason why the Enlarged Board of Appeal accepted that the use related to such a property could be regarded as a technical feature appropriate for establishing novelty. The board stated that it had no difficulty in accepting that the prevention of skin atrophy had to be regarded as a pharmaceutical feature and, following the conclusions of the Enlarged Board of Appeal, that the effect underlying this feature was not made available to the public in written form by any of the cited literature. Nevertheless, the question arose whether, in the case at issue, this effect represented a **technical effect** within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88, which was necessary to establish novelty, under Article 54(1) EPC, of the claimed subject-matter over the prior art.

The board observed that, although it concerned a specific aspect of the known use, the use specified in claim 1 (prevention of skin atrophy) was not finally different from the known use (treatment of dermatoses). The mere explanation of an effect obtained when using a compound in a known composition, even if the explanation related to a

## 5. Nouveauté de l'utilisation

### 5.1 Deuxième (nouvelle) application thérapeutique

Dans l'affaire **T 254/93** (JO OEB 1998, 285), la division d'examen avait rejeté pour absence de nouveauté une demande relative à l'utilisation d'un composé rétinoloïde en association avec l'utilisation de corticostéroïdes dans la prévention de l'atrophie cutanée, au motif qu'un tel effet ne portait pas sur une utilisation nouvelle du composé rétinoloïde au sens des décisions G 5/83 (JO OEB 1985, 64) et G 2/88 (JO OEB 1990, 93). Au stade du recours, le requérant a mis l'accent sur les conclusions susceptibles d'être tirées de la décision G 2/88, à savoir que la Grande Chambre de recours avait conclu qu'une nouvelle utilisation d'un composé connu pouvait correspondre à l'obtention d'un effet technique qui venait d'être découvert.

La chambre a fait observer que la décision G 2/88 énonçait comme principe fondamental que le fait de reconnaître ou de découvrir une propriété jusque-là inconnue d'un composé, cette propriété produisant un effet technique nouveau, pouvait constituer un apport utile et inventif en matière technique. C'était apparemment la raison pour laquelle la Grande Chambre de recours avait accepté que l'usage lié à une telle propriété pût être considéré comme une caractéristique technique appropriée pour établir la nouveauté. La chambre a déclaré qu'elle n'avait aucune difficulté à admettre que la prévention de l'atrophie cutanée devait être considérée comme une caractéristique pharmaceutique et que, conformément aux conclusions de la Grande Chambre de recours, l'effet à la base de cette caractéristique n'avait pas été rendu accessible au public par écrit dans la littérature citée. La question qui se posait néanmoins était de savoir si, en l'espèce, cet effet représentait un **effet technique** au sens des décisions G 2/88 et G 6/88, qui permettait d'établir la nouveauté de l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique, conformément à l'article 54(1) CBE.

De l'avis de la chambre, même si elle concernait un aspect spécifique de l'utilisation connue, l'utilisation spécifiée dans la revendication 1 (prévention de l'atrophie cutanée) n'était pas différente de l'utilisation connue (traitement des dermatoses). Le simple fait d'expliquer qu'un effet est obtenu lorsque l'on utilise un composé dans une composition connue, et

wird, auch wenn es sich um eine pharmazeutische Wirkung handelt, die für diesen Stoff in dem bekannten Gemisch nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bereits bewußt war, daß bei Verwendung des bekannten Verfahrens die gewünschte Wirkung auftreten würde. Im vorliegenden Fall stellte das pharmazeutische Merkmal der Verhütung von Hautatrophie keine technische Wirkung im Sinn der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) dar. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen, weil der Gegenstand des Hauptanspruchs nicht neu war. Die Kammer hielt fest, daß die vorliegende Entscheidung nicht im Widerspruch zur Entscheidung G 2/88 steht. Aufgrund des nichttechnischen Aspekts besteht nämlich ein klarer Unterschied zwischen dem hier gegebenen Sachverhalt und dem der Entscheidung G 2/88 zugrunde liegenden.

### 5.2 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung

Im Fall **T 469/94** war eine europäische Patentanmeldung mit einem auf eine zweite medizinische Indikation von Cholin oder einem Cholin-derivat gerichteten Anspruchssatz von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden, weil diese der Auffassung war, daß die im Stand der Technik offenbarte Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder sogar synonym sei mit der anmeldungsgemäßen Behandlung zur Linderung von Muskelermüdung. Als Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer wurde ein zweiter Anspruchssatz eingereicht, der als zweite nichttherapeutische Verwendung eines Erzeugnisses formuliert war.

Nach Prüfung des Falles gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Eigenschaft von Cholin, die Wahrnehmung der Ermüdung zu vermindern, der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden war. Die erste Verwendung von Cholin auf therapeutischem Gebiet war aus zwei Vorveröffentlichungen bekannt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß eine unabhängige Erfindung auf die neu entdeckte Wirkung gestützt werden könne, wenn diese zu einer neuen technischen Anwendung führt, die sich von der bisher bekannten klar unterscheidet. Den Offenbarungen der Vorveröffentlichungen zufolge war Cholin bei Gruppen von Patienten eingesetzt worden, die offensichtliche Erkrankungen, nämlich Epilepsie oder Muskelerkrankungen und -verletzungen, aufwiesen. Auch bei der in einer Vorveröffentlichung

pharmaceutical effect which was not known to be due to that compound in the known composition, could not confer novelty on a known process if the skilled person was already aware of the occurrence of the desired effect when applying the known process. In the case at issue, the pharmaceutical feature of preventing skin atrophy did not represent a technical effect within the meaning of decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114). The appeal was dismissed, as the subject-matter of the main claim lacked novelty. The board noted that there was no contradiction between the case at issue and G 2/88. Owing to the non-technical aspect, the underlying situation could be clearly distinguished from the situation forming the basis for the latter decision.

### 5.2 Second (further) non-medical use

In **T 469/94** a European patent application on the basis of a set of claims directed to the protection of the second medical indication of choline or a choline derivative was refused by the examining division because it considered that the treatment with choline of muscle diseases and hardness disclosed in the prior art document was equivalent to or even a synonym for the treatment for reducing muscle fatigue according to the application. In response to a communication from the board, the appellant filed a new set of claims having the form of the protection of the second non-therapeutic use of a product.

Examining the case, the board concluded that the ability of choline to reduce the perception of fatigue was not made available to the public. The first use of choline, in the therapeutic field, was known from two prior art documents. The board held that an independent invention could be based on the newly discovered effect if such an effect led to a new technical application which was clearly distinguishable from the previous known application. The prior art documents did indeed describe the use of choline on groups of patients having manifest diseases: either epilepsy or muscle diseases and injuries. Likewise in the case of the prophylactic use of choline envisaged in a prior art document for muscle rheumatism or muscle troubles arising from thyroidal diseases, the prophylaxis did not appear to mean

ce, même si cette explication porte sur un effet pharmaceutique dont on ignorait qu'il était dû à la présence de ce composé dans la composition connue, ne saurait conférer un caractère de nouveauté à un procédé connu, si l'homme du métier a déjà constaté que l'effet désiré se produisait lorsque l'on appliquait le procédé connu. Dans cette affaire, la caractéristique pharmaceutique de la prévention de l'atrophie cutanée ne constituait pas un effet technique au sens des décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 114). Le recours a donc été rejeté au motif que l'objet de la revendication principale était dénué de nouveauté. La chambre a observé qu'il n'y avait en l'espèce aucune contradiction avec la décision G 2/88. En raison de son aspect non technique, la situation dans la présente affaire se distinguait clairement de celle sur laquelle se fondait la décision G 2/88.

### 5.2 Deuxième (nouvelle) application non thérapeutique

Dans l'affaire **T 469/94**, la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen sur la base d'un jeu de revendications visant à obtenir une protection pour la deuxième application thérapeutique de la choline ou d'un dérivé de la choline, au motif que le traitement à base de choline des rigidités et des maladies musculaires, qui était divulgué dans l'état de la technique, équivalait, voire correspondait au traitement en vue de diminuer la fatigue musculaire selon la demande. En réponse à une notification de la chambre, il a été déposé un nouveau jeu de revendications, qui étaient cette fois formulées de façon à obtenir une protection pour la deuxième application non thérapeutique du produit.

Lors de l'examen de l'affaire, la chambre est parvenue à la conclusion que la capacité de la choline à diminuer la sensation de fatigue n'avait pas été rendue accessible au public. La première application thérapeutique de la choline était connue dans deux antériorités. La chambre a estimé qu'une invention indépendante pouvait se fonder sur l'effet qui venait d'être découvert, si un tel effet se traduisait par une nouvelle application technique, que l'on pouvait clairement distinguer de l'application connue. En effet, ces antériorités décrivaient l'application de la choline à des groupes de patients qui souffraient manifestement d'épilepsie ou encore de lésions ou de maladies musculaires. De même, en ce qui concerne l'application de la choline à des fins prophylactiques, telle que décrite dans l'une des antériorités, en



vorgeschlagenen prophylaktischen Verabreichung von Cholin bei Muskelrheumatismus oder Muskelbeschwerden, die auf Schilddrüsen-erkrankungen zurückzuführen sind, sollte nicht der Krankheit selbst, sondern nur der akuten Phase einer chronischen Erkrankung vorgebeugt werden. Die Kammer bemerkte dazu, daß eine auf große körperliche Anstrengung zurückzuführende Ermüdung nicht pathologischer Natur sei. Eine größere körperliche Anstrengung wäre wohl auch völlig unvereinbar mit den in den Vorveröffentlichungen angesprochenen Zuständen, insbesondere Muskelverletzungen. Deshalb sei die erfindungsgemäße nichttherapeutische Verwendung von Cholin von der bekannten therapeutischen Verwendung unabhängig und von ihr unterscheidbar, weil sie auf eine andere Personengruppe abzielt. Die Kammer erkannte deshalb dem Gegenstand des streitigen Anspruchs Neuheit zu.

In dem der Entscheidung **T 279/93** zugrunde liegenden Fall war ein Anspruch, der die Verwendung eines ersten Stoffes zur Herstellung eines zweiten Stoffes zum Gegenstand hatte, von der Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Die Ansprüche waren insbesondere auf die Verwendung von Alkanolaminen gerichtet, die der Bildung von Isomelamin-Verunreinigungen entgegenwirken sollten. Dem Anmelder zufolge mußte dieser Zweck, selbst wenn er beim Nacharbeiten der Lehre einer Vorveröffentlichung inhärent erzielt worden wäre, dem Gegenstand der Ansprüche Neuheit verleihen, da gemäß der in der Entscheidung **G 2/88** gegebenen Begründung eine inhärente Offenbarung für eine neue Verwendung nicht neuheitsschädlich sei, weil diese als funktionelles technisches Merkmal der Ansprüche anzusehen sei.

Die Kammer hielt die Verwendung eines Stoffes in einem Verfahren zur Herstellung eines anderen Stoffes, der der Bildung von Verunreinigungen entgegenwirken soll, nicht zwangsläufig für ein funktionelles technisches Merkmal im Sinn der Entscheidung **G 2/88**, das einem Anspruch, der dieses Merkmal enthält, in jedem Fall Neuheit verleiht. Sie befand, daß der vorliegende Streitfall wesentlich anders gelagert war als der der Entscheidung **G 2/88** zugrunde liegende. Sie konnte bei dem Anspruch eine neue technische Wirkung oder einen neuen technischen Zweck, wie es die Entscheidung **G 2/88** fordert, nicht feststellen. Daß ein bekanntes Erzeugnis weniger Isomelamin-Verunreinigungen aufweise, stelle lediglich eine Entdek-

the prevention of the disease itself, but simply the prevention of the acute phase of a chronic disease. The board observed that fatigue arising from major exercise was not of a pathological nature, and that the performance itself of major exercise appeared to be quite incompatible with the situations envisaged in the prior art documents, specifically that of muscle injuries. The non-therapeutic use of choline according to the invention was therefore independent of, and distinguishable from, the known therapeutic use because it was directed to a distinct group of persons. The subject-matter of the claim at issue was therefore found to be novel.

In **T 279/93** a claim directed to the use of a first compound in a process for preparing a second compound was revoked for lack of novelty by the opposition division. In particular, the claims were directed to the use of the alkanolamines for reducing the formation of isomelamine impurities. According to the appellant, this purpose, even if it might have been inherently attained by following the teaching of a prior art document, should have rendered the subject-matter of the claims novel, since, in application of the reasoning in decision **G 2/88**, inherency did not destroy the novelty of the new use, which had to be regarded as a functional technical feature of the claims.

In the board's judgment, the use of a compound in a process for preparing another compound in order to reduce the formation of impurities was not necessarily a functional technical feature in the sense of decision **G 2/88**, and did not therefore in all circumstances confer novelty on the subject-matter of a claim containing it. The facts of the case at issue differed significantly from those underlying decision **G 2/88**, since the claim did not appear to contain any new technical effect or technical purpose in the sense required by that decision. In the board's view, noticing that an old product had the property of containing fewer isomelamine impurities was a mere discovery. To convert this into a patentable invention, and to show the characteristics

vue de prévenir les rhumatismes ou les troubles musculaires consécutifs à certaines maladies thyroïdiennes, le traitement prophylactique consistait à prévenir non pas la maladie en elle-même, mais simplement la phase aiguë d'une maladie chronique. La chambre a fait observer que la fatigue provoquée par un effort physique important n'était pas de nature pathologique et que le fait même d'accomplir un tel effort était tout à fait incompatible avec les situations envisagées dans les antériorités, notamment dans le cas des lésions musculaires. Aussi l'application non thérapeutique de la choline selon l'invention était-elle indépendante et distincte de l'application thérapeutique connue, étant donné qu'elle s'adressait à une catégorie distincte de personnes. En conséquence, la chambre a estimé que l'objet de la revendication en litige était nouveau.

Dans l'affaire **T 279/93**, la division d'opposition avait révoqué une revendication concernant l'utilisation d'un premier composé dans un procédé visant à préparer un second composé. Les revendications portaient en particulier sur l'utilisation d'alkanolamines en vue de réduire la formation d'impuretés d'isomélanine. De l'avis du requérant, même si cet objectif pouvait intrinsèquement être atteint en suivant l'enseignement d'une antériorité, il rendait néanmoins nouveau l'objet des revendications, étant donné qu'en application de la décision **G 2/88**, le contenu "intrinsèque" ne détruit pas la nouveauté d'une utilisation nouvelle, laquelle doit être considérée comme une caractéristique technique fonctionnelle des revendications.

De l'avis de la chambre, l'utilisation d'un composé dans un procédé pour la préparation d'un autre composé en vue de réduire la formation d'impuretés ne constitue pas forcément une caractéristique technique fonctionnelle au sens de la décision **G 2/88**, et ne confère donc pas en toutes circonstances un caractère de nouveauté à l'objet de la revendication qui y est relative. Les faits de l'espèce différaient considérablement de ceux sur lesquels se fonde la décision **G 2/88**. La chambre n'a pas été en mesure de trouver dans la revendication un quelconque but ou effet technique nouveau au sens requis dans la décision précitée. Elle a donc estimé que le fait qu'un ancien produit avait la propriété de produire moins d'impuretés d'isomélanine

kung dar. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die Merkmale einer neuen technischen Wirkung abzuleiten, müßte die anspruchsgemäße Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, daß dessen Isomelamin-Verunreinigung gering ist, für einen neuen technischen Zweck zunutze mache. Das streitige Patent offenbare jedoch keine solche neue Verwendung und lehre den Fachmann nicht, etwas zu tun, was er ohne Kenntnis des Offenbarungsgehalts des Streitpatents nicht getan hätte. Das Streitpatent liefere ihm lediglich Gründe, weshalb er einen bekannten Stoff für die Zwecke, für die er bereits ohnehin eingesetzt wird, einem anderen Stoff vorziehen solle.

### C. Erfinderische Tätigkeit

#### 1. Allgemeine Fragen

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sollte der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen (T 939/92, ABI. EPA 1996, 309).

In der Sache **T 930/94** stellte die Kammer fest, daß das Wissen, daß ein bestimmtes Mitglied einer Klasse chemischer Verbindungen nicht zu dem durch mehrere Mitglieder dieser Klasse erzielten Ergebnis führt, es nicht ohne zusätzliche Angaben erlauben würde, eine solche Wirkung allen anderen Verbindungen dieser Gruppe zuzuschreiben. In einer solchen Situation würde die betreffende Wirkung also nicht dazu führen, daß ein technisches Konzept vorliegt, das verallgemeinert werden kann.

#### 2. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik

In der Sache **T 506/95** stellte die Beschwerdekammer in Hinblick auf die ständige Rechtsprechung zusammenfassend fest, daß es bei der Wahl des nächstliegenden Stands der Technik zunächst darauf ankommt, daß seine Lösung auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die Erfindung. Andernfalls kann er den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten Erfindung hinführen (s. T 606/89; T 570/91 und T 1040/93). Ein Dokument kann sich als in bezug auf eine Erfindung nächster Stand der Technik nicht aufgrund bloßer – im nachhinein feststellbarer – äußerlicher Ähnlichkeiten qualifizieren. Vielmehr müssen auch deren Eignung für den erfindungsgemäß angeführten Zweck beschrieben oder klar erkennbar sein (T 273/92). Nächstliegender Stand der

of a new technical effect, the use referred to in the claim would have to be some new use of the product which exploited the discovery that the isomelamine impurities were low for some new technical purpose. However, the patent in suit disclosed no such new use; it did not teach the skilled person to do something which would not have been done without knowing the content of the patent. The patent merely gave the person skilled in the art reasons for preferring one known product over other known ones for the uses for which it had already been suggested.

### C. Inventive step

#### 1. General issues

According to board of appeal case law the extent of the patent monopoly should correspond to and be justified by the technical contribution to the art (T 939/92, OJ EPO 1996, 309).

In **T 930/94** the board held that knowledge of the fact that one specific member of a class of chemical compounds did not lead to the effect achieved by several other members of this class, did not, without additional indications, mean that such an effect could be attributed to all the compounds in this group. In such circumstances, the effect in point did not lead to a recognition of the existence of a technical concept that could be generalised.

#### 2. Determination of closest prior art

In **T 506/95** the board, summarising consistent board of appeal case law, held that, when choosing the closest prior art, the initial consideration was that its solution be directed towards the same goal or the same effect as the invention. If it was not, it could not make the claimed invention obvious to a person skilled in the art (see T 606/89; T 570/91 and T 1040/93). A document could not qualify as representing the closest prior art with regard to an invention on the basis of purely superficial similarities which could only be established in retrospect. On the contrary, their suitability for the purpose claimed by the invention must also be described or be clearly apparent (T 273/92). The closest prior art was therefore that which was most suitable for the purpose claimed by the invention,

était une simple découverte. Pour transformer cette découverte en une invention brevetable et présenter les caractéristiques d'un nouvel effet technique, il aurait fallu revendiquer une utilisation nouvelle du produit, fondée sur la découverte que la quantité d'impuretés d'isomélanine est basse, et ce dans un but technique nouveau. Or, le brevet litigieux ne divulguait pas une telle utilisation nouvelle et n'enseignait pas à l'homme du métier de faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans connaître le contenu du brevet litigieux. Celui-ci se borne à indiquer à l'homme du métier les raisons pour lesquelles il convient de préférer tel produit connu aux autres produits connus en vue des utilisations pour lesquelles ce produit avait déjà été suggéré.

### C. Activité inventive

#### 1. Généralités

Selon la jurisprudence des Chambres de recours, l'étendue du monopole conféré par le brevet doit être fonction de la contribution qu'il apporte à l'état de la technique (T 939/92, JO OEB 1996, 309).

Dans la décision **T 930/94**, la chambre de recours a constaté que la connaissance qu'un membre spécifique d'une classe de composés chimiques ne conduit pas à l'effet obtenu par plusieurs autres membres de cette classe, ne permet pas, sans indications additionnelles, d'attribuer un tel effet à l'ensemble des autres composés de ce groupe. Dans une telle situation, l'effet en question ne saurait donc conduire à reconnaître l'existence d'un concept technique susceptible d'être généralisé.

#### 2. Détermination de l'état de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 506/95**, la chambre a, en résumé, constaté que, compte tenu de la jurisprudence constante, il importait en premier lieu, pour choisir l'état de la technique le plus proche, que sa solution vise le même objectif ou cherche à obtenir les mêmes effets que l'invention. Faute de quoi, cet état de la technique ne pourrait conduire l'homme du métier de manière évidente à l'invention revendiquée (cf. T 606/89 ; T 570/91 et T 1040/93). Un document ne peut être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche d'une invention du seul fait qu'il présente des similitudes externes – que l'on peut constater a posteriori. Il faut bien plutôt que ce document décrive aussi en quoi ces similitudes permettent d'atteindre l'objectif que s'est fixé l'invention (T 273/92) ou que cela

Technik ist also derjenige, der für den erfindungsgemäß angestrebten Zweck am geeignetsten ist, nicht aber nur äußerlich strukturelle Ähnlichkeiten mit der erfindungsgemäßen Lösung aufweist.

In der Sache **T 325/93** betraf die Anmeldung eine Epoxidharzdispersion, die ein gehärtetes Harz mit verbesserter Schlagzähigkeit liefert. Die Kammer stellte fest, daß das der Anmeldung zugrunde liegende Problem sich aus der Offenbarung der Entgegenhaltung D2, die sich auf Zusammensetzungen mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten bezog und die nach Auffassung der ersten Instanz und des Beschwerdeführers den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, weder ableiten noch tatsächlich erkennen läßt.

Bereits in der Sache T 686/91 bemerkte eine andere Kammer, daß bei der Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik Ex-post-facto Überlegungen vermieden werden sollten. Daher komme ein Dokument, in dem keine technische Aufgabe erwähnt werde, die sich zumindest auf die aus der Patentschrift hervorgehende beziehe, in der Regel nicht als Beschreibung des nächstliegenden Stands der Technik in Frage, anhand dessen die erfinderische Tätigkeit zu bewerten sei, und zwar unabhängig von der Zahl der technischen Merkmale, die sie mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam haben mag. Die Kammer war der Meinung, daß die Entscheidung zwar ein erteiltes Patent betreffe, ihre Rechtsgrundsätze aber auch auf das Verfahren vor der Erteilung anwendbar seien. Daher bilde die Entgegenhaltung D2 keinen geeigneten Ausgangspunkt für die Ableitung einer typischen technischen Aufgabe (siehe auch **T 708/96**).

In der Sache **T 487/95** ging es eindeutig aus der Beschreibung des angefochtenen Patents bzw. der ursprünglichen Anmeldung hervor, daß die Erfindung das Ergebnis der Weiterentwicklung eines militärischen Schutzhelms war. Daher wählte die Beschwerdekammer zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen militärischen Schutzhelm als nächstkommenden Stand der Technik (s. dazu T 570/91). Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß dies jedoch nicht bedeutet, daß Druckschriften, die Schutzhelme anderer Art (z. B. Arbeitsschutzhelme) beschreiben, nicht dem Wissen des Fachmanns zuzuordnen sind. In dieser Sache stellten die Angaben im Patent, die sich auf einen bekannten militärischen Schutzhelm (D9)

not that which showed purely superficially structural similarities with the solution as claimed.

In **T 325/93** the application related to an epoxy resin dispersion capable of providing a cured resin having improved impact resistance. The board stated that the problem addressed by the application was neither derivable nor indeed recognizable from the disclosure of D2 relating to compositions having a low coefficient of friction, which, according to the department of first instance and the appellant, represented the closest prior art.

As early as in T 686/91 another board had observed that, when ascertaining the closest prior art, ex post facto considerations should be avoided. Therefore, a document not mentioning a technical problem that was at least related to that derivable from the patent specification did not normally qualify as a description of the closest prior art on the basis of which the inventive step was to be assessed, regardless of the number or technical features it might have in common with the subject-matter of the patent concerned. The board held that, although that decision concerned a granted patent, its legal principles were clearly also applicable to pre-grant proceedings. D2 did not therefore represent an appropriate starting point for deriving a typical technical problem (see also **T 708/96**).

In **T 487/95** it was clear from the description of the contested patent and of the original application that the invention was the result of further development of a military protective helmet. In its assessment of inventive step the board of appeal therefore chose a military protective helmet as the closest prior art (see T 570/91). The board pointed out that this did not however mean that documents describing protective helmets of a different kind (such as workers' safety helmets) could not be said to form part of the knowledge of a person skilled in the art. In this case, adopting the problem/solution approach, the information contained in the patent which related to a known military protective helmet (D9) represented the **primary** source of

en ressorte clairement. L'état de la technique le plus proche est ainsi celui qui est le plus approprié pour atteindre le but recherché par l'invention, mais non celui qui présente seulement des ressemblances structurelles externes avec la solution selon l'invention.

Dans l'affaire **T 325/93**, la demande de brevet en cause concernait une dispersion de résine époxyde capable de produire une résine polymérisée présentant une meilleure résistance aux chocs. La chambre a souligné que le problème que l'invention visait à résoudre ne pouvait être déduit de la divulgation du document D2 se référant à des compositions ayant un faible coefficient de frottement, ni même identifié à l'aide de ce document qui, selon la première instance et selon le requérant, représentait l'état de la technique le plus proche.

Déjà, dans la décision T 686/91, une autre chambre avait fait observer que pour déterminer l'état de la technique le plus proche, il fallait éviter de se fonder sur des considérations rétrospectives. Par conséquent, un document qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté à celui qui peut être déduit de la description du brevet ne peut normalement pas être considéré comme une description de l'état de la technique le plus proche sur la base de laquelle l'activité inventive doit être appréciée, et cela quel que soit le nombre des caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet du brevet en cause. Par conséquent, le document D2 ne constituait pas un point de départ approprié pour définir un problème technique typique (cf. également **T 708/96**).

Dans l'affaire **T 487/95**, il ressortait clairement de la description du brevet attaqué de même que de la demande initiale que l'invention était le résultat d'un perfectionnement apporté à un casque militaire. Pour apprécier l'activité inventive, la chambre a choisi en conséquence un casque militaire comme état de la technique le plus proche (cf. sur ce point T 570/91). La chambre a fait observer à ce sujet que cela ne signifiait pas pour autant que les publications qui décrivaient des casques d'un autre type (par exemple, des casques de protection de travailleurs) ne devaient pas être considérées comme entrant dans les connaissances de l'homme du métier. Dans l'affaire en cause, les indications qui étaient contenues dans le brevet et

bezogen, im Rahmen des Aufgabeforschungs-Ansatzes die **primäre** Informationsquelle dar, d. h. den meist versprechenden Ausgangspunkt, von welchem aus der Fachmann versucht, zu dem beanspruchten Gegenstand zu gelangen. Die weiteren Druckschriften können aber wichtige **sekundäre** Informationsquellen (hier Arbeitsschutzhelme wie in den Druckschriften D1 und D4 ausgeführt) darstellen, welchen der Fachmann im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe Hinweise bzw. Anregungen zur Lösung entnehmen könnte.

Die Kammer konnte daher nicht der Argumentation des Beschwerdeführers folgen, wonach der Offenbarungsgehalt der Druckschriften D1 und D9 zusammengefaßt als nächstkommender Stand der Technik zu betrachten sei, weil es beim Vergleich des beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik sowohl zur Untersuchung der Neuheit als auch zur Bestimmung des nächstkommenden Stands der Technik grundsätzlich nicht zulässig ist, unterschiedliche Gegenstände des Stands der Technik zu kombinieren. Dieser Vergleich setzt voraus, daß als Stand der Technik ein bestimmter, einheitlicher Gegenstand aufgrund der vorhandenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen identifiziert wird.

### 3. Fachmann – allgemeines Fachwissen

In der Sache **T 989/93** stellte die Kammer fest, daß ohne einschlägiges allgemeines Fachwissen auf der Grundlage bekannter Eigenschaften einer Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Benzolderivate) hinsichtlich der Eigenschaften einer unterschiedlichen Gruppe chemischer Verbindungen (hier: Naphthalinderivate) keine Schlußfolgerungen gezogen werden können.

### 4. Bewertung der erfinderischen Tätigkeit

#### 4.1 Erfolgserwartung

Die Erfindung in der Sache **T 207/94** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) bezog sich auf DNS-Sequenzen, rekombinante DNS-Moleküle und die Herstellung von menschlichem Fibroblast-Interferon. Die zu lösende objektive Aufgabe war die rekombinante Herstellung eines Polypeptids, das die immunologische oder biologische Aktivität von HULFN-beta aufweist.

information, ie the most promising point of departure, from which the skilled person would attempt to arrive at the claimed subject-matter. The other documents could however represent important **secondary** sources of information (in this case workers' safety helmets as described in documents D1 and D4) from which the skilled practitioner could obtain indications and suggestions with regard to the problem being addressed.

The board was therefore unable to follow the appellants' argument that the disclosure from the combination of D1 and D9 could be regarded as constituting the closest prior art since, when comparing the claimed subject-matter with the state of the art in order both to examine novelty and to determine the closest prior art, it was not in principle permitted to combine differing prior art subject-matters. To be able to perform such a comparison presupposed that a particular, uniform subject-matter could be identified as being the state of the art on the basis of existing, publicly-available information.

### 3. Skilled person – Common general knowledge

In **T 989/93** the board stated that, in the absence of the appropriate common general knowledge, no conclusions are possible on the basis of the known properties of one group of chemical compounds (here: benzene derivatives) regarding the properties of a different group of chemical compounds (here: naphthalene derivatives).

### 4. Evaluation of inventive step

#### 4.1 Expectation of success

The invention in **T 207/94** (OJ EPO 1998, \*\*\*) related to DNA sequences, recombinant DNA molecules and processes for producing human fibroblast interferon. The objective technical problem to be solved was the recombinant production of a polypeptide displaying immunological or biological activity of human beta-IFN.

qui se référaient à un casque militaire connu (D9) représentaient, dans le cadre de l'approche problème-solution, la source d'informations **primaire**, c'est-à-dire le point de départ le plus prometteur à partir duquel l'homme du métier aurait cherché à parvenir à l'objet revendiqué. Les autres publications pouvaient, par contre, représenter d'importantes sources d'informations **secondaires** (dans le cas présent, des casques de travail, tels que décrits dans les publications D1 et D4) où l'homme du métier aurait pu, en considérant le problème à résoudre, trouver des enseignements ou des suggestions l'aidant à parvenir à la solution.

La chambre ne pouvait donc se rallier à l'argumentation du requérant, selon lequel le contenu combiné de la divulgation des publications D1 et D9 devait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, étant donné qu'il n'est pas permis, lorsque l'on compare l'objet revendiqué avec l'état de la technique en vue aussi bien d'examiner la nouveauté que de déterminer l'état de la technique le plus proche, de combiner des objets différents de l'état de la technique. Une telle comparaison suppose qu'un objet unitaire donné ait été identifié comme état de la technique sur la base des informations existantes accessibles au public.

### 3. Homme du métier – Connaissances générales communes

Dans l'affaire **T 989/93**, la chambre a indiqué qu'en l'absence de connaissances générales pertinentes, il n'était pas possible, sur la base des propriétés connues d'un groupe de composés chimiques (en l'espèce, des dérivés du benzène), de tirer des conclusions concernant les propriétés d'un groupe différent de composés (en l'espèce, des dérivés du naphthalène).

### 4. Evaluation de l'activité inventive

#### 4.1 Espérance de réussite

L'invention, dans l'affaire **T 207/94** (JO OEB 1998, \*\*\*), concernait des séquences d'ADN, des molécules d'ADN recombinant et des procédés pour produire un interféron de fibroblaste humain. Le problème technique objectif à résoudre était la production recombinante d'un polypeptide présentant l'activité immunologique ou biologique du bêta-IFN humain.

Die Kammer prüfte, ob es in diesem Fall für den Fachmann naheliegend war, eine vorgeschlagene Verfahrensweise mit guten Erfolgsaussichten auszuführen. Die Kammer hob hervor, daß die Hoffnung auf Erfolg nicht mit guten Erfolgsaussichten (T 296/93, ABI. EPA 1995, 627) zu verwechseln sei. Erstere sei lediglich der Ausdruck eines Wunsches, während letztere eine wissenschaftliche Bewertung der vorliegenden Tatsachen erfordere. Im Fall der Genexpression mache es diese Bewertung erforderlich, daß die Eigenschaften des "Expressionspartners" (das zu exprimierende Gen und sein Protein einerseits und der rekombinante Wirtsorganismus andererseits) verglichen werden.

Weist einer von ihnen Eigenschaften auf, die das allgemeine Fachwissen am Prioritätstag als ungünstig in bezug auf ihren Zusammenhang nahegelegt hätte, so könne zu Recht geschlossen werden, daß der Fachmann keine guten Erfolgsaussichten gehabt hätte. Es trete jedoch häufig der Fall ein, daß einfach deshalb kein sinnvoller Vergleich durchgeführt werden kann, weil über beide Partner kein ausreichendes Wissen vorhanden ist. Eine solche Situation müsse daher angesichts des Standes der Technik bewertet werden, wie es der Durchschnittsfachmann am Prioritätstag getan hätte.

Es ist davon auszugehen, daß der Durchschnittsfachmann keine kreativen Überlegungen anstellen würde (s. T 500/91). Trotzdem kann von ihm erwartet werden, daß er jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, nämlich, daß eine Annahme oder Hypothese über ein mögliches Hindernis für die erfolgreiche Ausführung eines Projekts immer auf Tatsachen gestützt werden muß. Daher würde es nach Auffassung der Kammer nicht als Anzeichen dafür betrachtet werden, daß eine Erfindung ausgeführt werden könnte oder nicht, wenn keine Beweismittel dafür vorliegen, daß ein bestimmtes Merkmal ein Hindernis für die Ausführung einer Erfindung sein könnte.

#### **4.2 Kombinationserfindungen – Teilaufgaben**

In der Sache **T 597/93** sah die Kammer in der Kombination der beiden – jeweils an sich bekannten – Merkmale des Anspruchs keine Erfindung, da sie die Lösung von zwei voneinander unabhängigen Teilaufgaben betrafen. Sie verwies auf die Entscheidung T 687/94, wonach in einem

The board investigated whether in this case it was obvious for the skilled person to try a suggested approach with a reasonable expectation of success. The board pointed out that the "hope to succeed" should not be misconstrued as "a reasonable expectation of success" (T 296/93, OJ EPO 1995, 627). The former was the mere expression of a wish whereas the latter required a scientific evaluation of the facts at hand. In the case of gene expression, this evaluation necessitated that the properties of the "expression partner" (the gene to be expressed and its protein product on the one hand, and the recombinant host on the other) be compared.

If any one of them had properties which common general knowledge at the priority date would have suggested might be unfavourable to their relationship, it was justified to conclude that the person skilled in the art would have had no reasonable expectation of success. The situation often occurred, however, that no meaningful comparison could be carried out simply because there was not enough knowledge about both partners available. Such a situation therefore had to be assessed in the light of the prior art, as it would have been at the priority date by the average skilled person.

It had to be assumed that the average skilled person would not engage in creative thinking (see T 500/91). Yet he or she could be expected to react in a way common to all skilled persons at any time, namely that an assumption or hypothesis about a possible obstacle to the successful realisation of a project must always be based on facts. Thus, in the board's view, an absence of evidence that a given feature might be an obstacle to carrying out an invention would not be taken as an indication that this invention could not be achieved, nor that it could.

#### **4.2 Combination invention – partial problems**

In **T 597/93** the board saw no inventive step in the combination of the two features – both of which were known per se – of the claim, since they related to the solving of two entirely separate partial problems. The board cited T 687/94, in which it was held that in such cases the

La chambre a recherché si, dans ce cas, il était évident pour l'homme du métier d'essayer une démarche qui avait été suggérée, avec une espérance de réussite raisonnable. La chambre a fait observer que "l'espoir de réussir" ne devait pas être interprété de manière erronée comme signifiant "une espérance de réussite raisonnable" (T 296/93, JO OEB 1995, 627). La première expression est seulement la formulation d'un souhait tandis que la seconde nécessite une évaluation scientifique des faits disponibles. Dans le cas de l'expression d'un gène, cette évaluation nécessite que les propriétés des "partenaires d'expression" (le gène qui doit être exprimé et son produit protéinique, d'une part, et l'hôte recombinant, d'autre part) soient comparées.

Si l'un d'eux a des propriétés qui, d'après les connaissances générales courantes des spécialistes à la date de priorité, auraient pu être défavorables à leur mise en rapport, il est justifié de conclure que l'homme du métier n'aurait pas eu d'espérances de réussite raisonnables. Cependant, il arrive souvent que l'on ne puisse faire de comparaisons valables simplement parce que l'on ne dispose pas d'une connaissance suffisante des deux partenaires. Ainsi, une telle situation doit être évaluée à la lumière de la technique antérieure, comme le spécialiste normalement qualifié l'aurait fait à la date de priorité.

On doit considérer que l'homme du métier normalement qualifié n'a pas d'imagination inventive (voir T 500/91). Cependant, on peut prévoir qu'il réagira d'une manière qui a été, à toute époque, commune à tous les spécialistes de la technique, à savoir qu'une supposition ou hypothèse au sujet d'un obstacle éventuel à la pleine réalisation d'un projet doit toujours être fondée sur des faits. Ainsi, de l'avis de la chambre, l'absence de preuve qu'une caractéristique donnée puisse constituer un obstacle à la mise en oeuvre d'une invention ne peut être considérée comme une indication que cette invention est irréalisable, ni qu'elle est réalisable.

#### **4.2 Inventions de combinaison – problèmes partiels**

Dans l'affaire **T 597/93**, la chambre a estimé que la combinaison des deux caractéristiques – chacune déjà connue en soi – de la revendication ne constituait pas une invention, car elles visaient à résoudre deux problèmes partiels indépendants l'un de l'autre. Elle s'est référée à la décision

solchen Fall für einen Vergleich mit dem Stand der Technik die Lösungen unabhängig voneinander betrachtet werden können, d. h., es können also verschiedene Druckschriften getrennt in Betracht gezogen werden. Es ist daher zulässig, in verschiedenen Druckschriften nach geeigneten Teillösungen zu suchen, ohne daß dabei nach einer Anregung zur Kombination der Lehren dieser Druckschriften gesucht werden müßte.

#### **4.3 Geringe Verbesserung eines großtechnischen Verfahrens**

In der Sache **T 286/93** bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung von Verpackungspapier und Pappe. Die Ergebnisse für das Verfahren zeigten, daß die Geschwindigkeit der Maschine und die mechanische Qualität des erhaltenen Papiers um etwa 3 % im Vergleich zu einem Verfahren verbessert wurden, bei dem die Reihenfolge der Zugabe des Aluminiumpolychlorids und der kationischen Stärke umgekehrt wurde. Da dieses Verfahren offensichtlich zur Herstellung von Papier in industriellen Mengen bestimmt ist, muß auch eine geringe Verbesserung als wichtig betrachtet werden (vgl. T 38/84, ABI. EPA 1984, 368).

### **5. Beweisanzeichen**

#### **5.1 Wirtschaftlicher Erfolg**

In der Sache **T 626/96** zog die Kammer den wirtschaftlichen Erfolg der beanspruchten Erfindung in Erwägung. Wie die Verkaufszahlen aus den Jahren 1990 bis 1994 zeigten, hatte die Erfindung, ein Wasserhahn, in verschiedenen Ländern große wirtschaftliche Erfolge verzeichnet. Nach den vorgelegten Beweismitteln hatte der Wasserhahn in zahlreichen kommerziellen Veröffentlichungen breite Anerkennung gefunden. Darüber hinaus wurde der Erfolg in sehr kurzer Zeit nach der Erfindung des Beschwerdeführers erzielt, so daß für diese einfache Lösung offensichtlich ein dringender kommerzieller Bedarf bestanden hatte. Die Kammer berücksichtigte, daß der Erfolg in besonderen Fällen auf Marketingtechniken und geschickte Werbestrategien zurückzuführen ist. Im vorliegenden Fall jedoch war der Erfolg unmittelbar der Struktur des beanspruchten Produkts zuzuschreiben.

#### **5.2 Alter von Dokumenten**

In der Sache **T 697/94** stellte die Kammer fest, daß angesichts der mit der Vorrichtung der Entgegenhaltung D1 verbundenen Nachteile als nächstliegender Stand der Technik

solutions could be viewed separately from each other when being compared with the state of the art, ie different documents could be considered separately. It was therefore permissible to search for suitable partial solutions in different documents without having to look for a suggestion to combine the teachings contained in those documents.

#### **4.3 Small improvement in a commercially used process**

In **T 286/93** the invention related to a process for manufacturing wrapping paper and board. The results for the process had shown that the machine speed and the mechanical quality of the paper obtained had improved by some 3% vis-à-vis a process in which the order in which aluminium polychloride and cationic starch were added had been reversed. Since a process of this kind was obviously intended for the production of paper on an industrial scale, even a small improvement had to be regarded as significant (see T 38/84, OJ EPO 1984, 368).

### **5. Secondary indicia**

#### **5.1 Commercial success**

In **T 626/96** the board took the commercial success of the claimed invention into consideration. As the sales figures for the years 1990 to 1994 showed, the invention – a water tap – had enjoyed considerable commercial success in several countries. With regard to the submitted evidence, the water tap had achieved widespread recognition and acclaim in numerous commercial publications. Furthermore, the success was achieved in a very short space of time after the appellant's invention, so that there seemed to be a pressing commercial need for this simple solution. The board took into account that, in particular cases, the success might be due to marketing techniques and advertising skills. However, in the present case, the success was directly attributable to the structure of the product claimed.

#### **5.2 Age of documents**

In **T 697/94** the board held that, given the obvious disadvantages associated with the apparatus of D1 as the closest prior art and the clear advantages associated with the apparatus

T 687/94 suivant laquelle, dans un tel cas, lorsque l'on effectue une comparaison avec l'état de la technique, on peut examiner les solutions indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire que l'on peut également prendre diverses publications séparément en considération. Il est, de ce fait, permis de chercher dans les diverses publications les solutions partielles appropriées sans que l'on ait à rechercher s'il existait une incitation à combiner les enseignements de ces documents.

#### **4.3 Amélioration mineure apportée à un procédé utilisé commercialement**

Dans l'affaire **T 286/93**, l'invention se référait à un procédé de fabrication du papier d'emballage et du carton. Les résultats pour le procédé ont montré que la vitesse de la machine et la qualité mécanique du papier obtenu étaient améliorées d'environ 3 % par rapport à un procédé dans lequel l'ordre d'ajout du polychlorure d'aluminium et de l'amidon cationique a été inversé. Comme un tel procédé est manifestement destiné à la production de papier en quantités industrielles, même une amélioration modeste doit être regardée comme importante (cf. T 38/84, JO OEB 1984, 368).

### **5. Indices secondaires**

#### **5.1 Succès commercial**

Dans l'affaire **T 626/96**, la chambre a pris en considération le succès commercial de l'invention revendiquée. Comme le montraient les chiffres des ventes pour les années 1990 à 1994, l'invention, un robinet à eau, avait remporté un succès commercial considérable dans plusieurs pays. En ce qui concerne les preuves soumises, le robinet à eau avait reçu un accueil élogieux dans de nombreuses publications commerciales. En outre, le succès avait été obtenu en très peu de temps après l'invention du requérant, de sorte qu'il semblait exister un besoin commercial pressant pour cette solution simple. La chambre a tenu compte du fait que, dans des cas particuliers, le succès commercial peut être dû à des techniques de vente et de publicité. Cependant, dans l'affaire en cause, le succès était directement attribuable à la structure du produit revendiqué.

#### **5.2 Ancienneté des documents**

Dans la décision **T 697/94**, la chambre a indiqué que, vu les inconvénients évidents présentés par l'appareil de D1 qui constituait l'état de la technique le plus proche et les avan-

und den mit der beanspruchten Vorrichtung verbundenen deutlichen Vorteilen der Zeitfaktor von 11 Jahren zwischen dem Stand der Technik und dem Prioritätstag ein zusätzlicher Hinweis auf die erfinderische Leistung ist.

### 5.3 Unerwartete Wirkung – naheliegende Verbesserung

In der Sache **T 882/94** wurde festgestellt, daß in einem Fall, in dem es nach dem Stand der Technik naheliegend ist, daß eine bestimmte Maßnahme eine Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft bewirkt, ein überraschendes Ausmaß dieser Verbesserung aus dieser an sich naheliegenden Maßnahme keine nicht naheliegende machen kann (vgl. T 551/89 und 506/92).

### 5.4 Einfache Lösung

Die Anmeldung in der Sache **T 349/95** betraf eine Schriftguthalteleiste mit Glaskugeln, die eine aufgerauhte Oberfläche haben. In der Druckschrift 1 wurde eine Halteleiste mit Glaskugeln, jedoch ohne Angabe der Oberflächenbeschaffenheit beschrieben. Die Kammer führte aus, daß die Einfachheit eines Gegenstandes nicht von vornherein bedeutet, daß er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen kann. Gerade bei solchen einfachen Gegenständen sollte der Begriff **naheliegend** behutsam verwendet werden, und es sollte den Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit große Bedeutung beigemessen werden.

Im vorliegenden Fall war zu beachten, daß es sich zwar um eine einfache Gestaltung in einer einfachen Vorrichtung handelte, die jedoch eine erhebliche und überraschende Funktionsverbesserung bewirkte, wie die Vorführung während der mündlichen Verhandlung gezeigt hatte. Nach Meinung der Kammer begründeten diese überraschende Verbesserung und die Tatsache, daß im Stand der Technik kein klarer Hinweis gegeben war, die Oberfläche eines zum Klemmen verwendeten Glaskörpers aufzurauhen, die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Lösung.

claimed, the time factor of 11 years between prior art and priority date was an additional indication of inventiveness.

### 5.3 Surprising effect – obvious improvement

In **T 882/94** it was ruled that, in a case where it was obvious from the state of the art that a certain measure would bring about an improvement of a certain property, the surprising degree of this improvement did not make this per se obvious measure non-obvious (see T 551/89 and T 506/92).

### 5.4 Simple solution

The invention in **T 349/95** related to a holder for sheets of written material featuring glass balls with a roughened surface. Document 1 described a holder with glass balls without specifying its surface qualities. The board held that the simplicity of a subject-matter did not mean a priori that it could not involve an inventive step. It was especially important in cases of this kind to use the term **obvious** judiciously, and evidence of the existence of an inventive step should be accorded great significance.

In the case in point the subject-matter at issue related to a simple form of a simple device, a device which, however, had brought about a surprising major functional improvement, as the demonstration given during oral proceedings had shown. In the board's view, this surprising improvement and the fact that the prior art gave no clear hint that the surface of a glass body to be used for holding should be roughened constituted evidence of the inventiveness of the claimed solution.

tages incontestables présentés par l'appareil revendiqué, la période de onze ans qui s'était écoulée entre l'état de la technique et la date de priorité était une indication supplémentaire d'activité inventive.

### 5.3 Effet surprenant – amélioration évidente

Dans l'affaire **T 882/94**, la chambre a constaté que, dans un cas où il résulte à l'évidence de l'état de la technique que l'emploi d'une mesure donnée produit une amélioration d'une certaine propriété, l'importance surprenante de cette amélioration ne peut pas rendre non évidente une mesure en soi évidente (cf. T 551/89 et T 506/92).

### 5.4 Simplicité de la solution

La demande de brevet, dans l'affaire **T 349/95**, concernait une réglette de retenue de document munie de billes de verre qui présentaient une surface rugueuse. Une réglette de retenue munie de billes de verre était décrite dans le document 1, cependant sans indication de la nature de la surface. La chambre a souligné que la simplicité d'un objet ne signifiait pas, de prime abord, qu'il ne pouvait pas impliquer une activité inventive. C'est précisément dans le cas de tels objets simples qu'il faut utiliser avec précaution le concept d'**évidence** et accorder une grande importance aux indices tendant à établir l'existence d'une activité inventive.

Dans l'affaire en cause, il fallait tenir compte du fait qu'il s'agissait, certes, d'une construction simple dans un dispositif simple qui, cependant, assurait un perfectionnement considérable et surprenant du fonctionnement, comme l'avait établi la démonstration effectuée pendant la procédure orale. Selon l'avis de la chambre, ce perfectionnement surprenant et le fait que l'état de la technique ne contenait aucune incitation claire à rendre rugueuse la surface d'un corps en verre utilisé pour le serrage justifiait l'activité inventive de la solution revendiquée.

## II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

### A. Ausreichende Offenbarung

#### 1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns

Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung nach Artikel 83 EPÜ zurück mit der Begründung, daß die wesentlichen Merkmale der Erfindung nicht so offenbart sind, daß es für den Fachmann verständlich ist, wie die Erfindung ausgeführt werden kann, weil eine schier endlose Zahl von Vorrichtungen, Kombinationen und Verweisen auf andere Patentdokumente genannt wird und vor allem auch, weil nicht einmal ein einziges Beispiel einer bestimmten Kombination der in Anspruch 1 erwähnten Parameter angegeben und auch nicht auf Versuchsergebnisse Bezug genommen wurde. Im Beschwerdeverfahren **T 48/95** war die Kammer aber anderer Meinung und hob hervor, daß sich die Offenbarung in der Beschreibung nicht an die Allgemeinheit richtet, sondern an den Fachmann, dem unterstellt wird, daß es sich um einen Mann der Praxis handelt, der darüber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehört. Es wurde dargelegt, daß allein mit den in der Anmeldung in der eingereichten Fassung enthaltenen Informationen, mit allgemeinem Fachwissen und mit Testverfahren wie den in der Beschreibung der Anmeldung genannten Ergebnisse erzielt werden können, die innerhalb der beanspruchten Parameterbereiche liegen. Die Kammer entschied daher, daß die Beschreibung einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung offenbart, was der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern zufolge ausreicht, um die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ zu erfüllen.

#### 2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In der Sache **T 561/96** ging es darum, daß die europäische Patentanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen worden war, die eingereichte Beschreibung gebe nicht, wie nach Regel 27 (1) e) EPÜ vorgeschrieben, wenigstens einen Weg zur Ausführung der Erfindung im einzelnen an. In der angefochtenen Entscheidung wurde ferner erklärt, daß dieser Zurückweisungsgrund in Verbindung mit dem Erfordernis des Artikels 83 EPÜ zu sehen ist, wonach die Erfin-

## II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

### A. Sufficiency of disclosure

#### 1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure

The examining division refused the patent application under Article 83 EPC, holding that the essential features of the invention, due to an almost endless number of devices, combinations and references to other patent documents, did not make it obvious to the skilled person as how the invention was to be put into practice, more especially as there was not even one example of a particular combination of the parameters mentioned in claim 1 and there was no reference to test results. On appeal however, in **T 48/95**, the board disagreed, pointing out that the disclosure in the description is addressed not to the public at large, but rather to the person skilled in the art, who is presumed to be an ordinary practitioner, aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. It was shown that using only the information set out in the application as filed, ordinary skill and test methods corresponding to those mentioned in the description of the application, results could be produced falling within the claimed ranges of the parameters. The board thus concluded that the description disclosed one way of carrying out the invention as claimed, which, following the established case law of the boards of appeal, was sufficient to satisfy the requirements of Article 83 EPC.

#### 2. Clarity and completeness of disclosure

The facts behind **T 561/96** were as follows: the European patent application was refused on the grounds that the description on file did not disclose in detail at least one way of carrying out the invention in accordance with Rule 27(1)(e) EPC. The decision under appeal also stated that this ground of refusing the application was to be considered in the light of the requirement of Article 83 EPC that the application must disclose the invention in a manner

## II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

### A. Suffisance de l'exposé

#### 1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour apprécier la suffisance de l'exposé

La division d'examen a rejeté la demande de brevet au titre de l'article 83 CBE, considérant qu'en raison du nombre presque illimité de dispositifs, de combinaisons et de références à d'autres documents de brevets, les caractéristiques essentielles de l'invention ne permettaient pas à l'homme du métier de déduire d'une manière évidente comment mettre en oeuvre l'invention, d'autant plus que cette demande ne citait pas un seul exemple de combinaison particulière des paramètres indiqués à la revendication 1, et qu'elle ne faisait nulle mention de résultats d'essais. Toutefois, lorsque cette affaire a fait l'objet du recours **T 48/95**, la chambre a adopté un autre point de vue, en attirant l'attention sur le fait que l'exposé contenu dans la description s'adressait non pas au public dans son ensemble, mais bien à l'homme du métier, lequel est supposé être un praticien moyen, au courant de ce qui constitue les connaissances générales communes de l'état de la technique à la date considérée. Il a été montré qu'en utilisant les seules informations données dans la demande telle que déposée, il suffisait de posséder des compétences ordinaires et d'appliquer des méthodes d'essai correspondant à celles mentionnées dans la description de la demande, pour parvenir à des résultats coïncidant avec les plages revendiquées pour les paramètres. La chambre a donc conclu que la description exposait un mode de réalisation de l'invention telle que revendiquée, ce qui, conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, était suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 83 CBE.

#### 2. Exposé clair et complet

Les circonstances de l'affaire **T 561/96** étaient les suivantes : la demande de brevet européen avait été rejetée au motif que la description figurant au dossier n'exposait pas en détail au moins un mode de réalisation de l'invention conformément à la règle 27(1)e) CBE. La décision faisant l'objet du recours précisait également que ce motif de rejet de la demande devait être considéré à la lumière de l'exigence de l'article 83 CBE, en vertu duquel l'invention doit être expo-



derung in der Anmeldung so deutlich zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Die Prüfungsabteilung erkannte aber die Neuheit und den erfinderischen Charakter der Erfindung an.

Dies bedeutete nach Auffassung der Kammer, daß die Erfindung für den Fachmann trotzdem eindeutig nachvollziehbar ist. Fehlende Einzelheiten, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind, können erforderlichenfalls den in der Beschreibung enthaltenen Verweisen auf den Stand der Technik entnommen werden. Die Kammer befand daher, daß die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ entspricht. Da die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann, gibt es folglich wenigstens einen Weg zur Ausführung der beanspruchten Erfindung, wobei sich die notwendigen Einzelheiten aus der Beschreibung und dem darin erwähnten Stand der Technik ableiten lassen. In der Anmeldung wurde zwar kein Beispiel genannt, doch nach Regel 27 (1) e) EPÜ soll dies nur geschehen, wo es angebracht ist. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß dies im vorliegenden Fall nicht unbedingt notwendig ist. Demzufolge entsprach die Anmeldung der Regel 27 (1) e) EPÜ.

In der Sache **T 322/93** wies die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung wegen Verstoßes gegen Artikel 83 EPÜ zurück, obwohl die Erfordernisse der Regel 27 (1) e) EPÜ als erfüllt galten. Der Beschwerdeführer/Anmelder brachte vor, daß mit der Erfüllung der Erfordernisse der Regel 27 (1) e) EPÜ zwangsläufig auch dem Artikel 83 EPÜ entsprochen worden sei. Für die Kammer war daher die Frage zu klären, ob die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ erfüllt sind, wenn in der Beschreibung für den Bereich des beanspruchten Gegenstands nur eine begrenzte Zahl von Beispielen genannt wird. Die Kammer wies darauf hin, daß diese Frage bereits in zahlreichen Beschwerdekammerentscheidungen behandelt worden ist und in Anlehnung an T 409/91 von Fall zu Fall zu entscheiden ist. Im vorliegenden Fall wurden in der Beschreibung 25 Beispiele genannt; nicht alle betrafen zwar alternative Ausführungsformen der Erfindung, aber die Erfordernisse der Regel 27 (1) e) EPÜ waren dem Buchstaben nach klar erfüllt. Nach Meinung der Kammer bedeutete dies aber nicht zwangsläufig, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung ausreichende Informationen enthält, die es dem Fachmann ermöglichen, die Erfindung unter Einsatz seines allge-

sufficiently clear for it to be carried out by a person skilled in the art. However, the examining division had also acknowledged the novelty and inventive step of the claimed invention.

This, in the board's opinion, indicated that the invention could nonetheless be unambiguously understandable for a person skilled in the art. Any missing details crucial to carrying out the invention could be picked up, if necessary, from factual references to the prior art contained in the description. The board therefore held that the application complied with the requirements of Article 83 EPC. As the application disclosed the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art, it followed that there was at least one way of carrying out the invention claimed, the necessary details being derivable from the description including the prior art referred to there. Although the application gave no example, under Rule 27(1)(e) these were to be used only where appropriate. The board found that one was not indispensable in this case. Accordingly, the application complied with Rule 27(1)(e) EPC.

In **T 322/93**, the patent application had been refused by the examining division for non-compliance with Article 83 EPC, although the requirements of Rule 27(1)(e) EPC were deemed to have been met. The appellant/applicant argued that meeting the requirements of Rule 27(1)(e) EPC automatically meant that Article 83 EPC had also been complied with. The board thus concluded that the question raised was therefore whether the requirements of Article 83 EPC were fulfilled when only a limited number of examples within the scope of the claimed subject-matter were given in the description. The board pointed out that this question had been dealt with in numerous decisions of the boards of appeal and, following T 409/91, was to be decided on a case-by-case basis. In the case in suit, twenty-five examples were present in the description and, although they did not all concern independent ways of carrying out the invention, the literal requirements of Rule 27(1)(e) EPC were clearly fulfilled. However, in the board's view, this did not automatically mean that the application as filed contained sufficient information to allow a person skilled in the art, using his common general knowl-

sée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Toutefois, la division d'examen avait aussi reconnu la nouveauté et l'activité inventive de l'invention revendiquée.

De l'avis de la chambre, un homme du métier pouvait donc comprendre sans équivoque l'invention. Tout détail crucial faisant défaut pour l'exécution de l'invention pouvait, si nécessaire, être puisé dans des références factuelles à l'état de la technique figurant dans la description. Dès lors, la chambre a estimé que la demande satisfaisait aux exigences de l'article 83 CBE. Etant donné que l'invention était exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, il existait au moins un mode de réalisation de l'invention revendiquée, les détails nécessaires pouvant être déduits de la description qui contenait les éléments de l'état de la technique auxquels il était fait référence. Même si la demande ne contenait aucun exemple, la règle 27(1)e) CBE prévoit qu'il ne faut indiquer des exemples que s'il y a lieu. La chambre a jugé qu'ils n'étaient pas indispensables dans ce cas. Par conséquent, la demande satisfaisait à la règle 27(1)e) CBE.

Dans la décision **T 322/93**, la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 83 CBE, bien que les exigences de la règle 27(1)e) CBE fussent réputées remplies. Le requérant/demandeur a fait valoir que si les exigences de la règle 27(1)e) étaient remplies, il s'ensuivait automatiquement que celles de l'article 83 CBE l'étaient également. La chambre en a conclu que la question soulevée était donc de savoir s'il est satisfait aux exigences de l'article 83 CBE lorsque la description donne seulement un nombre limité d'exemples compris dans les limites de l'objet revendiqué. Elle a souligné que cette question avait été traitée dans de nombreuses décisions des chambres de recours et qu'en vertu de la décision T 409/91, il fallait la trancher au cas par cas. En l'espèce, la description citait vingt-cinq exemples et, même s'ils ne concernaient pas tous des modes indépendants de réalisation de l'invention, les exigences littérales de la règle 27(1)e) CBE étaient clairement remplies. Toutefois, la chambre a estimé que cela ne signifiait pas automatiquement que la demande telle que déposée contenait suffisamment d'informations pour permettre à un homme du métier utilisant ses con-

meinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs auszuführen. Darüber mußte unter Würdigung der in den Beispielen sowie in den anderen Teilen der Beschreibung enthaltenen Informationen und nach Maßgabe des allgemein üblichen Wissensstands des Fachmanns zum entsprechenden Zeitpunkt entschieden werden.

In der Sache **T 881/95** war die Kammer der Auffassung, daß ein Nachteil einer Erfindung, der von ihrem Einsatz hätte abhalten können (im vorliegenden Fall eine Verletzungsgefahr für die Benutzer), der Ausführbarkeit nicht entgegenstehe, sofern das ansonsten erstrebte Ergebnis durch die im Streitpatent offenbarte technische Lehre erreicht werde.

### 3. Nacharbeitbarkeit ohne unzumutbaren Aufwand

Ein europäisches Patent wurde erteilt, dessen Hauptanspruch wie folgt lautete: Polyolefin-Formmasse, bestehend aus einem Homo- oder Copolymerisat eines 1-Olefins mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen, 0,01 bis 0,2 Gew.-%, bezogen auf das Polyolefin, eines Calciumcarbonats, welches eine Teilchengröße kleiner 10 µm, eine mittlere Teilchengröße kleiner 0,1 µm, eine spezifische Oberfläche größer 40 m<sup>2</sup>/g und einen Weißgrad größer 90 % besitzt."

In der Sache **T 225/93** wurde die Offenbarung des Gegenstands des Patents bemängelt, da der Fachmann dem Patent nicht entnehmen könne, auf welche Weise die spezifische Oberfläche der Calciumcarbonatteilchen zu bestimmen sei, so daß die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt seien. Die Parteien waren sich einig, daß es unterschiedliche Meßmethoden zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche und mittleren Teilchengröße gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Weder die Ansprüche noch die Beschreibung des Streitpatents enthielten eine Angabe der verwendeten Meßmethoden zur Bestimmung dieser physikalischen Eigenschaften der benutzten Calciumcarbonatteilchen. Der Beschwerdeführer/Patentinhaber hatte dargelegt, es sei dem Fachmann klar, daß die einzige geeignete Methode zur Messung der spezifischen Oberfläche von Calciumcarbonatteilchen die Adsorptionsmethode sei. Die Kammer aber kam zu dem Schluß, da es verschiedene Methoden zur Messung der Teilchendurchmesser gebe, die nicht immer zum gleichen Ergebnis führen, daß der Fachmann, mangels Angabe der Meßmethode, nicht in der Lage sei,

without undue burden within substantially the whole area claimed. That was to be decided by appraising the information contained in the examples as well as the other parts of the description in the light of the skilled person's common general knowledge at the relevant date.

In **T 881/95**, the board was of the opinion that a disadvantage of an invention (in this case the risk of injury to users) which could prevent its use was not an obstacle to reproducibility provided that the otherwise desired result was achieved by the technical teaching disclosed in the patent in suit.

### 3. Reproducibility without undue burden

A European patent was granted in which the main claim read as follows: "A polyolefin molding composition comprising a homopolymer or copolymer of a 1-olefin having 2 to 10 carbon atoms, 0.01 to 0.2% by weight, based on the polyolefin, of a calcium carbonate which has a particle size less than 10µm, an average particle size of less than 0.1µm, a specific surface area greater than 40m<sup>2</sup>/g and a whiteness greater than 90%."

In **T 225/93** the disclosure of the subject-matter of this patent was objected to, as it did not make clear to a person skilled in the art how the specific surface area of the calcium carbonate particles was to be determined, thereby failing to satisfy the requirements of Article 83 EPC. The parties agreed that different methods existed for measuring specific surface area and average particle size which produced different results. Neither the claims nor the description of the patent in suit contained any indication as to the method used to measure these physical properties of calcium carbonate particles. The appellants/patentees had put forward that it was clear to the skilled person that the sole method suitable for measuring the specific surface area of calcium carbonate particles was the adsorption method. However, as there were different methods for measuring particle diameter which did not always lead to the same result, the board concluded that the skilled person, lacking any indication as to the measurement method, would not be in a position to achieve the result desired in the patent in suit within the whole area claimed without undue burden or without

naissances générales communes d'exécuter l'invention sans effort excessif, essentiellement dans les limites du domaine revendiqué. Cela devait être décidé en évaluant les informations contenues dans les exemples ainsi que dans les autres parties de la description, à la lumière des connaissances générales communes de l'homme du métier à la date en question.

Dans l'affaire **T 881/95**, la chambre a considéré qu'un inconvénient lié à une invention et qui aurait pu empêcher sa mise en oeuvre (en l'espèce, un risque de blessure pour les utilisateurs) ne s'oppose pas à sa réalisation, dans la mesure où le résultat visé est par ailleurs atteint grâce à l'enseignement technique exposé dans le brevet litigieux.

### 3. Reproductibilité sans effort excessif

La revendication principale du brevet européen qui avait été délivré était la suivante : "Matière moulable en polyoléfine, constituée par un homo ou un copolymère d'une 1-oléfine ayant entre 2 et 10 atomes de carbone, de 0,01 % à 0,2 % en poids par rapport à la polyoléfine, et d'un carbonate de calcium ayant une taille de particules inférieure à 10 µm, une taille de particules moyenne inférieure à 0,1 µm, une surface spécifique supérieure à 40 m<sup>2</sup>/g et un degré de blanc supérieur à 90 %."

Dans l'affaire **T 225/93**, l'exposé de l'objet de ce brevet a été critiqué, parce que le brevet n'indiquait pas à l'homme du métier de quelle façon il devait déterminer la surface spécifique des particules de carbonate de calcium, de sorte que les conditions de l'article 83 CBE n'étaient pas remplies. Les parties étaient d'accord sur le fait qu'il existe différentes méthodes de mesure pour déterminer la surface spécifique et la taille moyenne des particules, ces méthodes donnant lieu à des résultats variables. Ni les revendications, ni la description du brevet litigieux n'indiquaient les méthodes de mesure appliquées pour déterminer ces propriétés physiques des particules de carbonate de calcium utilisées. La requérante/titulaire du brevet avait expliqué qu'il était évident pour l'homme du métier que la seule méthode appropriée pour mesurer la surface spécifique des particules de carbonate de calcium était la méthode de l'adsorption. Etant donné toutefois qu'il existe différentes méthodes pour mesurer le diamètre des particules et que ces méthodes n'aboutissent pas toujours au même résultat, la chambre a conclu qu'en l'absence d'indication quant à la méthode de mesure,

das im Streitpatent angestrebte Ergebnis im gesamten beanspruchten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand bzw. ohne erfinderische Leistung zu erreichen. Somit sei der beanspruchte Gegenstand unvollständig offenbart.

#### 4. Biotechnologie

##### 4.1 Unzumutbarer Aufwand

Bei dem angefochtenen Patent in der Sache **T 187/93** umfaßte der erteilte Anspruch 1 das wesentliche technische Merkmal, daß das mit dem beanspruchten Verfahren hergestellte abgeschnittene Polypeptid exponierte antigene Determinanten besitzen sollte, "die fähig sind, neutralisierende Antikörper gegen ein Pathogen hervorzurufen". Im Einspruchsverfahren wurde dieses technische Merkmal in "die neutralisierende Antikörper hervorrufen und in einem immunisierten Subjekt Schutz gegen In-vivo-Gefahr durch ein virales Pathogen bieten" geändert. Bei der Diskussion über die erfinderische Tätigkeit brachte der Beschwerdegegner/Patentinhaber vor, daß diese zusätzliche technische Wirkung, nämlich der Immunschutz gegen eine In-vivo-Gefahr durch ein Virus, außergeöhnlich sei und weit über die reine Einführung neutralisierender Antikörper hinausgehe. Die Kammer stimmte zu, daß die Verleihung von Immunschutz durch ein Immunogen eine wesentlich anspruchsvollere Aufgabe ist als das reine Hervorrufen neutralisierender Antikörper. Daher wurde die Frage relevant, ob diese technische Wirkung vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand innerhalb des gesamten Bereichs der viralen Polypeptide des Anspruchs 1 erzielt werden kann.

Auch nach Meinung der Kammer war es dem Fachmann nicht bekannt, ob das abgeschnittene Membran-Glykoprotein gD des Herpes-Simplex-Virus (HSV) sich richtig gefaltet und eine (native) Konformation gezeigt hätte, die Antigen-Determinanten aufweist, die für das In-vivo-Hervorrufen der neutralisierenden Antikörper und des Immunschutzes notwendig sind, da es aufgrund der Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur einen beträchtlichen Variationsspielraum in der Immunisierungsfähigkeit gibt und zudem die Rolle der T-Zell-Antwort dem Fachmann ebenfalls unbekannt war.

Da aber kleine Änderungen an der dreidimensionalen Konformation unvorhersehbare Wirkungen in bezug auf die Immunantwort des Wirts haben können, konnte die Kammer aus Gründen der Logik auch zu Recht

inventive activity. The claimed subject-matter was therefore incompletely disclosed.

#### 4. Biotechnology

##### 4.1 Undue burden

In the patent in suit in **T 187/93**, claim 1 as granted comprised the essential technical feature that the truncated polypeptide produced by the method claimed should have exposed antigenic determinants "capable of raising neutralising antibodies against a pathogen". During the opposition procedure, this technical feature became "that raise neutralising antibodies and provides protection in an immunised subject against in vivo challenge by a viral pathogen". In the context of the discussion on inventive step, the respondents/patentees argued that this additional technical effect, namely immunoprotection against an in vivo challenge by a virus, was an exceptional one that went many steps beyond the mere induction of neutralising antibodies. The board agreed that conferring immunoprotection by an immunogen was a far more demanding task than merely eliciting neutralising antibodies. In view of this, whether this technical effect could be arrived at without undue burden by the skilled person within the whole range of viral polypeptides of claim 1 became a relevant question.

The board agreed that it was not known to the skilled person whether the truncated membrane glycoprotein gD from HSV would have folded properly in order to exhibit a (native) conformation exposing epitopic determinants necessary for eliciting neutralising antibodies and immunoprotection in vivo in view of the considerable scope for variation in immunogenicity provided by the primary, secondary, tertiary and quaternary structure, not to mention the role of the T-cell response which was likewise unknown to the skilled person.

However, since slight changes in the three-dimensional conformation might have unpredictable effects in the host's immune response, the board was, for the sake of consistency, also entitled to conclude that the

l'homme du métier n'était pas à même de parvenir sans effort excessif ou activité inventive au résultat visé dans le brevet litigieux, dans l'ensemble du domaine revendiqué. Par conséquent, l'objet revendiqué n'avait pas été complètement exposé.

#### 4. Biotechnologie

##### 4.1 Effort excessif

Dans le brevet attaqué faisant l'objet de la décision **T 187/93**, la revendication 1 telle que délivrée comportait la caractéristique technique essentielle selon laquelle le polypeptide tronqué obtenu par la méthode revendiquée aurait dû exposer des déterminants antigéniques "capables de produire des anticorps neutralisants contre un agent pathogène". Au cours de la procédure d'opposition, cette caractéristique technique a été remplacée par "produisant des anticorps neutralisants et offrant chez le sujet immunisé une protection contre l'attaque in vivo d'un pathogène viral". Dans le cadre des discussions relatives à l'activité inventive l'intimé/titulaire du brevet a fait valoir que cet effet technique supplémentaire, à savoir l'immunoprotection contre l'attaque in vivo d'un virus, était exceptionnel et qu'il allait bien au-delà de la simple induction d'anticorps neutralisants. La chambre a convenu que le fait de conférer une immunoprotection par un immunogène était une tâche de loin plus ardue que la simple production d'anticorps neutralisants. Par conséquent, il était important de se demander si l'homme du métier pouvait obtenir sans effort exagéré cet effet technique dans l'ensemble de la plage des polypeptides viraux définie à la revendication 1.

La chambre a admis que l'homme du métier ne savait pas si la glycoprotéine membranaire tronquée gD provenant de l'HSV se serait pliée correctement pour présenter une conformation (naturelle) exposant les déterminants épitopiques nécessaires à l'obtention d'anticorps neutralisants et à l'immunoprotection in vivo, étant donné les possibilités considérables de variation en immunogénicité offertes par la structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, sans compter le rôle joué par la réponse de la cellule T, qui était également inconnu de l'homme du métier.

Etant donné toutefois que des changements mineurs de la conformation tridimensionnelle pourraient avoir des effets imprévisibles sur la réponse immunitaire de l'hôte, la chambre était également en droit de conclure,

darauf schließen, daß für den Fachmann dieselbe Ungewißheit in bezug auf andere abgeschnittene, membranboundene Polypeptide irgend eines Virus bestünde, der keine Aminosäuren-Homologie mit dem gD des HSV aufweist.

Folglich konnten die Ergebnisse in bezug auf das gD des HSV nicht auf Glykoproteine aus dem Gesamtbereich aller anderen Viren übertragen werden. Daher kann vernünftigerweise angenommen werden, daß der Fachmann bei dem Versuch, dieselbe technische Wirkung mit einem Glykoprotein eines anderen viralen Pathogens als HSV zu erzielen, mit derselben mangelnden Vorhersehbarkeit konfrontiert wäre wie beim gD des HSV, was wiederum zu einem unzumutbaren Aufwand und/oder möglichen Fehlschlägen führen könnte (Artikel 83 EPÜ).

Wie in der Sache T 694/92 kollidierten auch im vorliegenden Fall die Argumente des Beschwerdegegners zur Stützung eines breiten Anspruchs 1 (Artikel 83 und 84 EPÜ) mit den Argumenten, die zugunsten der erfindrischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) vorgebracht wurden. Die Versuchsergebnisse und die technischen Einzelheiten in der Beschreibung des angefochtenen Patents hielt die Kammer nicht für so ausreichend, daß ein Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die gesuchte technische Wirkung, ein In-vivo-Immunschutzwakzin, innerhalb des gesamten Bereichs der beanspruchten Anmeldung zuverlässig erzielen kann. Damit erfüllte der Anspruch die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ nicht.

## B. Patentansprüche

### 1. Klarheit

#### 1.1 Fassung der Ansprüche – unklare Definition des zu schützenden Gegenstands

In der Sache T 805/93 betraf die Patentanmeldung einen Polyurethan-Klebstoff, der dadurch gekennzeichnet war, daß die Viskosität seiner Bestandteile unter rund 15 000 cps lag. Die Prüfungsabteilung wies die Patentanmeldung wegen mangelnder Klarheit und unzureichender Offenbarung des Gegenstands zurück – es war nicht angegeben, bei welcher Temperatur diese Viskosität festzustellen ist, obwohl wohlbekannt ist, daß die Temperatur, bei der die Viskosität gemessen wird, für das Ergebnis dieser Messung von entscheidender Bedeutung ist.

skilled person must experience the same uncertainty in relation to any other truncated membrane-bound polypeptide from any virus, having no amino acid homology with gD from HSV.

As a consequence, the results relating to gD from HSV could not be extrapolated to glycoproteins from the whole range of all other viruses. Thus, it could reasonably be expected that the skilled person, when trying to obtain the same technical effect with a glycoprotein from a viral pathogen different from HSV, would experience the same lack of predictability as in the case of gD from HSV, which uncertainty might thus lead to undue burden and/or possible failures (Article 83 EPC).

The case, like the case of decision T 694/92, was one in which the respondents' arguments in support of a broad claim 1 (Articles 83 and 84 EPC) conflicted with those submitted in favour of the inventive step (Article 56 EPC). The experimental evidence and technical details in the description of the patent in suit were found by the board not to be sufficient for the skilled person to reliably achieve without undue burden the technical effect looked for of obtaining an in vivo immunoprotective vaccine within the whole range of the application claimed. The claim thus did not fulfil the requirements of Articles 83 and 84 EPC.

## B. Claims

### 1. Clarity

#### 1.1 Text of the claims – unclear definition of matter to be protected

In T 805/93, the patent application concerned a polyurethane adhesive characterised in that the viscosity of its components was under about 15 000 cps. The patent application was refused by the examining division for lack of clarity and insufficient disclosure of the subject-matter – no temperature was indicated at which that viscosity was to be determined, although it was a well-known fact that the temperature at which viscosity was measured played a crucial role in the outcome of that measurement.

dans un souci de cohérence, que l'homme du métier devait être confronté à la même incertitude tout autre polypeptide tronqué lié à la membrane et provenant de n'importe quel virus, et n'ayant aucune homologie avec la séquence d'acides aminés de la gD provenant de l'HSV.

En conséquence, les résultats relatifs à la gD tirée de l'HSV ne pouvaient être extrapolés aux glycoprotéines provenant de toute la gamme des autres virus. Dès lors, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'homme du métier qui tente d'obtenir le même effet technique avec une glycoprotéine provenant d'un pathogène viral autre que l'HSV, soit confronté à la même absence de prévisibilité que dans le cas de la gD tirée de l'HSV, cette incertitude pouvant donc nécessiter des efforts excessifs et/ou impliquer des échecs éventuels (article 83 CBE).

Dans cette affaire, comme dans celle ayant fait l'objet de la décision T 694/92, les arguments invoqués par l'intimé à l'appui d'une revendication 1 ayant une large portée (articles 83 et 84 CBE), allaient à l'encontre de ceux allégués en faveur de l'activité inventive (article 56 CBE). La chambre a estimé que les preuves expérimentales et les détails techniques contenus dans la description du brevet attaqué n'étaient pas suffisants pour que l'homme du métier obtienne de façon fiable et sans effort exagéré l'effet technique recherché, c'est-à-dire l'obtention d'un vaccin immunoprotecteur in vivo compris dans toute la gamme des éléments revendiqués dans la demande. La revendication ne satisfaisait donc pas aux exigences des articles 83 et 84 CBE.

## B. Revendications

### 1. Clarté

#### 1.1 Texte des revendications – définition non claire de l'objet à protéger

Dans l'affaire T 805/93, la demande de brevet concernait un adhésif en polyuréthane caractérisé en ce que la viscosité de ses composants était inférieure à environ 15 000 cps. La division d'examen a rejeté la demande pour absence de clarté et exposé insuffisant de l'objet revendiqué : en effet, la température à laquelle devait être déterminée la viscosité n'était pas indiquée, alors qu'il est notoire que cette température joue un rôle crucial pour le résultat de cette mesure.

Der Beschwerdeführer brachte vor, der Fachmann wisse, daß die Viskosität bei Raumtemperatur gemessen wird. Die Kammer vertrat dagegen die Auffassung, daß es mit der Viskosität als einzigem kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 klar ist, daß es für die Definition des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, entscheidend auf die Viskosität ankommt. Das Fehlen von Informationen über die genauen Bedingungen, insbesondere die Temperatur, unter denen die Viskositätsgrenze zu bestimmen ist, führt zu Unsicherheit in bezug auf den genauen Umfang des Anspruchs, der daher nicht Artikel 84 EPU entspricht.

## 1.2 Breite Ansprüche

### 1.2.1 Funktionelle Merkmale

Der in der Sache **T 181/96** zu prüfende Anspruch bezog sich auf eine Vorrichtung zum hydrostatischen Testen eines Dichtungselements einer Gewindeverbindung zwischen zwei Rohrabschnitten, die zusammengefügt sind und eine Rohrverbindung bilden, die Teil eines Rohrstrangs ist oder sein wird; in der Verbindung ist eine Öffnung, die zu einem bzw. mehreren Dichtungselement(en) der Verbindung führt. Manche Merkmale des Anspruchs bezogen sich auf die Nutzung der Vorrichtung, vor allem ihre funktionellen Merkmale, die durch ein zu erzielendes Ergebnis definiert wurden.

Der Beschwerdeführer/Anmelder führte die drei in **T 204/90** aufgezählten Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit funktionelle Merkmale, die eine technische Wirkung definieren, zulässig sind, und brachte vor, daß dies in der Anmeldung der Fall sei. Sein Argument lautete insbesondere, daß in keiner Entgegenhaltung erkannt worden sei, wie wichtig es ist, die ringförmige Kammer, in der der Versuchsdruck erzeugt wird, zu beschränken, und zwar in erster Linie auf eine ausgewählte lokalisierte Zone eines kleinen Bereichs in unmittelbarer Nachbarschaft der radialen Öffnung, die zu dem Dichtungselement bzw. den Dichtungselementen der Verbindung führt. Somit sei die dritte Bedingung, nämlich daß der Stand der Technik der Verwendung von funktionellen und damit allgemeinen und breiten Ausdrücken nicht entgegengehalten werden dürfe, erfüllt.

Die Kammer stimmte dem aber nicht zu, sondern vertrat die Auffassung, daß die Vorrichtung des Anspruchs als solche sich nicht von der aus einer Entgegenhaltung bekannten

The appellant argued that the skilled person would know that viscosity would be measured at room temperature. However, the board held that, as viscosity was the only characterising feature of claim 1, it was clear that its role in defining the matter for which protection was sought was a crucial one. The lack of information regarding the exact conditions, in particular the temperature, under which the viscosity limit was to be determined, resulted in uncertainty as to the exact limits of the scope of the claim, which therefore did not comply with Article 84 EPC.

## 1.2 Broad claims

### 1.2.1 Functional features

The claim at issue in **T 181/96** concerned an apparatus for hydrostatically testing a sealing element of a threaded connection between two sections of pipe connected together to form a pipe joint forming or to form part of a pipe string; the connection presented an orifice communicating with a sealing element or elements of the connection. Some features of the claim related to the use of the apparatus, in particular functional features of the apparatus which were defined by a result to be achieved.

The appellant/applicant cited the three necessary conditions enumerated in **T 204/90** for functional features defining a technical result to be permissible, arguing that these conditions were fulfilled in the application. He argued in particular that none of the prior art recognised the importance of restricting the annular chamber, within which test pressure was generated, principally to a selected localised zone of small area in the immediate vicinity of the radial orifice leading to the sealing element or elements of the connection. Thus the third condition, that the state of the art should not stand in the way of using such functional hence general and broad terminology, was fulfilled.

The board, however, did not agree, finding that the apparatus of the claim was not as such distinguished from the apparatus known from a prior art document, but was used for

Le requérant a soutenu que l'homme du métier savait que la viscosité se mesurait à la température ambiante. Néanmoins, la chambre a considéré que puisque la viscosité était la seule caractéristique de la revendication 1, il était clair que cet élément jouait un rôle crucial dans la définition de l'objet pour lequel une protection était demandée. L'absence d'informations concernant les conditions exactes (notamment la température) dans lesquelles la limite de viscosité devait être déterminée, a fait planer un doute quant aux limites exactes de l'étendue de la revendication, qui par conséquent ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 84 CBE.

## 1.2 Revendications de large portée

### 1.2.1 Caractéristiques fonctionnelles

La revendication contestée dans la décision **T 181/96** concernait un appareil destiné à tester hydrostatiquement un élément de soudure d'un raccord fileté entre deux sections de tuyaux connectés ensemble pour constituer un raccord de tuyaux faisant ou devant faire partie d'un train de tuyaux; la connexion présentait un orifice communiquant avec un ou plusieurs éléments de soudure de la connexion. Certaines caractéristiques de la revendication avaient trait à l'utilisation de l'appareil, notamment à des caractéristiques fonctionnelles qui étaient définies par un résultat à obtenir.

Le requérant/intimé a cité les trois conditions nécessaires énumérées dans la décision **T 204/90** relatives à l'admissibilité de caractéristiques fonctionnelles définissant un résultat technique, et fait valoir que lesdites conditions étaient remplies dans sa demande. Il a notamment allégué qu'aucun document de l'état de la technique ne reconnaissait à quel point il était important de réduire la chambre annulaire au sein de laquelle la pression d'essai était générée essentiellement à une zone localisée choisie dans un petit espace situé à proximité immédiate de l'orifice radial menant à l'élément ou aux éléments de soudure de la connexion. Par conséquent, la troisième condition selon laquelle l'état de la technique ne doit pas faire obstacle à l'utilisation de cette terminologie fonctionnelle, et donc générale et large, était remplie.

La chambre n'a toutefois pas accepté cet argument, estimant qu'il ne pouvait être fait de distinction entre l'appareil tel que décrit dans la revendication et l'appareil connu grâce à un

Vorrichtung unterscheidet; sie werde vielmehr für das Testen einer Verbindung mit anderen Maßen benutzt. Die dritte Bedingung war damit nicht erfüllt.

Der Beschwerdeführer bezog sich ferner auf die Sache T 893/90, in der entschieden worden war, daß ein funktionelles Merkmal, nämlich daß bestimmte Bestandteile in Mengen und Mengenverhältnissen vorliegen, die gerade ausreichen, um die Blutung zu stoppen, klar definiert ist. Die Kammer wies aber darauf hin, daß dieses Merkmal ein Kriterium darstellt, das nachprüfbar ist und vom beanspruchten pharmazeutischen Stoffgemisch erfüllt werden muß. Auch wenn das Testen *prima facie* lästig erscheint, ist es auf dem Gebiet der Medizin doch nichts Ungewöhnliches und erfordert nur Routineversuche. Eine Beschränkung des Anspruchs durch die Angabe bestimmter Mengen und/oder Mengenverhältnisse der Bestandteile war daher nicht notwendig. Im vorliegenden Fall dagegen gibt es keine allgemeine Art von Rohrverbindung mit allgemein festgelegten Größenbereichen, die allgemein für eine Überprüfung der funktionellen Merkmale zur Verfügung steht.

### C. Einheitlichkeit der Erfindung

#### 1. Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung

In der Entscheidung **W 4/96** (ABI. EPA 1997, 552) stellte die Beschwerdekammer fest, daß das Erfordernis eines technischen Zusammenhangs im Sinn der Regel 13.2 Satz 1 PCT erfüllt sein kann, wenn alle beanspruchten Alternativen zu einer Klasse von Verbindungen gehören, die sich im Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung voraussichtlich gleich verhalten ("Markush-Ansprüche"). Der technische Zusammenhang kommt in den gemeinsamen besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck, die einen Beitrag zum Stand der Technik bestimmen (Regel 13.2 Satz 2 PCT). Die Kammer räumte jedoch ein, daß ein solcher auf der voraussichtlichen Verhaltensweise beruhender Beitrag nicht anerkannt werden kann, wenn der Stand der Technik bereits belegt, daß sich Vertreter der Klasse so verhalten wie in der Anmeldung offenbart.

Sie fügte hinzu, daß die Frage der Einheitlichkeit vom Prüfer nochmals, also *a posteriori*, geprüft werden muß, wenn nachgewiesen werden kann, daß mindestens eine Markush-

testing a connection with different dimensions. The third condition was therefore not satisfied.

The appellant also referred to T 893/90, where a functional feature for specific components "being present in amounts and proportions just sufficient to arrest bleeding", was held to be clear. However, the board pointed out that this feature constituted a testable criterion which had to be satisfied by the claimed pharmaceutical composition. Although the testing might appear *prima facie* bothersome, it was nothing out of the ordinary for the field of medicines, involving only routine trials. A limitation of the claim by the introduction of specific amounts and/or proportions of the components was therefore not necessary. In the present case, on the other hand, there was no general type of pipe connections with generally well-defined ranges of dimensions which were thus generally available for verification of the functional features as such.

### C. Unity of invention

#### 1. Conditions for assessing unity of invention

In **W 4/96** (OJ EPO 1997, 552) the board of appeal noted that the requirement of a technical relationship as defined in Rule 13.2, first sentence, PCT may be met when all claimed alternatives belong to a class of compounds which may be expected to behave in the same way in the context of the claimed inventions ("Markush claims"). The technical relationship involves those common special technical features that define a contribution over the state of the art (Rule 13.2, second sentence, PCT). However, such a contribution cannot be recognised on the basis of this expectation if members of the class have already been shown in the prior art to behave in the manner disclosed in the application.

The board added that if at least one Markush alternative was not novel over the prior art, the question of unity had to be reconsidered by the examiner, i.e. *a posteriori* (see Annex

document de l'état de la technique, mais que ledit appareil était utilisé pour tester une connexion de dimensions différentes. La troisième condition n'était dès lors pas remplie.

Le requérant a également mentionné la décision T 893/90, dans laquelle la chambre avait estimé qu'une caractéristique fonctionnelle de composants spécifiques "présents dans des quantités et des proportions justes suffisantes pour arrêter le saignement" était claire. La chambre a toutefois souligné que cette caractéristique constituait un critère qui pouvait être testé et auquel devait satisfaire la composition pharmaceutique revendiquée. Même si le test pouvait sembler fastidieux de prime abord, il n'avait rien d'exceptionnel s'agissant du domaine des médicaments, et n'impliquait que des essais de routine. Il n'était donc pas nécessaire de limiter la revendication par l'introduction de quantités et/ou de proportions spécifiques des composants. Dans la présente affaire, il n'existait par contre aucun type général de connexions de tuyaux présentant des plages de dimensions généralement bien définies, dont on pouvait par conséquent disposer pour vérifier les caractéristiques fonctionnelles proprement dites.

### C. Unité de l'invention

#### 1. Conditions d'appréciation de l'unité d'invention

Dans l'affaire **W 4/96** (JO OEB 1997, 552), la chambre a noté qu'il ne pouvait être satisfait à l'exigence d'une relation technique au sens de la règle 13.2, première phrase PCT, lorsque toutes les variantes revendiquées appartiennent à une classe de composés desquels on peut attendre qu'ils se comportent de la même façon dans le contexte des inventions revendiquées ("revendications de type Markush"). La relation technique consiste dans les éléments techniques particuliers communs qui définissent une contribution par rapport à l'état de la technique (règle 13.2, deuxième phrase PCT). Toutefois, la chambre a fait observer qu'une telle contribution ne saurait être reconnue sur la base du comportement ainsi supposé, s'il ressort déjà de l'état de la technique que des éléments de cette classe se comportent de la façon divulguée dans la demande.

La chambre a ajouté que si au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examineur doit revenir sur la question de l'unité, à savoir

Alternative gegenüber dem Stand der Technik nicht neu ist (siehe PCT-Verwaltungsrichtlinien, Anlage B, Teil 1 f) v) in Verbindung mit den Richtlinien für die PCT-Recherche).

Die Beschwerdekammer vertrat ferner die Auffassung, daß ein Einwand wegen Uneinheitlichkeit in bezug auf alle Kategorien von Gruppen alternativer chemischer Verbindungen im nachhinein erhoben werden kann. Bei der nachträglichen Beurteilung der Einheitlichkeit muß unter allen Umständen immer gleich vorgegangen werden, da das rechtliche Erfordernis der Regel 13 PCT in allen Fällen dasselbe ist. Besteht zwischen den Verbindungen einer Gruppe ein **funktionaler Zusammenhang**, so muß die Einheitlichkeit a posteriori demnach in derselben Weise beurteilt werden wie im Falle eines **strukturellen Zusammenhangs**. Dies gilt für Verbindungen mit gemeinsamer Struktur ebenso wie für solche mit gemeinsamer Funktion. Der strukturelle Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.1 und der Zusammenhang im Sinne von Anlage B, Teil 1 f) i) B.2 und iii) haben **denselben Zweck**: Beide Prüfungskriterien sollen klären, ob die alternativen Verbindungen von ähnlicher Beschaffenheit sind, wie es in Anlage B, Teil 1 f) i) einleitend heißt. Sie dienen lediglich als Hilfsmittel, um festzustellen, ob die Erfindung im Sinne der Regel 13 PCT einheitlich ist (siehe auch **W 6/96**).

In der Entscheidung **W 6/97** stellte die Kammer fest, daß nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern vor der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung zunächst die technische Aufgabe oder die technischen Aufgaben untersucht werden müssen, die der betreffenden Gruppe von Erfindungen zugrunde liegen (siehe **W 11/89**, ABI. EPA 1993, 225).

Die Kammer befand, daß das Argument, mit dem das EPA als ISA die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren begründet hatte, nicht zur Definition der der Anmeldung zugrunde liegenden technischen Aufgabe beitragen konnte, da es sich nur auf ein die beanspruchte Lösung kennzeichnendes Merkmal bezog und deshalb nicht als Begründung für das Fehlen einer einzigen gemeinsamen erfinderischen Idee akzeptiert werden konnte. Die Kammer konnte sich auch der Praxis der ISA-Überprüfungsstelle bei der Definition der technischen Aufgabe nicht anschließen, da sich diese ausschließlich auf ein Anspruchsmerkmal stützte.

B to the Administrative Instructions under the PCT Part I (f)(v) in conjunction with the PCT Search Guidelines).

The board also held that an objection of lack of unity could be raised a posteriori with regard to all categories of grouping of alternatives of chemical compounds. An a posteriori assessment of unity has to be made in all circumstances in the same way, since the legal requirement of Rule 13 PCT is the same for all cases. Therefore, the a posteriori assessment of unity in cases of a **functional relationship** within a group of compounds has to be made in a manner corresponding to the assessment in cases of a **structural relationship**. This is appropriate for compounds related by their structure as well as for compounds related by their function. The structural relationship within the meaning of Annex B Part I (f)(i)(B)(1) and the relationship within the meaning of Annex B Part I (f)(i)(B)(2) and (iii) serve the **same purpose**: both tests are intended to show whether the alternative compounds are of a similar nature, as is said in the introductory part of Annex B Part I (f)(i). These tests are only tools in order to determine whether there is unity of invention as defined in Rule 13 PCT (see also **W 6/96**).

In **W 6/97** the board noted that, according to the established case law of the boards of appeal, determining unity of invention requires as a precondition an analysis of the technical problem or problems underlying the respective group of inventions (see **W 11/89**, OJ EPO 1993, 225).

The board found that the argument of the EPO, acting as ISA, for issuing an invitation to pay additional fees could not contribute to the definition of the technical problem of the application, since it related solely to a feature characterising the claimed solution, and could not therefore be accepted as establishing the absence of a single common inventive concept. The board was similarly unable to concur with the ISA Review Panel's approach to defining the technical problem, as it too relied solely on a feature of the claims.

"a posteriori" (cf. Annexe B des Instructions administratives du PCT, partie I(f)v) ensemble les Directives concernant la recherche internationale).

La chambre a également estimé qu'une objection quant à l'absence d'unité pouvait être soulevée "a posteriori" contre toutes les catégories de groupes de variantes de composés chimiques. L'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit être effectuée de la même manière dans tous les cas, puisque la condition énoncée à la règle 13 PCT est la même quelles que soient les circonstances. Par conséquent, lorsqu'il existe une **relation fonctionnelle** au sein d'un groupe de composés, l'appréciation "a posteriori" de l'unité de l'invention doit s'effectuer de la même manière que lorsqu'il existe une **relation structurelle**. Cela vaut aussi bien pour les composés liés par leur structure que pour ceux liés par leur fonction. La relation structurelle au sens de l'Annexe B, première partie f)i) B1) et la relation au sens de l'Annexe B, première partie f)i)B2) et iii) ont le **même but** : il s'agit d'établir si les variantes de composés sont de nature analogue, comme cela est dit dans l'introduction à l'Annexe B, première partie f)i). Ces critères sont simplement des outils servant à déterminer s'il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention telle que définie à la règle 13 PCT (cf. également **W 6/96**).

Dans l'affaire **W 6/97**, la chambre a noté que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'analyser les ou les problèmes techniques à résoudre par le groupe respectif d'inventions, pour apprécier l'unité de l'invention (cf. **W 11/89**, JO OEB 1993, 225).

La chambre a relevé que l'argument invoqué par l'OEB, agissant en qualité d'ISA, au sujet de l'invitation à payer des taxes additionnelles, ne pouvait pas contribuer à définir le problème technique de la demande, étant donné qu'il ne portait que sur une caractéristique de la solution revendiquée et qu'il ne pouvait donc pas être admis comme établissant l'absence de concept inventif unique. La chambre n'a pas admis non plus l'approche adoptée par l'instance de réexamen de l'ISA pour définir le problème technique, dans la mesure où elle reposait uniquement sur une caractéristique des revendications.

Die Kammer führte dann aus, wie bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung vorgegangen werden könnte. Bei der Abgrenzung der beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen zugrunde liegenden technischen Aufgabe gegenüber dem Stand der Technik sollte in der Regel von dem ausgegangen werden, was in der Beschreibung als Wirkung der beanspruchten Erfindung bezeichnet wird, da zumindest die auf Stoffgemische gerichteten Ansprüche im Regelfall nichts über deren technische Wirkungen aussagen. Wird bei der Recherche ein Stand der Technik ermittelt, der offensichtlich relevanter als der in der Beschreibung der internationalen Anmeldung angezogene ist, so muß der Frage nachgegangen werden, welche technische Aufgabe der internationalen Anmeldung aufgrund ihrer Gesamtoffenbarung und welche dem bei der Recherche ermittelten Stand der Technik zugrunde liegt (W 6/91). Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Einheitlichkeit der Erfindung erst beurteilt werden könne, wenn zuvor die technische Aufgabe in dieser Weise ermittelt worden ist. Weder enthalte die Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren das Ergebnis einer solchen Analyse, noch gehe dieses aus der Sachlage im vorliegenden Fall hervor. Insbesondere habe die ISA keine Definition der technischen Aufgabe vorgenommen, anhand deren sie dann die in der Aufforderung enthaltene Schlußfolgerung hätte ziehen können.

In der Sache **T 957/96** lag der streitigen Anmeldung die technische Aufgabe zugrunde, die Entstehung untrennbarer Regioisomergemische zu verhindern. Diese Aufgabe wurde dadurch gelöst, daß ein im wesentlichen reines Regioisomer einer bestimmten Formel "bereitgestellt" und dann in ein Keto-Endprodukt "umgewandelt" wurde. Da sich die Anspruchsgruppen in der Anmeldung nicht auf chemische Verfahren bezogen, die mindestens einen gemeinsamen neuen Reaktionsschritt aufwiesen, hatte die Prüfungsabteilung die Auffassung vertreten, daß "keine gemeinsame neue, erfindnerische Verbindung zwischen den verschiedenen in der Anmeldung beanspruchten Verfahren" gegeben und deshalb Artikel 82 EPÜ nicht erfüllt sei.

Die Kammer stellte dazu fest, daß in der Anmeldung tatsächlich nicht nur mehr als ein konkretes Verfahren beschrieben war, mit dem das im wesentlichen reine Regioisomer "bereitgestellt" werden konnte, sondern auch mehr als ein Verfahren, mit dem dieses Regioisomer in das Keto-

The board elaborated on the manner in which unity of invention can be determined. It found that establishing the technical problem underlying a claimed invention or group of inventions in relation to the state of the art should start, as a rule, from what is considered in the description as having been achieved by the claimed invention, since claims directed to compositions of matter at least are normally silent on the technical effects to be achieved by such compositions. If the search reveals prior art which is clearly more relevant than that already acknowledged in the description of the international application, it is necessary to determine what is to be considered as the particular technical problem in view of both the disclosure of the international application as a whole and the prior art thus revealed (W 6/91). Unity of invention may be assessed only after the technical problem has been determined in such a manner. The board found that no such analysis was contained in the invitation to pay additional fees, nor was the result of such an analysis evident from the circumstances of the case. In particular, the ISA did not define the technical problem which would have allowed the conclusion contained in the invitation to be drawn.

In **T 957/96** the technical problem addressed by the application was to avoid the production of inseparable mixtures of regioisomers. This problem was solved by "providing" a substantially pure regioisomer of a specific formula and "converting" this regioisomer to a keto end-product. The examining division held that, since the groups of claims in the application did not relate to chemical processes having at least one new reaction step in common, there was "no common novel and inventive link between the different processes claimed in the ... application", and that the requirement of Article 82 EPC was not met.

The board observed that the application described more than one specific method by which the substantially pure regioisomer could be "provided", and more than one method by which that substantially pure regioisomer could be "converted" to the keto end-product. The application

La chambre a donné des explications détaillées sur la façon d'apprécier l'unité de l'invention. Elle a déclaré que pour déterminer le problème technique à la base de l'invention revendiquée ou du groupe d'inventions revendiqué par rapport à l'état de la technique, il convenait en règle générale de se fonder dans un premier temps sur le résultat de l'invention revendiquée, qui est exposé dans la description, étant donné que les revendications portant sur des compositions de substances sont en général muettes sur les effets techniques qu'elles sont censées produire. Si la recherche met en évidence un état de la technique manifestement plus pertinent que celui cité dans la description de la demande internationale, il doit être examiné, afin d'établir le problème technique particulier au regard de la divulgation de la demande internationale dans son ensemble et de l'état de la technique qui a été mis en évidence (W 6/91). La chambre a estimé que l'on ne pouvait apprécier l'unité de l'invention qu'après avoir déterminé ainsi le problème technique. Elle a conclu que l'invitation à payer des taxes additionnelles ne contenait pas une telle analyse et que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas non plus d'en déduire le résultat. En particulier, l'ISA n'a pas défini le problème technique qui aurait permis de tirer la conclusion énoncée dans ladite invitation.

Dans l'affaire **T 957/96**, le problème technique abordé dans la demande en question consistait à éviter la production de mélanges inséparables de régioisomères. Il était résolu en "fournissant" un régioisomère très pur de formule spécifique et en le "transformant" en un produit final cétonique. La division d'examen a estimé qu'il n'existait "aucun lien nouveau et inventif commun entre les différents procédés revendiqués dans la présente demande", étant donné que les groupes de revendications dans la demande ne portaient pas sur des procédés chimiques ayant au moins une étape nouvelle de réaction en commun, et qu'en conséquence, il n'était pas satisfait à l'exigence de l'article 82 CBE.

La chambre a observé que la demande décrivait effectivement plus d'une méthode spécifique en vue de "fournir" un régioisomère très pur et plus d'une méthode en vue de "transformer" ce régioisomère très pur en un produit final cétonique, si bien que la demande décrivait un certain



Endprodukt "umgewandelt" werden konnte, so daß die Anmeldung tatsächlich eine ganze Reihe von Verfahren offenbarte, die keinen gemeinsamen Verfahrensschritt aufwiesen. Ihres Erachtens war für die Frage der Einheitlichkeit der Erfindung in diesem Fall jedoch ausschlaggebend, daß allen beanspruchten Verfahren ein technisches Merkmal gemeinsam war, nämlich daß ein im wesentlichen reines Regioisomer verwendet wurde, was für die Lösung der gestellten technischen Aufgabe entscheidend war. Diese Zwischenverbindung, die die gemeinsame "erfindnerische" Idee aller beanspruchten Verfahrensvarianten bildete, stellte ein besonderes technisches Merkmal dar, das den Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik im Sinne der Regel 30 (1) EPÜ bestimmte.

### III. ÄNDERUNGEN

#### A. Artikel 123 (2) EPÜ

Gemäß Artikel 123 (2) dürfen eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

#### 1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

##### 1.1 Allgemeines

In der Sache **T 382/94** (ABI. EPA 1998, 24) wurde eine europäische Patentanmeldung mit einer Beschreibung und Patentansprüchen in deutscher Sprache sowie mit Zeichnungen (25 Abbildungen) eingereicht. Drei dieser Abbildungen enthielten sogenannte Flußdiagramme mit Textpassagen in englischer Sprache. In dieser Form wurde die Anmeldung veröffentlicht.

Weil der Anmelder/Beschwerdeführer durch einen Bescheid des Prüfers darauf hingewiesen wurde, daß die Anmeldung wegen der englischsprachigen Textpassagen in den Zeichnungen die Erfordernisse des Artikels 14 (1) EPÜ nicht erfüllte, hat er geänderte Zeichnungen, in denen die englischsprachigen Textpassagen durch kurze deutschsprachige Stichworte ersetzt waren, eingereicht. Der beauftragte Prüfer antwortete, die vorgenommenen Änderungen seien nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil Artikel 70 EPÜ impliziere, daß nur die Offenbarung in der Verfahrenssprache zum Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehöre. Daher sei eine Änderung, die sich auf Textteile stütze, die nicht in der Verfahrenssprache eingereicht worden seien, unzulässig.

therefore described a number of processes which did not have any process step in common. In this case, however, the decisive fact for the question of unity of invention was that all the processes claimed shared a common technical feature, namely the use of the substantially pure regioisomer, which was essential for solving the technical problem addressed by the application. It was this use of the intermediate compound which formed the common "inventive" concept of all the claimed process variants. In other words, this feature constituted a special technical feature which defined the contribution that the claimed invention made over the prior art as required by Rule 30(1) EPC.

### III. AMENDMENTS

#### A. Article 123(2) EPC

According to Article 123(2) EPC a European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

#### 1. Content of the application as originally filed

##### 1.1 General issues

In **T 382/94** (OJ EPO, 1998, 24) a European patent application was filed with a description and claims in German, accompanied by 25 drawings. Three of the drawings contained so-called flow sheets with text matter in English. The application was published in this form.

After receiving a communication from the examiner pointing out that the application failed to satisfy the requirements of Article 14(1) EPC because of the English-language text matter in the drawings, the applicants/appellants filed amended drawings in which the passages in English were replaced by short catchwords in German. The examiner dealing with the application replied that these amendments were inadmissible under Article 123(2) EPC, since Article 70 EPC implied that only what was disclosed in the language of the proceedings was part of the content of the application as filed. An amendment based on text matter not filed in the language of proceedings was therefore inadmissible.

nombre de procédés qui n'avaient aucune étape en commun. Elle a toutefois estimé que dans cette affaire, le facteur décisif en matière d'unité de l'invention consistait en ce que tous les procédés revendiqués étaient liés par un élément technique commun, à savoir l'utilisation d'un régioisomère très pur, essentiel pour résoudre le problème technique posé. C'est l'utilisation de ce composé intermédiaire qui formait le concept "inventif" commun à toutes les variantes des procédés revendiqués. En d'autres termes, cette caractéristique constituait l'élément technique particulier qui détermine la contribution de l'invention revendiquée par rapport à l'état de la technique, comme requis par la règle 30(1) CBE.

### III. MODIFICATIONS

#### A. Article 123(2) CBE

Selon l'article 123(2) CBE, une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

#### 1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée

##### 1.1 Généralités

Dans l'affaire **T 382/94** (JO OEB, 1998, 24), il avait été déposée une demande de brevet européen avec une description et des revendications en allemand, ainsi que des dessins (25 figures). Trois de ces figures comportaient des schémas dits d'étapes de processus, accompagnés de textes rédigés en anglais. La demande a été publiée sous cette forme.

En réponse à une notification de l'examineur signalant que la demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 14(1) en raison des passages en anglais, le demandeur/requérant a déposé des dessins modifiés, dans lesquels les textes en anglais avaient été remplacés par de brefs mots clés en allemand. L'examineur chargé de l'instruction a répondu que les modifications effectuées étaient irrecevables en vertu de l'article 123(2) CBE, car il ressortait implicitement de l'article 70 CBE que seule la divulgation dans la langue de la procédure faisait partie du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée. En conséquence, une modification fondée sur des textes qui n'ont pas été produits dans la langue de la procédure est irrecevable.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellt sich die Rechtsfrage, ob Textpassagen in den Zeichnungen, die in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache abgefaßt sind, zum Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung gehören und ob diesbezüglich eine Berichtigungsmöglichkeit besteht.

Die Beschwerdekammer argumentierte, die Zuerkennung eines Anmeldetags sei gemäß Artikel 80 d) EPÜ davon abhängig, daß die eingereichten Unterlagen eine "Beschreibung und einen oder mehrere Patentansprüche" in einer der vom EPÜ zugelassenen Sprachen enthalten. Das EPÜ mache andererseits die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht davon abhängig, ob in den Zeichnungen allenfalls vorhandene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1), (2) EPÜ abgefaßt seien. Seien Zeichnungen am Anmeldetag vollständig eingereicht worden, könne es für die Festsetzung des Anmeldetags nicht darauf ankommen, ob in den Zeichnungen Textpassagen in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Sprache enthalten sind. Die Sonderregelung in Artikel 91 i.V.m. Regel 43 EPÜ beziehe sich ausschließlich auf die Frage, ob Zeichnungen am Anmeldetag überhaupt eingereicht worden seien.

Die Zuerkennung eines Anmeldetags könne sich nur auf die Gesamtheit der eingereichten Unterlagen beziehen. Und gemäß Artikel 123 (2) EPÜ sei der Rahmen für die Änderung bzw. Berichtigung der die Offenbarung betreffenden Teile einer Anmeldung durch das vorgegeben, was der Fachmann der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung entnehmen könne. Es scheine dem EPÜ fremd, gewisse Teile der am Anmeldetag tatsächlich eingereichten Beschreibung, Patentansprüche oder Zeichnungen nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. In der Änderung der Anmeldung, die sich auf die englischsprachigen Textpassagen in den ursprünglich eingereichten Abbildungen stütze, sei kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ zu sehen.

In der Sache **T 898/91** machten die Beschwerdeführer geltend, daß die strittige Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" als Disclaimer hätte angesehen werden müssen. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Zweck eines Disclaimers sei es, die Neuheit eines Anspruchs gegenüber der Lehre einer Entgegenhaltung wiederherzustellen, ohne etwas Neues hinzuzufügen; demnach müsse das,

In the board's view, this raised the question whether text matter in drawings which is couched in an official language other than the language of proceedings is part of the content of the application as filed, and whether in this respect it is possible to correct the application.

The board argued that, under Article 80(d) EPC, the accordancy of the date of filing depended on whether the documents filed by the applicant contained "a description and one or more claims" in an EPO official language. However, the Convention did not make the accordancy of the date of filing dependent on whether any text matter in the drawings was in a language in accordance with Article 14(1) and (2) EPC. If drawings were submitted in full on the date of filing, the establishment of the filing date could not be dependent on whether they contained text matter in a language other than the language of proceedings. The special provision under Article 91 in conjunction with Rule 43 EPC related exclusively to the question of whether any drawings were filed at all on the date of filing.

The accordancy of a date of filing could relate only to the whole of the application documents. And under Article 123(2) EPC, the limits for changing or correcting the parts of an application affecting the disclosure were defined by what a skilled person would derive from the whole of these documents as filed. It appeared to be alien to the EPC not to consider certain parts of the description, claims or drawings actually filed on the date of filing to be part of the documents as filed. The amendment of the application, based on the English-language text matter in the drawings as filed, did not represent an infringement of Article 123(2) EPC.

In **T 898/91** the appellants maintained that the wording in dispute, ie "less than 25 wt % fat", should have been seen as a disclaimer. The board did not share this view, and pointed out that the purpose of a disclaimer was to re-establish the novelty of a claim over the teaching of a prior art document without introducing new subject-matter, so that a precise basis for what was disclaimed had to exist

Selon la chambre, la question de droit qui se posait était de savoir si les textes figurant dans les dessins et rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure font partie du contenu initial de la demande et s'il existe à cet égard une possibilité de correction.

La chambre a déclaré qu'aux termes de l'article 80d) CBE, les pièces déposées doivent contenir "une description et une ou plusieurs revendications" dans une des langues autorisées par la CBE pour qu'une date de dépôt puisse être accordée à la demande. Par contre, la CBE n'exige pas, pour l'attribution d'une date de dépôt, que les textes qui pourraient accompagner les dessins soient rédigés dans une langue visée à l'article 14(1) ou (2) CBE. Si tous les dessins ont été déposés à la date de dépôt de la demande, peu importe pour l'attribution de la date de dépôt que les textes qui accompagnent ces dessins soient rédigés dans une langue autre que la langue de la procédure. Les dispositions spéciales prévues à l'article 91 ensemble la règle 43 CBE ne portent que sur la question de savoir si les dessins ont bien été déposés à la date de dépôt de la demande.

La date de dépôt attribuée à une demande vaut forcément pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Conformément à l'article 123(2) CBE, les parties de la demande concernant la divulgation ne peuvent faire l'objet de modifications ou de revendications que dans les limites de ce que l'homme du métier est en mesure de déduire de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que certaines parties de la description, des revendications ou des dessins, qui avaient bien été déposées à la date de dépôt, ne peuvent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. On ne saurait considérer que le fait de modifier la demande sur la base des passages en anglais contenus dans les figures déposées initialement va à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 898/91**, le requérant avait soutenu que l'expression contestée, à savoir "moins de 25% en poids de graisse", aurait dû être considérée comme un disclaimer. La chambre n'a pas partagé cet avis. Le but d'un disclaimer est de rétablir la nouveauté d'une revendication par rapport à l'enseignement d'une antériorité, sans introduire de nouvel élément. Aussi, l'élément exclu doit-il

was ausgeklammert werde, ganz konkret schon in der ursprünglich eingereichten Anmeldung oder der Entgegenhaltung enthalten gewesen sein. Wenn es den Beschwerdeführern um die Wiederherstellung der Neuheit gegenüber der Entgegenhaltung 1 gehe, helfe ihnen die neu eingeführte Formulierung "weniger als 25 Gew.-% fett" nicht weiter, da in der Entgegenhaltung 1 der Bereich von 25 bis 65 Gew.-% nur als Beispiel für einen "niedrigen Fettgehalt" angegeben sei. Für den Fachmann gebe es daher keinen ersichtlichen Grund, einen Wert knapp unter 25 Gew.-% nicht auch unter der Lehre der Entgegenhaltung 1 zu subsumieren, so daß das Merkmal "weniger als 25 Gew.-%" nicht als Disclaimer für eine etwaige Überschneidung mit einem in der Entgegenhaltung 1 genannten konkreten Bereich angesehen werden könne. Anspruch 1 war daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ nicht haltbar.

Im Verfahren **T 982/94** war die europäische Patentanmeldung von der ersten Instanz wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Prüfungsabteilung wies die in der Entgegenhaltung D1 offenbarte Flüssigkristallanzeige alle in Anspruch 1 der Anmeldung genannten Merkmale auf, zumal es eine Überschneidung zwischen den in D1 offenbarten Bereichen und den entsprechenden Bereichen in Anspruch 1 gab. Im Beschwerdeverfahren wurde in Anspruch 1 die ursprüngliche Untergrenze für den Verdrehungswinkel von 40° in 60° geändert, wobei der letztere Wert in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht ausdrücklich offenbart war. Durch diese Änderung, mit der letztlich die Werte zwischen 40° und 60° aus dem ursprünglich für den Verdrehungswinkel beanspruchten Bereich ausgeklammert wurden, sollte der Einwand mangelnder Neuheit gegenüber dem Inhalt der Entgegenhaltung D1 ausgeräumt werden. In D1 war der Wert von 60° ausdrücklich als Obergrenze des bevorzugten Verdrehungswinkelbereichs zwischen 20° und 60° offenbart. Unter anderem aus diesem Grund war der in den geänderten Anspruch 1 eingeführte Disclaimer nach Überzeugung der Kammer durch die Offenbarung der Entgegenhaltung D1 hinreichend gestützt. Die Änderung entsprach daher den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

either in the original application or in the prior art document. If the appellants' intention were to re-establish novelty over document (1), then the newly introduced expression "less than 25 wt %" would not achieve this goal. This was because in document (1) the range 25 to 65 % by weight was merely given as an example of "low fat". Thus there was no apparent reason why the skilled person would not regard something below but close to 25 wt % as also falling within the teaching of document (1), so that the feature below 25 wt % could not be regarded as a disclaimer of any overlap with any precise range required by document (1). Claim 1 was therefore objectionable under Article 123(2) EPC.

In **T 982/94** the European patent application was refused by the department of first instance because of lack of novelty. Indeed, in the examining division's opinion, the liquid crystal display device disclosed in document D1 exhibited all the features set out in claim 1 of the application, in particular because of an overlap between ranges disclosed in D1 and the corresponding ranges set out in claim 1. Claim 1 was amended during the appeal proceedings by changing the original lower limit of 40° for the twist angle to a new lower limit of 60°, which was not explicitly disclosed in the original application documents. This modification, which amounted to disclaiming the values between 40° and 60° from the originally claimed range for the twist angle, was introduced in order to overcome the novelty objection based on the contents of D1, in which the limit of 60° was explicitly disclosed as the upper limit of the preferred range of between 20° and 60° for the twist angle. For this reason, among others, the board was convinced that the disclaimer introduced into claim 1 as amended was adequately supported by the disclosure of D1, and that the amendment therefore complied with the requirements of Article 123(2) EPC.

se fonder précisément sur la demande initiale ou sur l'antériorité. Si le requérant avait l'intention de rétablir la nouveauté par rapport au document (1), force est de constater que la nouvelle expression "moins de 25% en poids" ne permettait pas d'atteindre cet objectif. En effet, la plage comprise entre 25 et 65% en poids divulguée dans le document 1 était un simple exemple de faible teneur en graisse. Par conséquent, l'homme du métier n'avait semble-t-il aucune raison de penser qu'un pourcentage inférieur, mais proche de 25% en poids, n'était pas compris dans l'enseignement du document (1), de sorte que la caractéristique "inférieure à 25% en poids" ne pouvait pas être considérée comme excluant un éventuel recoupement avec un domaine précis selon le document (1). En conséquence, la revendication 1 appelait des objections au titre de l'article 123(2) CBE.

Dans l'affaire **T 982/94**, l'instance du premier degré avait tout d'abord rejeté la demande de brevet européen pour défaut de nouveauté. La division d'examen avait en effet estimé que le dispositif d'affichage à cristaux liquides qui était divulgué dans le document D1 exposait toutes les caractéristiques de la revendication 1 de la demande, vu notamment que les domaines divulgués dans le document D1 se recoupaient avec les domaines correspondants selon la revendication 1. Au cours de la procédure de recours, la revendication 1 a été modifiée de façon à faire passer la limite inférieure initiale de 40° prévue pour l'angle de torsion à une nouvelle limite inférieure de 60°, laquelle n'était pas explicitement divulguée dans les pièces initiales de la demande. Cette modification, qui revenait à exclure les valeurs comprises entre 40° et 60° du domaine initialement revendiqué pour l'angle de torsion, avait été introduite afin de répondre à l'objection soulevée à l'encontre de la nouveauté sur la base du document D1. En effet, il ressortait explicitement de ce document que la limite de 60° était la limite supérieure du domaine préféré, allant de 20° à 60°, qui était spécifié pour l'angle de torsion. C'est notamment la raison pour laquelle la chambre était convaincue que la divulgation du document 1 constituait une base suffisante pour justifier le disclaimer introduit dans la revendication 1 telle que modifiée, et qu'en conséquence la modification satisfaisait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

## 1.2 Technischer Beitrag des hinzugefügten Merkmals

In der Sache **T 64/96** hatte die Einspruchsabteilung ein Patent widerrufen, in dem es um einen Deckel für Fahrzeug-Sonnenblendspiegel aus gleichartigen rechteckigen Platten ging, die sich überlappen und in kettenartiger Aufeinanderfolge verbunden sind. In Anspruch 1 wurde im Rahmen des dritten Hilfsantrags als Änderung das zusätzliche Merkmal aufgenommen, daß Ansätze "an den Platten selbst ausgebildet werden".

Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) machte zunächst geltend, daß dieses Merkmal zumindest implizit in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung offenbart war. Nach seiner Aussage würde der Fachmann nicht ernsthaft daran denken, die Platten, die laut Beschreibung aus Kunststoff sind, ohne Ansätze auszubilden und diese erst nachträglich anzubringen, da sich dadurch die Herstellung dieses letztlich in Massenproduktion erzeugten Artikels unnötig verteuern würde. Als alternatives Argument brachte er ferner vor, daß die geforderte Ausbildung der Ansätze "an den Platten selbst" in die nach G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) zulässige Klasse von Merkmalen falle (die keinen technischen Beitrag leisten). Der Beschwerdeführer führte hierzu insbesondere aus, daß er lediglich den Schutzbereich des Patents durch eine nichtfinderische Auswahl beschränke, da die ursprüngliche Anmeldung sowohl an den Platten selbst ausgebildete als auch gesondert geformte und nachträglich an den Platten angebrachte Ansätze abdecke.

Die Kammer wies darauf hin, daß der Beschwerdeführer in seiner ersten Argumentationskette zwei grundverschiedene Fragen verwickelte, nämlich zum einen, wie der Fachmann die Lehre der ursprünglichen Anmeldung vor dem Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens in die Praxis umsetzen würde, und zum anderen, was ihm die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unmittelbar und eindeutig offenbare. Die Antwort auf die zweite Frage laute, daß der Fachmann einfach nur erfahre, daß die Platten mit Ansätzen "versehen" seien. Diese Aussage schließe zweifellos die Möglichkeit ein, die Ansätze zusammen mit den Platten auszubilden; offenbart werde dies aber nicht.

Nach Prüfung der zweiten Argumentationskette gelangte die Kammer dann zu dem Schluß, daß man bei Anwendung des in G 1/93 (ABI. EPA

## 1.2 Technical contribution of added feature

In **T 64/96** a patent relating to a cover for automobile sun visor mirrors comprising a plurality of rectangular plates overlapping and connected together in chain-like succession was revoked by the opposition division. The third auxiliary request of claim 1 was amended by including as an additional feature that lugs were "integrally formed in said plates".

The appellants (patent proprietors) argued first that this feature was disclosed, at least implicitly, in the original application. Indeed, since the plates were described as being of plastics, the person skilled in the art would not seriously consider forming the plates without lugs and then attaching the lugs thereafter, for to do so would unnecessarily increase the production costs of what was, after all, a mass-produced article. The appellants also argued in the alternative that the requirement that the lugs be "integrally formed in said plates" was a feature of the class allowed ("no technical contribution") by G 1/93 (OJ EPO 1994, 541). In particular, the appellants argued that they were merely limiting the scope of protection by means of non-inventive selection, since the original application covered both integrally formed lugs and separately formed lugs subsequently attached to the plates.

In the board's opinion, the first line of argument confounded two essentially different questions, namely what the skilled person would do on the basis of his general common knowledge when seeking to put the teachings of the original application into practical effect, and what the original application directly and unambiguously disclosed to him. The answer to the second question was that the skilled person was told only that the plates "are provided" with lugs. This statement certainly included the possibility of forming the lugs integrally with the plates but did not disclose it.

The board then examined the second line of argument and came to the conclusion that, applying the criterion developed in G 1/93 (OJ EPO

## 1.2 Apport d'une contribution technique de la caractéristique ajoutée

Dans l'affaire **T 64/96**, la division d'opposition avait révoqué un brevet relatif à un dispositif de recouvrement pour miroirs équipant les paresoleils d'automobiles, qui comprenait des plaques rectangulaires se chevauchant et raccordées entre elles les unes à la suite des autres. La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire avait été modifiée par l'ajout d'une caractéristique supplémentaire, selon laquelle les ergots "faisaient partie intégrante des dites plaques".

Le requérant (titulaire du brevet) a allégué que cette caractéristique était divulguée, du moins implicitement, dans la demande initiale. En effet, les plaques étant décrites comme constituées de matière plastique, l'homme du métier n'envisagerait pas sérieusement de réaliser des plaques sans ergots, lesquels y seraient fixés par la suite, car il en résulterait une augmentation inutile des coûts de production d'un article qui était après tout produit en série. Le requérant a par ailleurs fait valoir que l'exigence selon laquelle les ergots "font partie intégrante des dites plaques" entrerait dans la catégorie des caractéristiques admises par la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541) (en bref : n'apportant aucune contribution technique). Il a notamment soutenu à cet égard qu'il se bornait à limiter l'étendue de la protection conférée par le brevet en effectuant une sélection non inventive, puis que la demande initiale couvrait à la fois les ergots faisant partie intégrante des plaques et les ergots séparés qui sont fixés ultérieurement aux plaques.

En ce qui concerne la première ligne d'argumentation, la chambre a relevé que le requérant confondait deux questions totalement différentes, à savoir ce que ferait l'homme du métier qui chercherait à mettre en oeuvre l'enseignement de la demande initiale en se fondant sur ses connaissances générales, et ce qu'il pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale. S'agissant de la deuxième question, l'homme du métier a pour seule information que les plaques "sont fournies" avec des ergots. Il se peut donc certainement que ceux-ci fassent partie intégrante des plaques, mais cela n'est pas divulgué.

La chambre a examiné ensuite la seconde ligne d'argumentation. Elle a conclu que si l'on appliquait en l'espèce le critère énoncé dans les déci-

1994, 541) und T 384/91 (ABI. EPA 1995, 745) aufgestellten Kriteriums auf den vorliegenden Fall erkennen könne, daß das fragliche Merkmal sehr wohl einen technischen Beitrag zum Gegenstand des Anspruchs leiste, da die Ausbildung der Ansätze an den Platten selbst die Deckelkonstruktion vereinfache und billiger mache; genau das sei zumindest implizit als technische Aufgabe vorgegeben, die die Erfindung lösen solle. Damit verstieß die im Rahmen des dritten Hilfsantrags vorgesehene Aufnahme dieses Merkmals in Anspruch 1 gegen Artikel 123 (2) EPU.

### 1.3 Offenbarung in den Zeichnungen

In der Entscheidung **T 497/97** wies die Kammer darauf hin, daß Abbildungen oft nur ungefähre und daher wenig zuverlässige Darstellungen sind und mithin nur dann zur Auslegung geänderter Ansprüche herangezogen werden dürfen, wenn der Beschreibung keine genaueren Angaben zu entnehmen sind. Im vorliegenden Fall war in den betreffenden Abbildungen zudem nur eine bevorzugte Ausführungsart der Erfindung dargestellt, was mögliche andere, ebenfalls unter den beanspruchten Gegenstand fallende Ausführungsarten nicht ausschloß. Die Kammer kam zu dem Ergebnis, daß sich der im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 hinzugefügte strittige Ausdruck nachvollziehbar auf die Beschreibung der Anmeldung stützte, d. h. ohne inhaltliche Erweiterung aus dem Kontext abzuleiten war.

### 2. Teilanmeldungen

In **T 289/95** stellte die Kammer klar, daß die Frage, ob ein Anspruch in einem auf eine Teilanmeldung erteilten Patent etwas "abdeckt" oder "umfaßt", was in der Stammanmeldung nicht konkret offenbart war, nicht der richtige Vergleichsmaßstab ist, um zu beurteilen, ob der Gegenstand in unzulässiger Weise erweitert wurde. Nach der ständigen Rechtsprechung ist, wie die Kammer ausführte, vielmehr zu prüfen, ob der Gegenstand des angefochtenen Patents unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Stammanmeldung abzuleiten und mit ihr zu vereinbaren ist. An anderer Stelle betonte die Kammer, daß im vorliegenden Fall die entsprechenden Worte zwar tatsächlich nicht in genau derselben Form in der Stammanmeldung zu finden seien, dies aber auch gar nicht notwendig sei. Ausschlaggebend sei der technische Inhalt der Aussagen und nicht ihr Wortlaut. Letztlich komme es nicht darauf an, was der Anspruch abdecke, sondern darauf, was er offenbare.

1994, 541) and T 384/91 (OJ EPO 1995, 745) to the case at issue, it could be seen that the feature in question did indeed make a technical contribution to the subject-matter of the claim, since forming the lugs integrally with the plates led to a simpler and cheaper cover construction which, at least by implication, was the technical problem which the invention set out to solve. Thus the addition of this feature to claim 1 of the third auxiliary request infringed Article 123(2) EPC.

### 1.3 Disclosure in drawings

In **T 497/97** the board noted that, since drawings were often approximate and therefore unreliable, they could only be used in interpreting amended claims if the description did not contain a more precise indication of what was meant. Moreover, in the case at issue, the drawings showed only a preferred embodiment of the invention, which did not rule out the possibility of other embodiments covered by the claimed subject-matter. The board concluded that the contested wording, inserted in the characterising portion of claim 1, had been validly based on the description according to the application, ie that the wording had been inferrable from its context without extending its meaning.

### 2. Divisional applications

In **T 289/95** the board found it necessary to clarify that the question of whether or not a claim in a patent deriving from a divisional application "covers" or "embraces" something which was not specifically disclosed in the parent application is not the proper standard of comparison for determining whether there has been an inadmissible extension of subject-matter. According to established case law, what is required is an analysis of whether the subject-matter of the contested patent is directly and unambiguously derivable from, and consistent with, the disclosure in the parent application. In other respects, the board stressed that even if in this case it was true that no exactly equivalent form of words could be found in the parent application, this was not the point. It is the technical content of the statements that counts, not the words themselves. The board also pointed out that what matters is what the claim discloses, not what it covers.

sions G 1/93 (JO OEB 1994, 541) et T 384/91 (JO OEB 1995, 745), il s'avérerait que la caractéristique en question apportait une contribution technique à l'objet de la revendication, vu que l'intégration des ergots dans les plaques permettait d'obtenir un dispositif de recouvrement plus simple et moins cher, ce qui constituait, du moins par déduction, le problème à résoudre par l'invention. L'ajout de cette caractéristique dans la revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire était donc contraire à l'article 123(2) CBE.

### 1.3 Divulgarion dans les dessins

Dans l'affaire **T 497/97**, la chambre a fait observer que les représentations des figures étant souvent approximatives et donc peu fiables, elles ne pouvaient être utilisées pour interpréter la ou les revendication(s) modifiée(s) qu'à défaut d'indication plus précise dans la description. En l'occurrence, les figures concernées ne représentaient en outre qu'un mode de réalisation préféré de l'invention, ce qui n'excluait donc pas que d'autres modes de réalisations puissent également être couvertes par l'objet revendiqué. La chambre a conclu que l'expression litigieuse ajoutée dans la partie caractérisante de la revendication 1 était valablement fondée sur la description de la demande, c'est-à-dire qu'elle était déductible de son contexte sans extension de son contenu.

### 2. Demandes divisionnaires

Dans l'affaire **T 289/95**, la chambre a jugé nécessaire de préciser que lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu extension inadmissible de l'objet, la question qui se pose n'est pas de savoir si la revendication d'un brevet émanant d'une demande divisionnaire "couvre" ou "comprend" un élément qui n'est pas spécifiquement divulgué dans la demande initiale. Elle a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence constante, il y a lieu d'analyser si l'objet du brevet contesté découle directement et sans ambiguïté de la divulgation initiale et s'il est conforme à celle-ci. Elle a souligné que même s'il était vrai, en l'espèce, que l'on ne retrouvait pas exactement les mêmes termes dans la demande initiale, là n'était pas la question. C'est le contenu technique qui compte et non les mots en eux-mêmes. La chambre a également fait observer que l'important c'est ce que la revendication divulgue et non ce qu'elle couvre.

In **T 211/95** hatte die Prüfungsabteilung eine Teilanmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, daß eine Merkmalsgruppe des ursprünglichen Anspruchs 1 der Stammanmeldung im Anspruch 1 der Teilanmeldung ganz fehle, was die Bestimmungen von Artikel 76 (1) EPÜ verletze. Die Kammer konnte dieser Begründung nicht zustimmen, denn es war für den Fachmann offensichtlich, daß in der Stammanmeldung zwei technische Lehren enthalten waren, die sich nach ihrer Problemstellung unterschieden und mit unterschiedlichen, jeweils voneinander unabhängigen Merkmalen verwirklichen ließen. Es lagen zwei technisch unverknüpfte technische Lehren vor, die getrennt beansprucht werden konnten. Für den Fachmann war klar, daß die Merkmalsgruppe gemäß dem in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstand für den in der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand unwesentlich war. Der Gegenstand der Teilanmeldung war in der Stammanmeldung unmittelbar und unzweideutig offenbart. Es verstoße daher nicht gegen Artikel 76 (1) EPÜ, die entsprechende Merkmalsgruppe der Stammanmeldung nicht in den Anspruch 1 der Teilanmeldung aufzunehmen.

### 3. "Tests" für die Zulässigkeit einer Änderung

#### 3.1 Der "Wesentlichkeitstest"

In der Sache **T 396/95** wandte die Kammer die in **T 331/87** (ABI. EPA 1991, 22) aufgestellten und in **T 623/92** bestätigten Kriterien an und befand, daß das gestrichene Merkmal der "Carbonisierung" zwar nicht ausdrücklich als für die Erfindung wesentlich bezeichnet werde, die ganze Darstellung der Erfindung aber indirekt hierauf schließen lasse. Das Merkmal sei im Lichte der technischen Aufgabe, deren Lösung es diene, für die Funktion der Erfindung unverzichtbar. Aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gehe nicht unmittelbar und eindeutig hervor, daß dieses Merkmal nur fakultativ sei. Wenn die Erfindung die Bereitstellung gekühlter Getränke betroffen hätte und die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe nur in einer Verbesserung der Wasserkühlung im Hinblick auf die Ausgabe gekühlter Getränke bestanden hätte, wäre der Fachmann in der Tat nicht auf den Gedanken gekommen, daß das Merkmal der Kohlensäureanreicherung für die Funktion der Erfindung unerlässlich sei. Im vorliegenden Fall habe die ursprünglich eingereichte Anmeldung jedoch ein "Wassercarbonisierungssystem" betroffen und die der Erfindung

In **T 211/95** the examining division had refused a divisional application on the ground that a set of features from the original claim 1 of the parent application was entirely missing from claim 1 of the divisional application. This omission was said to violate the provisions of Article 76(1) EPC. The board was unable to accept this reasoning. To the skilled person, it was obvious that the parent application contained two technical teachings which differed in respect of the problems they addressed and which could be realised with features that were independent of one another. There were two technically unconnected teachings which could be claimed for separately. The skilled person would clearly see that the set of features according to the subject-matter claimed in the parent application was not essential to the subject-matter claimed in the divisional application. The subject-matter of the divisional application was directly and unambiguously disclosed in the parent application. Omitting the relevant set of features in the parent application from claim 1 of the divisional application did not therefore violate Article 76(1) EPC.

### 3. "Tests" for the allowability of an amendment

#### 3.1 The "Is it essential?" test

Applying the criteria laid down in **T 331/87** (OJ EPO 1991, 22), and confirmed by **T 623/92**, the board considered in **T 396/95** that, although it was not expressly mentioned that the deleted feature ("carbonation") was essential for the invention, this followed implicitly from the whole presentation of the invention. This feature was seen by the board to be indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem it served to solve. It was not directly and unambiguously derivable from the application as filed that this feature was only optional. Indeed, the skilled person would not have regarded the carbonation feature as indispensable for the function of the invention, if the invention concerned the obtaining of chilled beverages and the problem underlying the invention only consisted in how to improve the cooling of the water in order to provide cooled beverages. In the case at issue, however, the application as originally filed related to "a water carbonator system", and the problem underlying the invention also comprised the improvement of gas/liquid mixing. In this case, the skilled person would regard the carbonation feature as indispensable

Dans l'affaire **T 211/95**, la division d'examen avait rejeté une demande divisionnaire, au motif qu'un groupe de caractéristiques figurant dans la revendication 1 de la demande initiale avait entièrement été omis dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 76(1) CBE. La chambre n'a pas souscrit à ce raisonnement. Il était en effet évident, aux yeux de l'homme du métier, que la demande initiale contenait deux enseignements techniques, qui différaient de par le problème posé et qui étaient mis en oeuvre au moyen de caractéristiques différentes et indépendantes les unes des autres. Il y avait donc deux enseignements techniques non liés entre eux et susceptibles d'être revendiqués séparément. Il était clair, pour l'homme du métier, que le groupe de caractéristiques selon l'objet revendiqué dans la demande initiale était sans importance pour l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire. Celui-ci était divulgué directement et sans ambiguïté dans la demande initiale. Par conséquent, le fait de ne pas reprendre, dans la revendication 1 de la demande divisionnaire, le groupe de caractéristiques correspondant de la demande initiale n'était pas contraire à l'article 76(1) CBE.

### 3. "Tests" pour l'admissibilité d'une modification

#### 3.1 Le "test du caractère essentiel"

Appliquant les critères posés dans la décision **T 331/87** (JO OEB 1991, 22) et confirmés dans la décision **T 623/92**, la chambre saisie de l'affaire **T 396/95** a estimé que même s'il n'était pas dit expressément que la caractéristique supprimée ("carbonation") était essentielle pour l'invention, cela découlait implicitement de la présentation globale de l'invention. Elle a considéré qu'à la lumière du problème technique à la base de l'invention, cette caractéristique était indispensable à la fonction de l'invention. On ne pouvait pas déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle qu'elle avait été déposée que cette caractéristique était seulement optionnelle. En effet, l'homme du métier n'aurait pas estimé que la carbonatation était une caractéristique indispensable à la fonction de l'invention, si celle-ci avait porté sur l'obtention de boissons froides et si le problème à la base de l'invention avait uniquement consisté à améliorer le refroidissement de l'eau, afin de fournir des boissons froides. Or, dans la présente affaire, la demande initiale portait sur un "système de carbonateur d'eau" et le problème à résoudre par l'invention consistait également à améliorer

zugrunde liegende Aufgabe auch eine verbesserte Mischung von Gas und Flüssigkeit eingeschlossen. Unter diesen Umständen gehe der Fachmann davon aus, daß das Merkmal der Carbonisierung für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe unabdingbar sei. Auch aus der Tatsache, daß die aus dem Stand der Technik bekannte Ausgabevorrichtung für Getränke aus carbonisiertem und nichtcarbonisiertem Wasser verwendbar sei, könne nicht geschlossen werden, daß das gestrichene Merkmal der Carbonisierung in der vorliegenden Anmeldung unwesentlich sei.

Da zwischen der Beschreibung, den Abbildungen und den Ansprüchen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung vollkommene Übereinstimmung bestand, sah die Kammer anders als der Beschwerdeführer keinen Grund, weshalb der Fachmann den konsequenten Verweis auf carbonisiertes Wasser einer falschen Formulierung hätte zuschreiben sollen.

Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, daß die Frage in anderen Patentsystemen großzügiger gehandhabt werde und das EPA diesem Beispiel folgen solle. So sei das entsprechende US-Patent ohne das Merkmal der Carbonisierung erteilt worden. Die Kammer war indes nicht davon überzeugt, daß in den Vereinigten Staaten tatsächlich großzügiger verfahren wird. Aus der Prioritätsunterlage der vorliegenden Anmeldung ging in den USA nämlich ein Patent hervor, dessen Ansprüche denjenigen der vorliegenden Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung entsprachen; der breitere Anspruch des US-Patents hatte dagegen einen späteren Anmeldetag als die vorliegende Anmeldung und wurde im Rahmen einer Teilfortsetzung zugelassen.

In der Sache **T 374/93** argumentierte der Einsprechende gegenüber der Kammer, daß die der Suspension gemäß Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung zuzusetzende Menge des Polymers ein wesentliches Merkmal sei und daher nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht gestrichen werden dürfe. Die Kammer sah dies anders. Im vorliegenden Fall war der ursprünglichen Anmeldung als Ganzes nämlich eindeutig zu entnehmen, daß die der Suspension zuzusetzende Menge eines kationischen Polymers von verschiedenen Parametern abhing und durch Versuche leicht ermittelt werden konnte. Ein Fachmann hätte die fragliche Textstelle daher nach Ansicht der Kammer im Lichte der gesamten ursprünglichen Patentschrift als Anleitung zur leicht-

for solving the problem underlying the invention. Furthermore, the fact that the prior art dispenser could be used for carbonated and non-carbonated water beverages did not imply that the deleted "carbonation" feature was not an essential feature in the present application.

Contrary to the appellants' argument, the board noted that the description, figures and claims of the application as originally filed were in perfect agreement with one another, and that the skilled person therefore had no reason to suppose that the consistent reference to carbonated water was due to a misformulation.

The appellants also argued that other patent systems took a more liberal approach, which should also be adopted by the EPO. They alleged that the corresponding US patent had been granted without the carbonating feature. The board was not convinced that the approach in the United States was more liberal. In point of fact, the priority document of the contested application had resulted in a US patent with claims identical to the claims of the contested application as originally filed, and the filing date of the broader claim in the US patent was later than the filing of the contested application and was allowed in a continuation-in-part application.

In **T 374/93** the opponents argued that the amount of polymer to be added to the suspension as defined in claim 1 of the original application was an essential feature, and that the deletion of this feature was not allowable under Article 123(2) EPC. The board did not agree. In this case, the original application as a whole unambiguously taught that the amount of cationic polymer to be added to the suspension depended on various parameters and could easily be experimentally determined. A skilled person would therefore interpret the relevant passage in the light of the original specification as a whole, as an instruction to facilitate the finding of the optimum amount of cationic polymer, or as an advantageous embodiment of the originally

le mélange gaz/liquide. Par conséquent, l'homme du métier considérerait dans ce cas que la carbonatation était une caractéristique indispensable pour résoudre le problème sous-jacent à l'invention. En outre, le fait que le distributeur connu dans l'état de la technique pouvait être utilisé pour des boissons aqueuses carbonatées et non-carbonatées n'impliquait pas que la caractéristique supprimée de la "carbonatation" n'était pas essentielle dans la présente demande.

Contrairement à l'avis du requérant, la chambre a estimé que comme la description, les dessins et les revendications de la demande telle que déposée étaient parfaitement cohérents, l'homme du métier n'avait aucune raison de supposer que la référence logique à l'eau carbonatée était due à une erreur rédactionnelle.

Le requérant a également fait valoir que d'autres systèmes de brevets adoptaient une approche plus libérale, que l'OEB devrait suivre. Il a affirmé que le brevet américain correspondant avait été délivré sans la caractéristique de la carbonatation. La chambre ne s'est pas déclarée convaincue que les Etats-Unis suivaient une approche plus libérale. En fait, le document de priorité de la présente demande avait donné lieu à la délivrance d'un brevet américain, dont les revendications étaient identiques à celles de la présente demande telle qu'elle avait été déposée, et la revendication plus large dans le brevet américain, qui avait été déposée à une date ultérieure à la présente demande, avait été autorisée dans une demande "continuation in part".

Dans l'affaire **T 374/93**, l'opposant avait allégué devant la chambre que la quantité de polymères à ajouter à la suspension telle que définie dans la revendication 1 de la demande initiale constituait une caractéristique essentielle, dont la suppression n'était pas admissible au regard de l'article 123(2) CBE. La chambre n'a pas partagé cet avis. Dans la présente espèce, en effet, la demande initiale dans son ensemble enseignait sans ambiguïté que la quantité de polymères cationiques à ajouter à la suspension dépendait de divers paramètres et pouvait aisément être déterminée de manière expérimentale. C'est pourquoi l'homme du métier considérerait, à la lumière du fascicule initial dans son ensemble, que ledit passage représente une

teren Ermittlung der optimalen Menge des kationischen Polymers oder als vorteilhafte Ausführungsart der ursprünglich offenbarten Erfindung verstanden. Vor diesem Hintergrund erschien das aus der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 gestrichene Merkmal, wonach die Menge des zuzusetzenden Polymers schrittweise erhöht werden muß, wenn der Wert des kationischen Bindemittels von knapp über 0,5 % auf knapp unter 0,5 % gesenkt wird, eher unvereinbar mit der Lehre der ursprünglichen Anmeldung. Die Kammer befand dann jedenfalls, daß der Fachmann bei der Lektüre der fraglichen Textstelle, die mehrere relativierende Begriffe und Ausdrücke wie "in einigen Fällen", "z. B.", "normalerweise" und "in der Regel" enthielt, das aus dem ursprünglichen Anspruch 1 gestrichene Merkmal nicht unmittelbar und eindeutig als zwingend notwendig erkannt hätte.

### 3.2 Ableitbarkeit von Änderungen aus den ursprünglichen Unterlagen

In der Sache **T 823/96** ging es darum, ob die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung bereits eine Zusammensetzung offenbarte, die null Prozent eines UV-Absorbers enthält. Bei der Beantwortung dieser Frage galt es nach Auffassung der Kammer den gesamten Inhalt der Anmeldung zu berücksichtigen und nicht nur einzelne Teile der Beschreibung, auf die sich der Beschwerdeführer stützte.

Die Kammer stellte ferner fest, daß unter einer "impliziten Offenbarung" nicht ein Sachverhalt zu verstehen ist, der nicht zum technischen Informationsgehalt eines Dokuments gehört, von diesem aber möglicherweise nahegelegt wird. Als "implizite Offenbarung" ist danach nur etwas anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich aber klar und eindeutig aus den ausdrücklichen Aussagen ergibt. Demnach muß das allgemeine Fachwissen zwar bei der Klärung der Frage berücksichtigt werden, was in der ausdrücklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit enthalten ist; ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des allgemeinen Fachwissens womöglich nahelegt. Diese beiden Fragen müssen vielmehr streng getrennt werden. Die Kammer befand daher entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers,

disclosed invention. In view of these considerations, the deleted feature of the originally filed claim 1, suggesting the need for stepwise raising of the amount of polymer to be added if the amount of cationic binder were reduced from a value just above 0.5% to a value just below the said value, appeared to be inconsistent with the teaching of the original application. In any case, the skilled reader would not immediately and unambiguously recognise, from the passage containing several relative terms and expressions such as "in some instances", "eg", "normally" and "usually", that the feature as deleted from the original claim 1 was a mandatory feature.

### 3.2 Derivability of amendments from application as filed

In **T 823/96** the board found that, in examining the question whether or not a composition containing zero percent of a UV absorber was disclosed in the application as originally filed, it was necessary to take account of the whole content of the application; the assessment could not be based solely on the isolated parts of the description relied upon by the appellants.

The board also observed that the term "implicit disclosure" should not be construed to mean matter which does not belong to the content of the technical information provided by a document but may be rendered obvious on the basis of that content. The term "implicit disclosure" relates solely to matter which is not explicitly mentioned but is a clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned. Therefore, whilst common general knowledge must be taken into account in deciding what is clearly and unambiguously implied by the explicit disclosure of a document, the question of what may be rendered obvious by that disclosure in the light of common general knowledge is not relevant to the assessment of what is implied by the disclosure of that document. On the contrary, these two questions must be strictly separated.

instruction, en vue de trouver plus facilement la quantité optimale de polymères cationiques, ou un mode de réalisation avantageux de l'invention initialement divulguée. Compte tenu de ces considérations, la caractéristique supprimée de la revendication 1 initialement déposée, qui suggérait d'augmenter progressivement la quantité de polymères à ajouter, au cas où la quantité de liant cationique passerait d'une valeur légèrement supérieure à 0,5% à une valeur légèrement inférieure, semblait plutôt être en contradiction avec l'enseignement de la demande initiale. En tout état de cause, la chambre a estimé que l'homme du métier ne déduirait pas immédiatement et sans ambiguïté dudit passage que la caractéristique supprimée de la revendication 1 initiale était obligatoire, compte tenu des expressions et termes relatifs qu'il contenait, tels que "dans certains cas", "par ex.", "normalement" et "habituellement".

### 3.2 Dédution des modifications des pièces initiales de la demande

Dans l'affaire **T 823/96**, la chambre a estimé que lorsqu'il s'agissait de savoir si une composition contenant 0% d'un absorbeur d'UV était ou non divulguée dans la demande telle que déposée, il convenait de prendre en considération le contenu intégral de cette demande, et pas uniquement les parties isolées de la description sur lesquelles s'était fondé le requérant.

La chambre a également fait observer que l'expression "divulgaration implicite" ne devait pas être interprétée comme couvrant des éléments qui ne font pas partie des informations techniques fournies par un document, mais qu'elle s'entendait des éléments susceptibles de découler à l'évidence du contenu de ces informations. Selon la chambre, cette expression porte uniquement sur des éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés, mais qui découlent clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Par conséquent, s'il convient de prendre en considération les connaissances générales, afin de déterminer ce qu'implique clairement et sans ambiguïté la divulgation explicite d'un document, la question de savoir ce qui peut découler à l'évidence de cette divulgation à la lumière des connaissances générales n'est en



daß das allgemeine Fachwissen in der angefochtenen Entscheidung nicht unterschätzt worden war.

Im Verfahren **T 749/94** gab es in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung keine ausdrückliche Offenbarung, auf die eine Änderung hätte gestützt werden können. Daher war eine inhaltliche Analyse der technischen Lehre der ursprünglichen Anmeldung notwendig, um zu klären, ob der Anspruchsgegenstand unmittelbar und eindeutig der Anmeldung zu entnehmen war. Eine solche Analyse konnte allerdings nur vorgenommen werden, wenn klar war, was der Anspruch besagte. Deshalb prüfte die Kammer den Anspruch zunächst gemäß Artikel 84 EPÜ auf seine Klarheit, bevor sie die Zulässigkeit der Änderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPÜ beurteilte.

## **B. Artikel 123 (3) EPÜ**

### **1. Wechsel der Anspruchskategorie**

In der Sache **T 134/95** war die im Patent beanspruchte Vorrichtung, ein "Behälter zur medizinischen Verwendung", für die getrennte Aufnahme von drei verschiedenen vorgegebenen Verbindungen und deren Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung gedacht. Der Patentschutz erstreckte sich demnach auf die Vorrichtung und zwangsläufig zumindest auch auf ihre Verwendung zur Aufbewahrung und späteren Mischung. Durch Änderungen wurde der Anspruch zu einem Verwendungsanspruch für den Behälter, der die Vorrichtung als solche nicht mehr schützte.

Die Kammer schickte zunächst voraus, daß die sogenannten Vorrichtungserfindungen für einen ganz bestimmten Zweck gedacht sind und in der Regel nicht für andere Zwecke eingesetzt werden können, und stellte dann fest, daß der Wechsel der Anspruchskategorie, d. h. die Umstellung von Ansprüchen für einen Behälter auf Ansprüche für dessen Verwendung, im vorliegenden Fall zu einer Einschränkung des Schutzbereichs führte. Die Änderung war somit zulässig.

Dabei lehnte sich die Kammer an die Entscheidung G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) an, in der die Große Beschwerdekammer zwischen zwei Kategorien von Verwendungsansprüchen unter-

The board therefore did not agree with the appellants' submission that the decision under appeal was based on an underestimation of the common general knowledge.

In **T 749/94** there was no expressis verbis disclosure in the application as filed which could form the basis of an amendment. Consequently, a substantive analysis of the technical teaching of the application as filed was required to determine whether or not the claimed subject-matter could be derived from the application in a direct and unambiguous way. This analysis could only be performed if it was clear what the claim meant. Before assessing the compliance of amendments with Article 123(2) EPC, the board therefore investigated whether the claim was clear within the meaning of Article 84 EPC.

## **B. Article 123(3) EPC**

### **1. Change of claim category**

In **T 134/95** a patent had been granted in respect of a "container for medical use". The claimed apparatus was designed to permit the separate storage and the mixing, at the time of use, of three predefined and different compounds. The protection conferred therefore related to the apparatus and, necessarily, to its use at least for the purposes of storage and mixing. After amendment, the claim became a use claim, covering only the use of the container and no longer protecting the apparatus as such.

Having pointed out that inventions of this kind were designed with a particular object in mind and could not normally be used for other purposes, the board noted that in this case, the change of category, replacing the granted claim with a claim for the use of the container, had the effect of limiting the scope of protection. The amendment was therefore allowable.

The board also applied the distinction drawn in G 2/88 (OJ EPO 1990, 93), where the Enlarged Board differentiated between two categories of use claim: on the one hand, the use of a

revanche pas pertinente pour apprécier ce qu'implique la divulgation de ce document. Au contraire, il y a lieu de bien séparer ces deux questions. Aussi la chambre n'a-t-elle pas souscrit à l'argument du requérant, selon lequel les connaissances générales avaient été sous-estimées dans la décision entreprise.

Dans l'affaire **T 749/94**, la demande telle que déposée ne contenait aucune divulgation expresse susceptible de constituer la base à une modification. Il fallait donc analyser le contenu de l'enseignement technique de la demande telle que déposée, afin de déterminer si l'objet de la revendication pouvait ou non être déduit directement et sans ambiguïté de ladite demande. Or, une telle analyse n'était possible que si le sens de la revendication était clair. En conséquence, avant d'apprécier si les modifications satisfaisaient aux dispositions de l'article 123(2) CBE, la chambre a examiné si la revendication était claire, conformément à l'article 84 CBE.

## **B. Article 123(3) CBE**

### **1. Changement de catégorie de revendication**

Dans l'affaire **T 134/95**, le dispositif revendiqué par le brevet délivré, "récipient à usage médical", était conçu pour permettre le stockage séparé ainsi que le mélange, au moment de l'emploi, de trois composés prédéfinis et différents. La protection conférée portait donc sur le dispositif et, nécessairement, au moins sur son utilisation aux fins du stockage, puis du mélange. Après modification, la revendication était une revendication d'utilisation du récipient, qui ne protégeait plus le dispositif en tant que tel.

La chambre, après avoir rappelé que les inventions dites de dispositif sont conçues dans un but bien particulier et ne peuvent normalement pas être utilisées à d'autres fins, a relevé qu'en l'occurrence, le changement de catégorie des revendications de brevet portant sur un récipient en revendications d'utilisation dudit récipient avait pour effet de restreindre l'étendue de la protection. Par conséquent, ce changement était admissible.

Par ailleurs, la chambre a fait application de la distinction de catégories opérée dans la décision G 2/88 (JO OEB 1990, 093), à savoir que la Grande Chambre distingue deux

scheidet, nämlich der Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses und der Verwendung eines Gegenstands zur Herstellung eines Erzeugnisses. Bei der zweiten Kategorie liegt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer eine Erweiterung des Schutzbegehrens vor, die gegen Artikel 123 (3) EPU verstößt.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer entgegen dem Vorbringen der Einsprechenden, die "Herstellung einer Infusionslösung" zu erkennen vermeinten, daß die Verwendung des Behälters nicht zur Herstellung eines Erzeugnisses führte, sondern vielmehr auf zwei aufeinander folgende Handhabungsschritte abzielte (nämlich zunächst die gesonderte, sterile Aufbewahrung der drei Lösungen und dann deren sterile Mischung zum Zeitpunkt der Anwendung), wie dies bereits ausdrücklich im Anspruch des erteilten Patents ausgeführt worden war (wonach Innenraumteile zur getrennten Aufnahme der drei Lösungen und deren anschließender Mischung unmittelbar vor der Anwendung dienen). Die Erfindung sollte dafür sorgen, daß alle drei Lösungen die Aufbewahrungsphase intakt überstehen (und erst unmittelbar vor der Anwendung gemischt werden, so daß sich die Mischung nicht vorzeitig verändert). Die beiden Verfahrensschritte bewirkten also keineswegs eine Veränderung der Ausgangslösungen zur Herstellung eines Erzeugnisses.

Die Kammer stufte die Verwendung daher als "Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer Wirkung oder eines Ergebnisses" ein und hielt den Wechsel der Anspruchskategorie vor diesem Hintergrund für zulässig.

In der Sache **T 279/93** stellte die Kammer fest, daß ein Anspruch für die Verwendung einer Verbindung A in einem Verfahren zur Herstellung der Verbindung B keinen breiteren Schutzbereich hat als ein Anspruch für ein Verfahren zur Herstellung der Verbindung B aus der Verbindung A. Der vorliegende Anspruch 1 war auf die Verwendung einer ersten Verbindung in einem Verfahren zur Herstellung einer zweiten Verbindung gerichtet. In der Entscheidung G 2/88 wurde bereits früher ausgeführt, daß es im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprüchen, nämlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vorrichtungen) und Ansprüche auf Tätigkeiten (z. B. Methoden, Verfahren, Verwendungen), gibt (s. Nr. 2) und daß die technischen Merkmale eines Anspruchs für eine Tätigkeit die physischen Schritte sind, die diese Tätigkeit definieren (s. Nr. 2.5). Im

physical entity to achieve an effect or result, and on the other, the use of a physical entity to produce or prepare a product. In the opinion of the Enlarged Board, use claims of the latter type would lead to an extension of the protection conferred, in contravention of Article 123(3) EPC.

Contrary to the opponents' allegation that a "drip solution" was obtained, the board concluded that the use of the container did not lead to the manufacture of a product; on the contrary, its purpose was to carry out two successive handling operations (the separate and sterile storage of each of the three solutions, and then the sterile compound mixing of these solutions at the time when they were administered) as explicitly stated in the granted claim (in respect of compartments for "separate storage and subsequent mixing, immediately before use" of the three solutions). The intended purpose was to conserve each of the three solutions during the storage phase (and to mix them immediately before use, avoiding any premature change of the mixture). The two stages of the process therefore in no way had the effect of modifying the starting solutions with a view to obtaining or manufacturing a product.

This use therefore fell into the category "use of a physical entity to obtain an effect or result", and on this basis the change of category was allowable.

In **T 279/93** the board found that a claim to the use of a compound A in a process for preparing compound B has no broader scope than a claim to a process for preparing compound B from compound A. Claim 1 of the contested patent was directed to the use of a first compound in a process for preparing a second compound. It had already been stated in G 2/88 (see point 2.2) that there are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity (eg product, apparatus) and a claim to a physical activity (eg method, process, use) and (see point 2.5) that the technical features of a claim to an activity are the physical steps which define such activity. In this case, the board considered that process claim 1 as filed, process claim 1 as granted and use claim 1 filed on appeal all related to the same physical steps, and that the claims were therefore of the same scope. On this view, the scope

catégories de revendication d'utilisation : l'utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat et, d'autre part, l'utilisation d'un objet matériel pour l'obtention ou la préparation d'un produit. De l'avis de la Grande Chambre, la deuxième catégorie conduirait à une extension de la protection demandée, contraire à l'article 123(3) CBE.

Contrairement aux allégations des opposants qui soutenaient qu'il y avait "obtention d'une solution de perfusion", la chambre a conclu en l'espèce que l'utilisation du récipient ne conduisait pas à la fabrication d'un produit, mais avait au contraire pour objet deux opérations de manipulation successives (stockage séparé, stérile, de chacune des trois solutions, puis celle du mélange ternaire stérile, desdites solutions au moment de leur mise en oeuvre), comme cela était déjà expressément dit dans la revendication du brevet délivré (compartiments destinés "au stockage séparé puis au mélange subséquent, juste avant utilisation" des trois solutions). Le but recherché était de conserver l'intégrité de chacune des trois solutions pendant la phase de stockage (et de les mélanger juste avant emploi afin d'éviter une altération prématurée du mélange). Les deux étapes du procédé n'avaient donc nullement pour effet de modifier les solutions de départ en vue d'obtenir ou de fabriquer un produit.

Cette utilisation relevait donc de la catégorie "utilisation d'un objet matériel pour l'obtention d'un effet ou d'un résultat" et, à ce titre, le changement de catégorie était admissible.

Dans l'affaire **T 279/93**, la chambre a considéré qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé A dans un procédé en vue de préparer un composé B n'avait pas une portée plus large qu'une revendication relative à un procédé en vue de préparer un composé B à partir du composé A. La présente revendication 1 portait sur l'utilisation d'un premier composé dans un procédé en vue de préparer un second composé. Ainsi qu'il a déjà été énoncé dans la décision G 2/88 (cf. point 2.2), il existe deux types fondamentaux de revendications, à savoir les revendications portant sur une chose (par ex. un produit ou un dispositif) et les revendications portant sur une activité physique (par ex. une méthode, un procédé ou une utilisation). En outre, toujours selon la décision G 2/88 (point 2.5), les caractéristiques techniques indiquées dans une revendication portant sur une activité sont les étapes physi-

vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß sich der ursprünglich eingereichte Verfahrensanspruch 1, der Verfahrensanspruch 1 in der erteilten Fassung und der nun im Beschwerdeverfahren eingereichte Verwendungsanspruch 1 allesamt auf die gleichen physischen Schritte bezogen und somit alle denselben Umfang hatten. Hiervon ausgehend ergab sich aus dem Verwendungsanspruch also kein breiterer Schutzbereich als aus dem Verfahrensanspruch in der erteilten Fassung, so daß auch das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt war.

Im Verfahren **T 276/96** entschied die Kammer unter Berufung auf G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64), daß durch die Änderung eines Anspruchs vom Typ "Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A unter Verwendung des Gegenstands B zur Erzielung der Wirkung C" in einen Anspruch nach dem Muster "Verwendung des Gegenstands B in einem Verfahren zur Herstellung des Gegenstands A zur Erzielung der Wirkung C" der Schutzbereich nicht erweitert werde, da Konkurrenten durch beide Formulierungen letztlich an derselben Tätigkeit gehindert würden – ob sie nun die spezielle Anodenkonstruktion nicht in einem elektrolytischen Abscheidungsverfahren zu einem bestimmten Zweck verwenden oder das elektrophoretische Beschichtungsverfahren nicht mit der besagten, demselben Zweck dienenden Anodenkonstruktion durchführen dürften.

### C. Regel 88 Satz 2 EPÜ

In der Sache **J 42/92** ging es um die Frage, ob nach Patenterteilung noch ein Antrag gemäß Regel 88 Satz 2 EPÜ gestellt werden kann. Die Kammer entschied, daß Änderungen der Beschreibung oder der Ansprüche nach Regel 88 EPÜ nur beantragt werden können, solange das Anmelde- oder Einspruchsverfahren läuft. De facto wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents nach Artikel 97 (4) EPÜ an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist. Danach kann Regel 88 EPÜ nur noch in einem anhängigen Einspruchsverfahren angewandt werden. Im vorliegenden Fall war der Erteilungsbeschuß bereits wirksam geworden und kein Einspruch eingelegt worden. Daher

of protection conferred by this use claim was not broader than that conferred by the granted process claim, so that the requirement of Article 123(3) EPC was fulfilled.

In **T 276/96** the board decided in view of G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) that the change of claim of the type "Method of fabricating item A using item B providing effect C" to a claim of the type "Use of item B in a method of fabricating item A to provide effect C" did not extend the protection conferred, since with both formulations the same activity would be forbidden to competitors, who could neither use the specific anode structure in an electrodeposition process for a specific purpose nor carry out the electrocoating process using the said anode structure serving the said purpose.

### C. Rule 88, second sentence, EPC

In **J 42/92** the board had to decide whether a request under Rule 88, second sentence, EPC can be made after grant. It came to the conclusion that a request under Rule 88 EPC for amendments to the description or claims may only be filed during the pendency of application or opposition proceedings. Under Article 97(4) EPC, the decision to grant a European patent takes effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant. After this date, Rule 88 EPC can only be applied while opposition proceedings are pending. In the case at issue, the decision to grant the patent had already taken effect, and no opposition had been filed. The appeal had therefore been dismissed, since the EPO had ceased to have jurisdiction

ques qui définissent l'activité en question. Dans la présente espèce, la chambre a estimé que la revendication de procédé 1 telle qu'initialement déposée, la revendication de procédé 1 du brevet tel que délivré et la revendication d'utilisation 1 déposée au stade du recours, portaient toutes sur les mêmes étapes physiques, et qu'elles avaient donc la même portée. Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par cette revendication d'utilisation n'était pas plus large que celle conférée par la revendication de procédé du brevet tel que délivré. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans l'affaire **T 276/96**, la chambre a décidé au regard de la décision G 5/83 (JO OEB 1985, 64), que le changement de la revendication de type "méthode en vue de fabriquer un objet A en utilisant un objet B qui produit l'effet C" en une revendication de type "utilisation d'un objet B dans une méthode en vue de fabriquer un objet A, dans le but de produire l'effet C" n'étendait pas la protection conférée, étant donné que ces deux formulations auraient pour effet d'interdire aux concurrents la même activité et qu'ils ne soient pas autorisés à utiliser dans un but défini l'anode spécifique dans un procédé d'électrodéposition ou à mettre en oeuvre le procédé d'électrodéposition en utilisant ladite anode dans le but précité.

### C. Règle 88, deuxième phrase CBE

Dans l'affaire **J 42/92**, la chambre était appelée à statuer sur la question de savoir si une requête formulée au titre de la règle 88, deuxième phrase CBE pouvait être présentée après la délivrance. Elle a conclu qu'une requête formulée au titre de la règle 88 CBE en vue de modifier la description ou les revendications pouvait uniquement être présentée tant que la procédure d'examen ou d'opposition était en instance. En vertu de l'article 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Après cette date, la règle 88 CBE ne peut s'appliquer que dans le cadre d'une procédure d'opposition en instance. Dans la présente espèce, la décision

wurde die Beschwerde zurückgewiesen, da das Europäische Patentamt zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr zur Prüfung eines Antrags nach Regel 88 EPÜ befugt war.

Nach Ansicht der Kammer spricht auch nichts dagegen, die Zulassung etwaiger Berichtigungen (nach dem Kriterium, ob sie für den Fachmann offensichtlich sind) dann, wenn kein Anmelde- oder Einspruchsverfahren beim EPA mehr anhängig ist, allein den nationalen Gerichten oder sonstigen Behörden zu überlassen, die rechtlich für Verfahren zuständig sind, in denen sich diese Frage stellen kann.

## IV. PRIORITÄT

### A. Identität der Erfindung

Das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ, daß Vor- und Nachanmeldung dieselbe Erfindung betreffen, setzt einerseits voraus, daß die Merkmale der in der europäischen Anmeldung beanspruchten Erfindung im Prioritätsdokument deutlich offenbart sind (Artikel 88 (4) EPÜ). Andererseits müssen die Merkmale der Erfindung, die in der Prioritätsanmeldung offenbart ist, auch die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung kennzeichnen.

#### 1. Offenbarung der beanspruchten Erfindung in der Voranmeldung

##### 1.1 Implizite Offenbarung

In der Sache **T 136/95** (ABI. EPA 1998, 198) erklärte die Kammer, daß bei der Beurteilung, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, auf den Fachmann abzustellen ist: Eine Patentanmeldung ist kein allgemeinverständlicher Text, der für die Allgemeinheit bestimmt ist; sie ist vielmehr ein für den Fachmann bestimmter Fachtext. Der Fachmann, auf den bei der Frage abzustellen ist, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt, ist auch derjenige, der beurteilen muß, ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht bzw. ausreichend beschrieben ist. Allerdings zieht der Fachmann den Stand der Technik nicht, wie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, in seiner Gesamtheit, sondern nur insoweit heran, als er ihm aufgrund seiner normalen Kenntnisse bekannt ist, und mit diesem Wissen oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte kann er ermitteln, ob es sich um dieselbe Erfindung handelt.

to consider a request under Rule 88 EPC at the time when the request was filed.

The board also pointed out that there is no reason why, once no application or opposition proceedings are pending before the EPO, decisions on the question of corrections (bearing in mind the requirement of obviousness to a skilled person) should not fall within the sole jurisdiction of the national courts or other authorities responsible for proceedings in which this question may arise.

## IV. PRIORITY

### A. Identity of invention

The requirement under Article 87(1) EPC that the earlier application and the subsequent application relate to the same invention means on the one hand that the features of the invention claimed in the European application must be specifically disclosed in the priority document (Article 88(4) EPC). It also means that the features of the invention disclosed in the priority application must also characterise the invention claimed in the subsequent application.

#### 1. Disclosure of the claimed invention in the earlier application

##### 1.1 Implicit disclosure

In **T 136/95** (OJ EPO 1998, 198), the board stated that identity of invention has to be assessed by reference to the skilled person. A patent application is a technical document, addressed to the skilled person, not a work intended for the general reader. The skilled person to whom reference must be made for the purpose of assessing identity of invention is the same as the person whose point of view forms the basis for assessing inventive step or deciding whether the description discloses the invention in a sufficiently clear and complete manner. However, as with the assessment of inventive step, he is not familiar with all the prior art, but only with those elements of it which form part of his general knowledge, and it is on the basis of this knowledge, or by carrying out simple operations derived from it, that he may infer whether or not there is identity of invention.

de délivrer le brevet avait déjà pris effet et aucune opposition n'avait été formée. Le recours a donc été rejeté, au motif que l'Office européen des brevets avait cessé d'avoir compétence pour examiner une requête au titre de la règle 88 CBE, au moment où celle-ci avait été présentée.

La chambre a également relevé qu'elle ne voyait pas pourquoi, une fois que plus aucune procédure d'examen ou d'opposition n'est en instance devant l'OEB, la question des corrections (à savoir les corrections évidentes pour l'homme du métier) ne devrait pas être seulement tranchée par les juridictions nationales ou d'autres autorités ayant compétence dans les procédures où cette question est susceptible d'être soulevée.

## IV. PRIORITÉ

### A. Identité de l'invention

L'exigence prévue à l'article 87(1) CBE, à savoir que la demande antérieure et la demande ultérieure doivent avoir trait à la même invention, présuppose d'une part que les éléments de l'invention revendiquée dans la demande européenne aient été révélés de façon précise dans le document de priorité (art. 88(4) CBE) et, d'autre part, que les éléments de l'invention exposée dans la demande établissant le droit de priorité caractérisent également l'invention revendiquée dans la demande ultérieure.

#### 1. Divulgation de l'invention revendiquée dans la demande antérieure

##### 1.1 Divulgation implicite

Dans l'affaire **T 136/95** (JO OEB 1998, 198) la chambre a expliqué que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention : une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier. L'homme du métier auquel il convient de se référer pour apprécier l'identité d'invention est le même que celui qui est chargé d'apprécier l'activité inventive ou le caractère suffisant de la description. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

Die Kammer entschied, daß das Erfordernis, daß zwei Anmeldungen dieselbe Erfindung zum Gegenstand haben müssen, flexibel auszulegen ist: Bestimmte in der späteren europäischen Anmeldung beanspruchte Merkmale brauchen in der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, nicht ausdrücklich erwähnt zu sein, sofern sie der Fachmann der Prioritätsanmeldung mit seinem Fachwissen allein oder durch Vornahme einfacher Ausführungsschritte entnehmen kann.

In diesem Fall wurde ein in der europäischen Patentanmeldung beanspruchtes strukturelles Merkmal von einem in der Prioritätsanmeldung beschriebenen allgemeinen funktionalen Merkmal gestützt.

### 1.2 Nichtoffenbarung eines wesentlichen Merkmals

In der Sache **T 1054/92** vom 20.6.1996 enthielt der Anspruch 1 das Merkmal, daß das absorbierende Gebilde einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % aufweist. Dieses Merkmal konnte nicht aus den Offenbarungen in der ersten und zweiten Prioritätsunterlage abgeleitet werden. Besagte Obergrenze wurde erst mit der dritten Prioritätsunterlage eingeführt.

Die Kammer konnte dem Gegenstand des Anspruchs 1 nur den dritten Prioritätstag zuerkennen: Gemäß dem Erfordernis, daß es sich um dieselbe Erfindung handeln muß, muß der Gegenstand der Ansprüche der europäischen Anmeldung in den Unterlagen der früheren Anmeldung als Ganzes eindeutig identifizierbar sein. Wenn ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung fehlt, für die ein europäisches Patent beantragt wird, dann besteht kein Prioritätsanspruch. Das Merkmal betreffend den Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 % ist ein solcher wesentlicher Bestandteil. Dies ging eindeutig aus der Erklärung in der Beschreibung hervor, daß "der Feuchtigkeitsgehalt des absorbierenden Gebildes weniger als 10 Gew.-% des trockenen absorbierenden Gebildes betragen muß, um sicherzustellen, daß das Gebilde im wesentlichen ungebunden bleibt". Außerdem wurde das betreffende Merkmal im Anspruch 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung genannt und vom Beschwerdeführer im Prüfungsverfahren herangezogen, als er versuchte, den Gegenstand dieses Anspruchs vom angeführten Stand der Technik zu unterscheiden.

Die Sache **T 1054/92** war nicht vergleichbar mit der Sache T 73/88 (ABI. EPA 1992, 557 – Snack-Produkt), in der entschieden wurde, daß ein

The board came to the conclusion that it was necessary to give some flexibility to the requirement for identity of invention between the two applications. Some features claimed in the European application need not be expressly mentioned in the previous application whose priority is claimed, provided that the skilled person is able, purely on the basis of his knowledge or by performing simple operations to carry out the invention, to infer these features from the prior application.

In the case in question a structural feature claimed in the European patent application was supported by a general functional feature described in the prior application.

### 1.2 Non-disclosure of an essential feature

In **T 1054/92** of 20.6.1996 claim 1 contained the feature that the absorbent structure had a moisture content of less than 10%. This feature could not be derived from the disclosures in the first and second priority documents. Said upper limit was only introduced by the third priority document.

The board could accord to the subject-matter of claim 1 only the third priority date. Pursuant to the requirement of identity of invention, the subject-matter of the claims of the European application must be clearly identifiable in the documents of the previous application as a whole. If any essential element of the invention for which a European patent was sought was missing, there was no right to priority. The feature concerning the moisture content of less than 10% was one such essential element. This was made clear by the statement in the description that "in order to ensure that the structure remains substantially unbonded the moisture content of the absorbent structure must be less than about 10% by weight of the dry absorbent structure". Furthermore, the relevant feature appeared in claim 1 as originally filed and was relied upon by the appellant in the examination proceedings when seeking to distinguish the subject-matter of this claim from cited prior art.

**T 1054/92** was not comparable with the situation in T 73/88 (OJ EPO 1992, 557 – Snackfood), where it was held that a particular feature which could

La chambre a conclu qu'il y a lieu de tempérer par une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes : certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne ultérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire.

En l'espèce, un élément structurel revendiqué dans la demande de brevet européen avait été étayé par un élément fonctionnel général décrit dans la demande fondant le droit de priorité.

### 1.2 Non-divulgation d'un élément essentiel

Dans l'affaire **T 1054/92**, en date du 20.6.1996, la revendication 1 contenait la caractéristique selon laquelle la structure absorbante avait un degré d'humidité inférieur à 10 %. Cette caractéristique ne pouvait pas être déduite des exposés figurant dans le premier et le deuxième documents fondant le droit de priorité. Le plafond précité n'était introduit que par le troisième document de priorité.

La chambre n'a pu attribuer à l'objet de la revendication 1 que la date conférée par le troisième document de priorité : l'exigence d'identité de l'invention veut que l'objet des revendications de la demande européenne se dégage clairement de l'ensemble des pièces de la demande antérieure. Si un élément essentiel de l'invention pour lequel une demande de brevet européen a été déposée manque, il n'y a aucun droit de priorité. La caractéristique relative au degré d'humidité inférieur à 10 % était un de ces éléments essentiels. C'est ce qu'a fait clairement apparaître la déclaration figurant dans la description, à savoir : "pour faire en sorte que la structure reste en grande partie non agglomérée, le degré d'humidité de la structure absorbante doit être inférieur à 10 % en poids de la structure absorbante sèche". En outre, la caractéristique pertinente est apparue dans la revendication 1 telle que déposée initialement, et le requérant s'est fondé sur elle au cours de la procédure d'examen, lorsqu'il a tenté de distinguer l'objet de cette revendication de l'état de la technique citée.

L'affaire **T 1054/92** n'était pas comparable avec le cas T 73/88 (JO OEB 1992, 557 – Aliment à croquer), où la chambre avait considéré qu'une

bestimmtes Merkmal, das in der relevanten Prioritätsunterlage nicht gefunden werden konnte, nicht in Zusammenhang mit dem Wesen und der Art der offenbaren Erfindung stand, so daß das Fehlen dieses Merkmals keinen Prioritätsverlust zur Folge hatte. Die im vorliegenden Fall zuständige Kammer war der Überzeugung, daß das Erfordernis, daß das beanspruchte Gebilde weniger als 10 Gew.-% Feuchtigkeit enthält, für Wesen und Art dieses Gebildes von Bedeutung ist.

### 1.3 Routineauswahl

In der Sache **T 364/95** wurden zwei Merkmale des Anspruchs der europäischen Anmeldung in der Prioritätsunterlage nicht erwähnt. Unter Verweis auf die Entscheidung **T 581/89** befand die Kammer allerdings, daß diese Merkmale keine erfinderische Bedeutung haben, sondern nur übliche einer Werkstatt offenstehende Möglichkeiten sind, die Erfindung auszuführen, nachdem das entscheidende erfinderische Merkmal erkannt worden ist. Für den Fachmann handelt es sich lediglich um eine im wesentlichen triviale Routineauswahl, die ihm wohlbekannt ist und keinen Beitrag zur Erfindung als solcher leistet. Daher war der Prioritätsanspruch zulässig.

Die Einführung dieser Merkmale in die Ansprüche hatte nur zur Folge, den Schutzzumfang gegenüber demjenigen zu begrenzen, der auf der Grundlage der Offenbarung der Prioritätsunterlage hätte erzielt werden können, und änderte nichts an Wesen und Art der Erfindung. Die Kammer zog eine Parallele zur Begründung in **G 1/93**, in der die Große Beschwerdekammer befunden hatte: Wenn ein hinzugefügtes Merkmal lediglich einen Teil des früheren Gegenstands vom Schutzzumfang ausschließt, dann verhilft seine Hinzufügung dem Anmelder nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil und seine Einführung stellt keinen Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ dar.

### 1.4 Auswahl aus generischer Formel

In der Sache **T 77/97** betrafen die beiden abhängigen Ansprüche 4 und 5 der europäischen Patentanmeldung einzelne Verbindungen, die unter die mit der generischen Formel des Anspruchs 1 definierte Gruppe fielen. Der Anspruch 3 des Prioritätsdokuments definierte mit einer generischen Formel eine Gruppe von vier chemischen Verbindungen, u. a. auch

not be found in the relevant priority document was not related to the character and nature of the invention disclosed, so that the absence of this feature did not cause loss of priority. The board was convinced that the requirement that the claimed structure contain less than 10% by weight of moisture was essentially related to the character and nature of that structure.

### 1.3 Routine choice

In **T 364/95** two features of the claim in the European application were not mentioned in the priority document. However, referring to **T 581/89**, the board found that these features had no inventive significance but were natural workshop ways of carrying out the invention once the key inventive feature had been appreciated. They were nothing more than routine choices for the skilled person, essentially trivial, well-known to him and made no contribution to the invention as such. Therefore the claim to priority was allowable.

The effect of the introduction of those features into the claims was merely to limit the extent of protection compared with the extent of protection which could have been attained based on the disclosure of the priority document, and did not change the character and nature of the invention. The board drew a parallel with the reasoning in **G 1/93**, in which the Enlarged Board of Appeal found that if an added feature merely excluded part of the former subject-matter from the scope of protection, then adding it did not give any unwarranted advantage to the applicant and its introduction did not contravene Article 123(2) EPC.

### 1.4 Selection from generic formula

**T 77/97** related to a case in which two dependent claims 4 and 5 of a European application related to individual compounds which were part of the group defined by the generic formula of claim 1. Claim 3 of the priority document defined by means of a generic formula a group of four chemical compounds, including the compounds according to the two

caractéristique particulière, introuvable dans le document de priorité pertinent, n'avait aucun rapport avec le caractère et la nature de l'invention exposée, de sorte que l'absence de cette caractéristique n'entraînait aucune perte de priorité. En l'espèce par contre, la chambre était convaincue que l'exigence selon laquelle la structure revendiquée devait contenir moins de 10 % en poids d'humidité, se rapportait essentiellement au caractère et à la nature de cette structure.

### 1.3 Choix par routine

Dans la décision **T 364/95**, deux caractéristiques de la revendication figurant dans la demande européenne n'avaient pas été mentionnées dans le document établissant le droit de priorité. En se référant toutefois à la décision **T 581/89**, la chambre a estimé que ces caractéristiques n'avaient aucune portée inventive, mais qu'elles étaient des moyens naturels d'atelier pour exécuter l'invention une fois que la caractéristique inventive essentielle avait été appréciée. Ces caractéristiques n'étaient rien de plus que des paramètres choisis par routine pour l'homme du métier, essentiellement insignifiants, bien connus de lui et ne contribuant nullement à l'invention proprement dite. Par conséquent, la revendication de priorité était admissible.

L'introduction de ces caractéristiques dans les revendications avait simplement pour effet de limiter l'étendue de la protection par rapport à l'étendue de la protection qui aurait pu être obtenue sur la base de l'exposé du document de priorité, et n'a nullement modifié le caractère et la nature de l'invention. La chambre a fait le parallèle avec le raisonnement tenu dans la décision **G 1/93**, où la Grande Chambre de recours avait estimé que si une caractéristique ajoutée exclut simplement de l'étendue de la protection une partie de l'ancien objet, l'ajout de cette caractéristique ne procure pas d'avantage injustifié au demandeur, et son introduction ne va pas à l'encontre de l'article 123(2) CBE.

### 1.4 Choix à partir d'une formule générique

**T 77/97** concernait un cas où deux revendications dépendantes 4 et 5 de la demande européenne concernaient des composés individuels tombant dans le groupe défini par la formule générique de la revendication 1. La revendication 3 du document de priorité définissait par une formule générique un groupe de quatre composés chimiques, entre

die Verbindungen der beiden Ansprüche 4 und 5 der späteren europäischen Anmeldung.

Die Kammer räumte ein, daß das Prioritätsdokument ausreichende Informationen enthält, so daß der Fachmann die vier chemischen Verbindungen problemlos nach der generischen Formel seines Anspruchs 3 herstellen kann. Trotzdem kann diese positive Schlußfolgerung nicht automatisch zur Anerkennung der Priorität in Zusammenhang mit den betreffenden Ansprüchen 4 und 5 führen. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 409/90 (ABI. EPA 1993, 40) erklärte die Kammer, die Tatsache allein, daß ein Anspruch in einem Prioritätsdokument so breit ist, daß er auch einen konkreten, in einer späteren Anmeldung erstmals eingereichten Gegenstand umfaßt, ist kein hinreichender Beweis dafür, daß der später angemeldete Gegenstand bereits im Prioritätsdokument offenbart worden ist oder daß Ansprüche in der nachfolgenden Anmeldung auf der Grundlage des später angemeldeten Gegenstands dieselbe Erfindung definieren, die Gegenstand des Prioritätsdokuments ist. Es reicht nicht aus festzustellen, daß die fraglichen Verbindungen unter den Umfang der Ansprüche der früheren Anmeldung fallen und daß sie problemlos gemäß den in dieser Anmeldung enthaltenen Informationen hergestellt werden können.

Der in Artikel 87 (1) EPÜ verwendete Ausdruck "derselben Erfindung" ist in Einklang mit den Erfordernissen des Artikels 88 (2) bis (4) EPÜ auszuweisen. Bevor über den Prioritätsanspruch entschieden werden kann, sind zunächst **die Merkmale festzustellen**, für die diese Priorität beansprucht wird, und es ist die Frage zu klären, ob diese Merkmale der Erfindung im Prioritätsdokument **deutlich offenbart** sind. Bei der Bestimmung der Merkmale, für die die Priorität beansprucht wird, kann man sich nicht auf die Merkmale beschränken, die notwendig sind, um diese Gegenstände vom Stand der Technik zu unterscheiden. Ganz im Gegenteil müssen auch alle Merkmale berücksichtigt werden, die erforderlich sind, um diese Gegenstände deutlich zu definieren.

Der Anmelder beanspruchte das Prioritätsrecht nicht nur für das Merkmal, das alle beanspruchten Verbindungen in allen Ansprüchen der europäischen Patentanmeldung vom Stand der Technik unterscheidet, sondern auch für die bestimmte Kombination der einzelnen Substituenten, die die konkreten chemischen Verbindungen deutlich definieren. Daher war zu prüfen, ob diese Merkmale in ihrer

claims 4 and 5 of the subsequent European application.

The board acknowledged that the priority document contained sufficient information for a skilled person to obtain without difficulty the four chemical compounds according to the generic formula of claim 3. However, this affirmative conclusion could not automatically lead to the recognition of the priority in relation to claims 4 and 5 concerned. With reference to decision T 409/90 (OJ 1993, 40), the board pointed out that the fact that a claim in a priority document is broad enough to cover specific subject-matter disclosed for the first time in a subsequent application cannot by itself be sufficient evidence that such subject-matter has already been disclosed in the priority document, nor that the claims relating to this subject-matter in the subsequent application define the same invention as the one which is the subject of the priority document. It is not sufficient to establish that the compounds concerned fall within the scope of the claims of the previous application, and that they can be prepared without difficulty in accordance with the information contained in this application.

The expression "the same invention" as used in Article 87(1) EPC must be interpreted in conformity with the requirements of Article 88(2) to (4) EPC. Before a decision on the claimed priority can be taken, it is first necessary to **establish the elements** for which this priority is being claimed and whether these elements of the invention are **revealed in a precise manner** in the priority document. These elements for which priority is claimed should not be restricted to the elements needed to distinguish these objects from the prior art. On the contrary, all the elements required to define these objects precisely must also be taken into consideration.

The applicant claimed the right of priority not only in respect of the element which distinguished all the compounds claimed in all the claims of the European application from the prior art, but also in respect of the specific combination of individual substituents which precisely defined the actual chemical compounds. It was therefore necessary to examine whether these elements, this set of

autres les composés selon les deux revendications 4 et 5 de la demande européenne ultérieure.

La chambre a admis que le document de priorité contenait suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse obtenir sans aucune difficulté les quatre composés chimiques selon la formule générique de sa revendication 3. Cependant, cette conclusion positive ne pouvait pas automatiquement conduire à la reconnaissance de la priorité en relation avec les revendications 4 et 5 en cause. Se référant à la décision T 409/90 (JO 1993, 40), la chambre a expliqué que, si une revendication contenue dans un document de priorité est suffisamment générale pour couvrir l'objet spécifique divulgué pour la première fois dans une demande ultérieure, cela ne prouve pas pour autant que l'objet de la demande déposée ultérieurement ait déjà été divulgué dans le document de priorité, ni que les revendications relatives à cet objet figurant dans la demande ultérieure définissent la même invention que celle qui fait l'objet du document de priorité. Il ne suffit pas de constater que les composés en question tombent sous la portée des revendications de la demande antérieure, et qu'ils peuvent être préparés sans difficulté selon les informations contenues dans cette demande.

L'expression "la même invention" utilisée dans l'art. 87(1) CBE doit être interprétée en conformité avec les exigences de l'art. 88(2) à (4) CBE. Avant qu'une décision sur la priorité revendiquée puisse être prise, il faut d'abord **établir les éléments** pour lesquels cette priorité est revendiquée et si ces éléments de l'invention sont **révélés d'une façon précise** dans le document de priorité. Lorsqu'on détermine les éléments pour lesquels la priorité est revendiquée on ne saurait se limiter à déterminer les éléments nécessaires à distinguer ces objets de l'art antérieur. Bien au contraire, il faut également prendre en considération tous les éléments qui sont nécessaires pour définir ces objets de façon précise.

Le demandeur revendiquait le droit de priorité non seulement pour l'élément qui distinguait de l'art antérieur tous les composés revendiqués dans toutes les revendications de la demande européenne, mais également pour la combinaison spécifique des substituants individuels définissant de façon précise des composés chimiques concrets. Il fallait donc examiner si ces éléments, cet ensem-

Gesamtheit in den Unterlagen der früheren Anmeldung deutlich offenbart waren, wie es Artikel 88 (4) EPÜ fordert.

Vom rein begrifflichen Inhalt der Definitionen ist ihr Informationsgehalt im Sinne einer konkreten technischen Lehre streng zu trennen. Im vorliegenden Fall waren alle Verbindungen der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung Teil des "rein konzeptuellen Inhalts" des Anspruchs 3 des Prioritätsdokuments, aber sie gehörten trotzdem nicht zu seiner konkreten Lehre.

Es gab keine Übereinstimmung der technischen Lehre des Anspruchs 3 der Prioritätsanmeldung mit der der Ansprüche 4 und 5 der europäischen Anmeldung, da die Offenbarung einer Gruppe chemischer Verbindungen gerade nicht einer Liste oder Tabelle entspricht, in der einzelne chemische Verbindungen aufgezählt werden (vgl. T 7/86, ABI. EPA 1988, 381; T 12/81, ABI. EPA 1982, 296). Es steht zwar außer Zweifel, daß das Prioritätsdokument tatsächlich eine sehr eng umgrenzte Gruppe als bevorzugt beschreibt, aber es unterscheidet nicht zwischen den vier Verbindungen dieser Gruppe und präzisiert auch nicht, daß die Formel des Anspruchs 3 als eine "gekürzte" Formulierung einer Liste oder Tabelle anzusehen ist, in der vier einzelne chemische Verbindungen aufgeführt sind.

Folglich genießen die Ansprüche 4 und 5 nicht das beanspruchte Prioritätsrecht.

## **2. Beanspruchung der in der Voranmeldung offenbarten Erfindung in der Nachanmeldung**

### **2.1 Implizite Merkmale der technischen Lehre**

In T 809/95 trugen die Einsprechenden vor, im erteilten Anspruch 1 sei das Merkmal "dünnwandig" nicht enthalten, das in der ersten Prioritätsanmeldung als wesentlich offenbart sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, der erteilte Anspruch 1 gehe von einer "im Blasverfahren hergestellten, faltbaren" Kunststoff-Flasche aus, die Falten "zur Ermöglichung einer Volumenreduktion bei Ausübung eines auf die Wände von Hand ausgeübten Druckes" aufweise. Schon diese Beschreibung der Flasche impliziere die Notwendigkeit, daß die Flasche aus

features, had been revealed precisely by the documents of the prior application, as required by Article 88(4) EPC.

A strict distinction must be drawn between this purely intellectual content of the definitions and their information content in the sense of a specific technical teaching. In the case in point, each of the compositions of claims 4 and 5 of the European application was part of the "purely intellectual content" of claim 3 of the priority document, but for all that did not belong to its actual teaching.

There was no identity of technical content between claim 3 of the priority application and claims 4 and 5 of the European application as the disclosure of a group of chemical compounds is not exactly equivalent to a list or table showing individual chemical compounds (see T 7/86, OJ 1988, 381; T 12/81, OJ 1982, 296). Although there was no doubt that the priority document described a very narrow group as being preferred, it did not, however, distinguish between the four compounds of this group, and neither did it specify that the formula of claim 3 had to be considered as an "abridged" formulation of a list or table indicating four individual chemical compounds.

As a consequence, claims 4 and 5 could not be granted the claimed priority right.

## **2. Claiming the invention disclosed in the earlier application in the subsequent application**

### **2.1 Implicit features of the technical teaching**

In T 809/95, the opponents submitted that the "thin-walled" feature, which was disclosed in the first priority application as essential, was not contained in granted claim 1. The board of appeal was of the opinion that granted claim 1 was based on a "collapsible" plastic bottle "produced by the blow-moulding method" which had folds "to facilitate a reduction of volume upon the exertion of a pressure applied to the walls by hand". This description in itself implied that the bottle would have to be made from thin-walled plastic flexible enough to be collapsible by hand

ble de caractéristiques, étaient révélés de façon précise par les pièces de la demande antérieure, comme l'exige l'art. 88(4) CBE.

Il faut rigoureusement séparer du contenu purement conceptuel des définitions leur teneur en information au sens d'un enseignement technique concret. En l'espèce, chacun des composés des revendications 4 et 5 de la demande européenne faisait partie du "contenu purement conceptuel" de la revendication 3 du document de priorité, mais il n'appartenait pas pour autant à son enseignement concret.

L'identité de contenu technique entre la revendication 3 de la demande prioritaire et les revendications 4 et 5 de la demande européenne n'existait pas, car la divulgation d'un groupe de composés chimiques n'est justement pas équivalente à une liste ou un tableau énonçant des composés chimiques individuels (cf. T 7/86, JO 1988, 381 ; T 12/81, JO 1982, 296). Bien qu'il soit hors de doute que le document de priorité décrivait en effet un groupe très étroit comme préféré, il ne distinguait cependant pas entre les quatre composés de ce groupe et ne précisait pas non plus que la formule de la revendication 3 devait être considérée comme une formulation "abrégée" d'une liste ou d'un tableau indiquant quatre composés chimiques individuels.

Par conséquent, les revendications 4 et 5 ne bénéficiaient pas du droit de priorité revendiqué.

## **2. Revendication, dans la demande ultérieure, de l'invention divulguée dans la demande antérieure**

### **2.1 Caractéristiques implicites de l'enseignement technique**

Dans la décision T 809/95, les opposants ont fait valoir que la caractéristique "à paroi mince", qui avait été divulguée comme étant essentielle dans la première demande de priorité, n'était pas contenue dans la revendication 1 telle que délivrée. La chambre de recours a considéré que la revendication 1 délivrée était basée sur une bouteille en matière plastique "pliable, produite par un procédé de soufflage" et présentant des plis "pour faciliter une réduction de volume lorsque la main exerce une pression sur ses parois". Cette seule description de la bouteille impliquait



einem derart flexiblen dünnwandigen Kunststoff bestehe, daß sie im leeren Zustand von Hand faltbar sei, wie es der unabhängige Anspruch 3 der ersten Prioritätsanmeldung verlange.

## 2.2 Fehlende Merkmale gegenüber der Voranmeldung

### 2.2.1 Auslassen unwesentlicher Merkmale

In **T 809/95** machten die Einsprechenden bezüglich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags geltend, daß der Anspruch nicht alle Merkmale enthalte, die der Fachmann aus der zweiten Prioritätsunterlage als wesentlich erkennen würde, mit der Folge, daß der Anspruch auf eine andere Erfindung gerichtet sei. Die Kammer stellte jedoch fest, die von den Einsprechenden vermißten Merkmale stünden in keinem erkennbaren engen Zusammenhang mit der in dieser Prioritätsunterlage gestellten Aufgabe. Diese Aufgabe werde nicht durch die fehlenden Merkmale gelöst, sondern durch andere, die alle im Anspruch 1 nach Hilfsantrag zu finden seien. Daher komme dem Gegenstand dieses Anspruchs die zweite Priorität zu.

### 2.2.2 Erweiterung gegenüber der Voranmeldung

In der Sache **T 134/94** offenbarte die Prioritätsunterlage ein Verfahren, das unter bestimmten Bedingungen funktioniert, die als Merkmale (a) bis (d) bezeichnet waren. Die Erfordernisse (a) und (c) sind im erteilten Anspruch des angefochtenen Patents nicht erwähnt.

Die Kammer befand, daß dieser Anspruch kein Prioritätsrecht genießt. Da die Erfordernisse (a) und (c) nicht im erteilten Anspruch erwähnt sind, umfaßt der Schutzbereich der durch diesen Anspruch definierten Erfindung Bereiche, die gemäß der Prioritätsunterlage nicht zur Erfindung gehören. Somit ist die durch den erteilten Anspruch 1 definierte Erfindung nicht dieselbe wie die in der Prioritätsunterlage definierte: Zum Prioritätstag galt die der Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe nur dann als gelöst, wenn jede der Bedingungen (a) bis (d) erfüllt war; gemäß dem erteilten Anspruch 1 sind die Merkmale (a) und (c) nicht mehr notwendig für die Lösung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe.

when empty, as required by independent claim 3 in the first priority application.

## 2.2 Features missing with respect to the earlier application

### 2.2.1 Omission of non-essential features

In **T 809/95**, the opponents claimed with respect to claim 1 of the auxiliary request that the claim did not contain all the features which a skilled person would recognise as essential from the second priority document, with the result that the claim was directed to another invention. The board established, however, that the features which the opponents thought were missing were not connected in any recognisably close way with the problem put forward in this priority document. This problem was not solved by the missing features, but by other features, all of which could be found in claim 1 according to the auxiliary request. Thus the subject-matter of this claim was entitled to claim the second priority.

### 2.2.2 Extension over the earlier application

In **T 134/94** the priority document disclosed a process which worked under specific conditions indicated as features (a) to (d). Requirements (a) and (c) did not appear in the granted claim of the patent in suit.

The board held that this claim was not entitled to priority. As requirements (a) and (c) did not appear in the granted claim the scope of the invention as defined thereby comprised areas which, according to the priority document, did not belong to the invention. Thus the invention defined by granted claim 1 was not the same as the invention defined in the priority document. On the priority date the technical problem underlying the invention was considered to be solved only if each of the conditions (a) to (d) was satisfied; according to granted claim 1 features (a) and (c) were no longer necessary for solving the problem underlying the invention.

déjà la nécessité de la fabriquer dans une matière plastique dont les parois minces soient tellement souples que l'on puisse la plier de la main lorsqu'elle est vide, comme l'exige la revendication 3 indépendante de la première demande de priorité.

## 2.2 Caractéristiques manquantes par rapport à la demande antérieure

### 2.2.1 Suppression de caractéristiques non essentielles

Dans l'affaire **T 809/95**, les opposants ont fait valoir, à propos de la revendication 1 de la demande auxiliaire, que cette revendication ne contenait pas toutes les caractéristiques que le deuxième document de priorité ferait apparaître comme étant essentielles aux yeux de l'homme du métier, avec pour conséquence que la revendication portait sur une autre invention. La chambre a néanmoins constaté que les caractéristiques non retrouvées par les opposants n'avaient aucun lien étroit perceptible avec le problème posé dans ce document de priorité. Ledit problème n'était pas résolu par les caractéristiques manquantes, mais bien par d'autres qui se trouvaient toutes dans la revendication 1 selon la demande auxiliaire. Par conséquent, il fallait attribuer la deuxième priorité à l'objet de cette revendication.

### 2.2.2 Extension par rapport à la demande antérieure

Dans le cas **T 134/94**, le document établissant la priorité exposait un procédé fonctionnant dans des conditions spécifiques mentionnées comme les caractéristiques a) à d). Les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée du brevet litigieux.

La chambre a estimé que cette revendication ne pouvait bénéficier du droit de priorité. Etant donné que les conditions a) et c) n'apparaissaient pas dans la revendication délivrée, l'étendue de l'invention telle que définie par elles comprenait des aspects qui, selon le document de priorité, ne faisaient pas partie de l'invention. Par conséquent, l'invention définie par la revendication 1 délivrée n'était pas la même que l'invention définie dans le document de priorité : en effet, à la date de priorité, le problème technique à la base de l'invention n'était considéré comme résolu que si chacune des conditions a) à d) était remplie, tandis que selon la revendication 1 délivrée, les caractéristiques a) et c) n'étaient plus nécessaires pour résoudre le problème à la base de l'invention.

Die Kammer argumentierte, die Meinung des Beschwerdegegners, daß der Prioritätsanspruch anerkannt werden sollte, wenn die Offenbarung der Prioritätsunterlage für die Ansprüche der späteren Anmeldung bzw. des späteren Patents neuheits-schädlich wäre ("Neuheitsprüfung"), habe weder im EPÜ noch in der Rechtsprechung des EPA eine Basis. Eine solche Position würde implizieren, daß wesentliche Merkmale einer Erfindung, die in einer Prioritätsunterlage offenbart wurden, in einer darauf gestützten späteren Anmeldung weggelassen werden können, ohne einen Prioritätsverlust zur Folge zu haben. Wenn aber ein wesentliches Merkmal einer Erfindung auf diese Weise weggelassen wird, dann handelt es sich nicht länger um dieselbe Erfindung, d. h. das Erfordernis des Artikels 87 (1) EPÜ ist nicht erfüllt.

## V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN – ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

### A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

#### 1. Einleitung

In der Sache **J 25/95** (am selben Tag ergangenen ähnlichen Entscheidungen: **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95** und **J 24/95**) hatte es die Eingangsstelle unter Berufung auf Regel 51 (4) EPÜ abgelehnt, die europäische Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln, weil die (per Fax übermittelte) Einverständniserklärung beim EPA vor der (am selben Tag auf dem Postweg abgesandten) Teilanmeldung einging.

Der Beschwerdeführer/Anmelder machte unter anderem geltend, daß sich die Eingangsstelle an die Entscheidung J 11/91 (ABI. EPA 1994, 28) halten müsse, da für die Benutzer des EPA der Grundsatz des Vertrauensschutzes gelte. Diese Entscheidung sei auch im Amtsblatt des EPA und in dem in Buchform erschienenen Rechtsprechungsbericht veröffentlicht worden. Er habe daher erwarten dürfen, daß das EPA die maßgeblichen Artikel bis zur Veröffentlichung der Stellungnahme G 10/92 im Amtsblatt (ABI. EPA 1994, 633) so anwenden würde, wie sie in der Entscheidung J 11/91 ausgelegt worden seien; für eine rückwirkende Anwendung von G 10/92 gebe es keinen Grund. Der Beschwerdeführer brachte weiter vor, daß selbst die Vertreter zum damaligen Zeitpunkt von einer einheitlichen EPA-Praxis im Sinne der Entscheidung J 11/91 ausgegangen seien.

Die Kammer wies die Beschwerde zurück. Sie führte unter anderem aus, daß die Veröffentlichung von J 11/91

The board argued that the respondent's position, which was that the priority claim should be acknowledged whenever the disclosure of the priority document would destroy the novelty of the claims of the later application or patent ("novelty test"), had no basis either in the EPC or in the EPO case law. Such a position would imply that essential features of an invention disclosed in a priority document could be omitted in a later application based thereon without loss of priority right. However, if an essential feature of an invention was so omitted, the invention was no longer the same, i.e. the requirement of Article 87(1) EPC was not fulfilled.

## V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS – GENERAL PRINCIPLES

### A. The principle of the protection of legitimate expectations

#### 1. Introduction

In **J 25/95** (similar decisions issued the same day: **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95**) the Receiving Section refused on the basis of Rule 51(4) EPC to treat the European application as a divisional application, because the declaration of approval (sent by fax) was received by the EPO before the divisional application (sent by mail on the same day).

The appellants/applicants submitted, inter alia, that the Receiving Section was obliged to follow J 11/91 (OJ EPO 1994, 28), on the basis of the principle of the protection of legitimate expectation of users of the EPO. Since this decision had been published in the EPO's Official Journal and also in the case law book, the appellants were entitled to expect that the EPO would apply the relevant Articles as interpreted in J 11/91 until the publication in the Official Journal of G 10/92 (OJ EPO 1994, 633); there was no reason for G 10/92 to have retroactive effect. The appellants further argued that, at the time in question, professional representatives believed that harmonised practice, in accordance with J 11/91, existed in the EPO.

The appeal was dismissed. In its statement of reasons, the board pointed out, inter alia, that the

La chambre a considéré que le point de vue de l'intimé selon lequel il faut reconnaître la revendication de priorité chaque fois que l'exposé du document de priorité détruit la nouveauté des revendications de la demande ultérieure ou du brevet ("test de nouveauté"), n'a de fondement ni dans la CBE, ni dans la jurisprudence de l'OEB. Un tel point de vue impliquerait que les caractéristiques essentielles d'une invention divulguées dans un document de priorité puissent être omises dans une demande ultérieure basée sur lui sans perte de droit de priorité. Cependant, si une caractéristique essentielle d'une invention est ainsi omise, l'invention n'est plus la même et l'exigence prévue à l'article 87(1) CBE n'est pas remplie.

## V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE

### A. Le principe de la protection de la confiance légitime

#### 1. Introduction

Dans l'affaire **J 25/95** (décisions similaires rendues le même jour : **J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95 et J 24/95**), la section de dépôt, se fondant sur la règle 51(4) CBE, avait refusé de traiter la demande européenne comme une demande divisionnaire, au motif que l'OEB avait reçu l'accord du demandeur (envoyé par fax) avant la demande divisionnaire (envoyée par la poste le même jour).

Le requérant/demandeur a notamment fait valoir que la section de dépôt était liée par la décision J 11/91 (JO OEB 1994, 28), en raison du principe de la protection de la confiance légitime des utilisateurs. Cette décision avait en effet été publiée au JO OEB, ainsi que dans le livre relatif à la jurisprudence de l'OEB. Le requérant était donc fondé à attendre de l'OEB que celui-ci appliquât les articles pertinents tels qu'interprétés dans la décision J 11/91, tant que l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) n'avait pas été publié au Journal officiel. Il n'y avait aucune raison d'appliquer l'avis G 10/92 avec effet rétroactif. Le requérant a également allégué que les mandataires eux-mêmes pensaient alors que la pratique au sein de l'OEB était harmonisée, conformément à la décision J 11/91.

La chambre a rejeté le recours. Dans son raisonnement, elle a notamment relevé que l'on ne saurait légitime-

nicht zu der Erwartung berechtigt habe, daß eine Teilanmeldung noch bis zum Erteilungsbeschluß eingereicht werden könne. Wie den bisher entschiedenen Fällen zu entnehmen sei, dürften berechnete Erwartungen nur aus ganz bestimmten Informationen hergeleitet werden, nämlich Auskünften des EPA im jeweiligen Einzelfall, Angaben in allgemeingültigen offiziellen Verlautbarungen, die das EPA beispielsweise in seinem Amtsblatt veröffentlichte, der ständigen Praxis der Organe des EPA und den Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer. Es gebe keinen Fall, in dem berechnete Erwartungen, die eine Abweichung von der richtigen Auslegung der Rechtsvorschriften rechtfertigen, nur wegen der Veröffentlichung einer einzigen Beschwerdekammerentscheidung anerkannt worden wären. Die Kammer betonte dabei auch, daß das EPA Entscheidungen der Beschwerdekammern nicht veröffentliche, um kundzutun, daß sich die Benutzer in künftigen Fällen auf dieselbe Handhabung verlassen könnten, sondern allein deshalb, weil die betreffenden Entscheidungen nach Ansicht der Kammern von allgemeinem Interesse für die Entwicklung der Rechtsprechung seien.

Nach Auffassung der Kammer hätte dem Beschwerdeführer aufgrund der im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Informationen bewußt sein müssen, daß die Entscheidung J 11/91 umstritten war. Ein sorgfältiger Leser hätte an der der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ vorgelegten Rechtsfrage (G 10/92) erkannt, daß andere Entscheidungen im Widerspruch zu J 11/91 standen, und hätte damit rechnen müssen, daß die Große Beschwerdekammer den letztmöglichen Termin für die Einreichung einer Teilanmeldung möglicherweise anders als in J 11/91 und nicht unbedingt so definieren würde, wie es der Beschwerdeführer erwartete.

Die Kammer folgerte daraus, daß der Grundsatz des Vertrauensschutzes nur zum Tragen käme, wenn es eine einheitliche Praxis gäbe, Teilanmeldungen auch noch nach der Einverständniserklärung mit der früheren Anmeldung gemäß Regel 51 (4) EPÜ zuzulassen, und der Beschwerdeführer auch in seinem Fall mit ihrer fortgesetzten Anwendung hätte rechnen dürfen. Im vorliegenden Fall war diese Bedingung nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer hatte nicht einmal einen triftigen Grund für die Annahme, daß je eine solche Praxis bestanden hätte. Die Kammer betonte, daß dies nicht als rückwirkende Anwendung der Stellungnahme G 10/92 zu verstehen sei. Wenn irgendein Zwei-

publication of J 11/91 did not create a legitimate and reasonable expectation that a divisional application could be filed up until the date of decision to grant. Previous decisions showed that the source of legitimate expectations is confined to certain categories of information: information by the EPO in the framework of an individual case; information contained in official statements of general applicability and published by the EPO, eg in its Official Journal; established practice of departments of the EPO; or decisions of the Enlarged Board. However, there was no case in which legitimate expectations, justifying a deviation from the law in its correct interpretation, had been accepted only on the basis of the publication of a single decision of a board of appeal. The board observed, furthermore, that decisions of the boards are published not because the EPO wishes to announce that its users can rely on them in future cases, but because the boards themselves consider them to be of general interest in respect of the development of case law.

On the basis of the information published in the OJ EPO, the appellants should have been aware that the decision in J 11/91 was contested. A careful reader would have seen from the question referred to the Enlarged Board under Article 112(1)(b) EPC (case G 10/92) that there had been conflicting decisions in relation to J 11/91, and should have realised that the Enlarged Board might give a different ruling on the last date for filing a divisional application, deviating from the decision in J 11/91 and from the approach expected by the appellants.

The board concluded that the application of the principle of protection of legitimate expectations required that the appellants be able to expect that a consistent practice of allowing divisional applications even after approval of the text under Rule 51(4) EPC for the earlier application would continue to be applied in their case as in others. This could not be accepted on the facts of the case. The appellants did not even have a reasonable ground for assuming that such a practice had ever existed. This was not to be regarded as a retroactive application of opinion G 10/92. If there was any doubt whether established practice in this respect existed, it was up to the appellants to seek

ment et raisonnablement s'attendre, suite à la publication de la décision J 11/91, à ce que l'on puisse déposer une demande divisionnaire jusqu'à la décision de délivrance. La jurisprudence montre que la confiance légitime doit avoir pour seule source certaines catégories d'informations, telles que les informations données par l'OEB dans le cadre d'affaires particulières, celles contenues dans les communiqués officiels d'application générale et qui sont publiés par l'OEB, par ex. au JO OEB, la pratique établie des instances de l'OEB ainsi que les décisions de la Grande Chambre de recours. Toutefois, il n'existait aucun cas où le principe de la confiance légitime avait été admis sur la seule base de la publication d'une décision d'une chambre de recours, justifiant une dérogation à l'interprétation correcte de la loi. En outre, la chambre a fait observer que les décisions des chambres de recours sont publiées non pas pour annoncer que les utilisateurs peuvent se fonder sur ces décisions à l'avenir, mais uniquement parce que les chambres elles-mêmes considèrent qu'elles revêtent un intérêt général dans l'évolution de la jurisprudence.

Compte tenu des informations publiées au JO OEB, le requérant aurait néanmoins dû savoir que la décision J 11/91 était contestée. Tout lecteur attentif se serait rendu compte, au vu de la question soumise à la Grande Chambre de recours en vertu de l'art. 112(1) b) CBE (affaire G 10/92), que la jurisprudence présentait sur ce point des divergences par rapport à la décision J 11/91, et aurait dû envisager l'éventualité que la Grande Chambre statue sur la date jusqu'à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée dans un sens différent de la décision J 11/91, contrairement aux attentes du requérant.

La chambre a conclu que le principe de la protection de la confiance légitime supposerait que le requérant puisse escompter l'application, en l'espèce, d'une pratique cohérente, par laquelle un demandeur serait autorisé à déposer une demande divisionnaire y compris après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale conformément à la règle 51(4) CBE. Cette hypothèse ne saurait être admise sur la base des faits de l'affaire. Le requérant n'avait pas de raison d'ailleurs de penser qu'une telle pratique eût jamais existé. A cet égard, on ne pouvait pas considérer que l'avis G 10/92 avait été appliqué avec effet rétroactif. S'il y avait eu le moindre doute quant à

fel bestanden habe, ob sich in dieser Frage eine feste Praxis herausgebildet habe, hätte sich der Beschwerdeführer durch eine Anfrage beim EPA Klarheit verschaffen müssen und rasch erfahren, daß die erste Instanz die Entscheidung J 11/91 nicht anwandte.

In der Sache **T 343/95** stand unstrittig fest, daß der Patentinhaber die Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet hatte. Normalerweise führt dies gemäß Artikel 102 (4) EPÜ zum Widerruf des Patents. Der Beschwerdeführer machte jedoch geltend, daß er die Frist versäumt habe, weil ihm ein Bediensteter des EPA bei einem Telefongespräch versichert habe, daß er die Akte in die Liste für das automatische Abbuchungsverfahren aufnehmen würde und die Zahlung dann automatisch erfolge, ohne daß es weiterer schriftlicher Anweisungen bedürfe. Der Beschwerdeführer nahm den Grundsatz des Vertrauensschutzes in Anspruch. Die Kammer stellte klar, daß der Beschwerdeführer gegebenenfalls, d. h. wenn dieser Grundsatz im vorliegenden Fall anzuwenden sei, so behandelt werden müsse, als hätte er die rechtlichen Erfordernisse erfüllt. Der Beschwerdeführer erinnerte sich aber nicht an den Namen des Bediensteten, mit dem er gesprochen hatte. Zur Stützung seines Vorbringens legte er allerdings eine Kopie des Computerausdrucks mit den von seiner Nebenstelle aus geführten Telefonaten vor. Darunter war auch das Telefongespräch mit dem EPA. Die Kammer fand bestätigt, daß die Telefonnummer dem Kassen- und Rechnungswesen entsprach. Dies überzeugte sie davon, daß das Telefongespräch wirklich stattgefunden hatte.

In bezug auf den Inhalt dieses Gesprächs vertrat die Kammer die Auffassung, daß sich die Kammer in einem solchen Fall dann, wenn der Gesprächsinhalt im nachhinein nicht zweifelsfrei zu ermitteln sei, mit einem Abwägen der Wahrscheinlichkeit begnügen könne (es also genüge, wenn ein Tatsachenkomplex mit größerer Wahrscheinlichkeit richtig sei als der andere). Im vorliegenden Fall sprach vieles für die Aussage des Beschwerdeführers. So hatte der Beschwerdeführer in einem parallel laufenden Verfahren ein ähnliches Problem, wobei er dort sofort reagierte und Beschwerde einlegte. Außerdem rief er beim EPA an und bat darum, den vorliegenden Fall in die Liste der dem automatischen Abbuchungsverfahren unterliegenden Anmeldungen aufzunehmen. In der Sache **T 343/95** hielt es die Kammer für sehr wahrscheinlich, daß der Beschwerdeführer anrief, um sich zu erkundigen und auszuschließen, daß

clarification by means of an enquiry to the EPO, which would quickly have revealed that the department of first instance did not apply J 11/91.

In **T 343/95** it was not disputed that the patent proprietor failed to pay the printing fee within the relevant time limit. Under normal circumstances this would result in the revocation of the patent under Article 102(4) EPC. The appellants maintained that they failed to pay the fee in due time because an employee of the EPO had assured them during a telephone call that he would add the file to the list of those subject to the automatic debiting procedure, so that the payment would be made automatically without further written instructions being required. The appellants alleged violation of the principle of the protection of legitimate expectation. The board stated that, if this principle applied in the case at issue, then the appellants must be treated as if they had satisfied the legal requirements. The appellants did not remember the name of the employee to whom they had spoken, but supported their submissions by attaching a copy of the computer printout of telephone calls from their extension number. This included the registration of the telephone call to a number at the EPO which the board verified as corresponding to the extension of the Cash and Accounts Department. The board was thus satisfied that the telephone call had taken place.

The board took the view that, even if the content of the telephone call in question could not be established beyond any reasonable doubt a posteriori, it was sufficient in a case of this kind that the board be satisfied on the basis of a balance of probabilities (ie that one set of facts is more likely to be true than the other). There were many circumstances in favour of the appellants' submission, including, for example, the fact that the appellants had encountered a similar problem in a parallel case, where they reacted immediately by filing an appeal. They had also telephoned the EPO to request that the case at issue be added to the list of files subject to the automatic debiting procedure. In the board's opinion, it was very likely that the applicants had telephoned to ask for an explanation and to make sure that they would not have the same problem in the case at issue. Moreover, the telephone call had taken place a long

l'existence d'une pratique constante sur ce point, il appartenait au requérant de clarifier la question en s'en assurant auprès de l'OEB, ce qui aurait rapidement révélé que la première instance n'avait pas appliqué la décision J 11/91.

Dans l'affaire **T 343/95**, il n'était pas contesté que le titulaire du brevet n'avait pas acquitté la taxe d'impression dans le délai fixé. Normalement, un tel défaut de paiement entraîne la révocation du brevet, conformément à l'article 102(4) CBE. Le requérant a allégué qu'il n'avait pas payé cette taxe en temps voulu, parce qu'un agent de l'OEB lui avait assuré au téléphone qu'il ajouterait le dossier sur la liste des dossiers soumis à la procédure de prélèvement automatique, et qu'ainsi le paiement serait effectué automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'émettre de nouvelles instructions par écrit. Le requérant a fait valoir le principe de la protection de la confiance légitime. La chambre a déclaré que si ce principe s'appliquait en l'espèce, le requérant devait en ce cas être traité comme s'il avait satisfait aux exigences légales. Or, le requérant ne se souvenait pas du nom de l'agent auquel il avait parlé. Il avait cependant joint, à l'appui de ses allégations, une copie du listage des appels téléphoniques réalisés depuis son poste, sur lequel était enregistré l'appel donné à l'OEB. Après vérification, la chambre a établi qu'il s'agissait du numéro du service Trésor et comptabilité. Elle a donc acquis la conviction que l'appel téléphonique avait bien eu lieu.

Quant au contenu de cet appel, la chambre a estimé que même s'il n'était pas possible d'en établir *a posteriori* la teneur de manière indiscutable, il suffisait, dans un cas tel que celui de la présente espèce, que la chambre pèse les probabilités (à savoir qu'elle se fonde sur les faits qu'elle considère les plus probables). Plusieurs circonstances plaidaient en faveur de l'argumentation du requérant. Ainsi, dans une affaire parallèle, celui-ci avait été confronté au même problème et avait réagi immédiatement en formant un recours. En outre, il avait appelé l'OEB, afin de demander l'inscription de la demande sur la liste des affaires bénéficiant de la procédure de prélèvement automatique. De l'avis de la chambre, le requérant avait fort probablement téléphoné afin d'obtenir un complément d'informations et de s'assurer qu'il ne rencontrerait pas le même problème dans le cas d'espèce. De plus, l'appel télé-

ihm im vorliegenden Fall dasselbe Problem entstehen würde. Zudem fand der Anruf auch lange vor Ablauf der Frist statt. Die Kammer befand daher, daß die Voraussetzungen für die Anwendung des Vertrauensschutzes erfüllt waren.

## 2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In **J 18/96** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) wurde ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents vom Beschwerdeführer eingereicht. Die Beschreibung war auf Englisch abgefaßt, der einzige Patentanspruch und die Zusammenfassung in deutscher Sprache. Außerdem enthielten die Zeichnungen Erläuterungen in deutscher und englischer Sprache.

Die Eingangsstelle hatte im vorliegenden Fall kein Beanstandungsverfahren nach Regel 39 EPÜ durchgeführt, obwohl ein Erfordernis des Artikels 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt war. Statt dessen wies sie den Beschwerdeführer gemäß Regel 85a (1) auf die Versäumung einer Zahlungsfrist hin. Eine solche Mitteilung setzt jedoch die rechtswirksame Einreichung der Anmeldung voraus, was die Eingangsstelle bei der Eingangsprüfung vorher hätte prüfen müssen. Trotzdem teilte die Eingangsstelle dem Beschwerdeführer ein Jahr später mit, daß eines der Erfordernisse des Artikels 80 nicht erfüllt sei. Der Antrag auf Zuerkennung eines Anmeldetags wurde nicht nur zurückgewiesen, sondern die Eingangsstelle gab dem Beschwerdeführer auch keine Gelegenheit, den entsprechenden Mangel gemäß Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ zu beseitigen. Damit habe die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung mißachtet und durch die Absendung einer Mitteilung nach Regel 85a (1) trotz des Fehlens einer Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags sich in Widerspruch zu sich selbst gesetzt. Dies führe dazu, daß dem Beschwerdeführer die Gelegenheit vorenthalten wurde, den Mangel zu beseitigen. Da das EPA den Beschwerdeführer durch die Zustellung der Mitteilungen nach Regel 85a und 69 EPÜ über ein Jahr lang in dem begründeten Glauben ließ, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden, und da die Beseitigung des leicht behebbaren Mangels nach Artikel 90 (2) und Regel 39 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossen wurde, kam die Kammer zum Ergebnis, daß der Beschwerdeführer in seinem Vertrauen darauf zu schützen sei, daß seiner Anmeldung der Tag der Einreichung der fehlerhaften Unterlagen als Anmeldetag

time before the expiry of the time limit. The board held that the conditions for the application of the principle of legitimate expectations were fulfilled.

## 2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In **J 18/96** (OJ EPO 1998, \*\*\*) a request for the grant of a European patent was filed by the appellants. The description was in English, while the single claim and the abstract were in German. The drawings were accompanied by explanations in German and English.

The Receiving Section had not carried out a notification procedure under Rule 39 EPC, although one of the requirements of Article 80 EPC for according a date of filing was not satisfied. Instead, a communication was issued under Rule 85a(1), advising the appellants of their failure to observe a time limit for payment. A communication of this kind assumes that the application has been validly filed, which should have been verified beforehand by the Receiving Section when it carried out the examination on filing. However, the Receiving Section informed the appellants a year later that one of the requirements of Article 80 EPC was not satisfied. The request for a date of filing was refused, and, furthermore, the Receiving Section gave the appellants no opportunity to correct the relevant deficiency in accordance with Article 90(2) and Rule 39 EPC. The Receiving Section had thereby flouted the provisions concerning examination on filing, and had also contradicted itself by issuing a communication under Rule 85a(1) although one of the requirements for according a date of filing had not been met. As a result, the appellants had been deprived of an opportunity to remedy the deficiency. Since, by issuing the communications under Rules 85a and 69 EPC, the EPO had for an entire year left the appellants in the legitimate belief that the application had been validly filed, and since the correction under Article 90(2) and Rule 39 EPC of the easily remediable deficiency was expressly ruled out, the board found that the appellants were to be protected in their legitimate assumption that their application had been accorded a date of filing which was the date of filing the deficient documents. The applicants were not to be in any way disadvantaged by the EPO's conduct, which was misleading and partly

phonique avait eu lieu longtemps avant l'expiration du délai. La chambre a donc estimé que les conditions étaient réunies pour appliquer le principe de confiance légitime.

## 2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans l'affaire **J 18/96** (JO OEB 1998, \*\*\*), le requérant avait présenté une requête en délivrance du brevet européen. La description était rédigée en anglais, l'unique revendication quant à elle était rédigée, ainsi que l'abrégé, en allemand. En outre, les dessins contenaient des explications en allemand et en anglais.

En l'espèce, la section de dépôt n'avait pas engagé de procédure au titre de la règle 39 CBE, et ce bien qu'une condition requise à l'article 80 CBE pour l'attribution d'une date de dépôt ne fût pas remplie. Au lieu de cela, elle signala au requérant, conformément à la règle 85bis(1) CBE, qu'un délai de paiement n'avait pas été observé. Or, une telle notification suppose que le dépôt de la demande soit juridiquement valable, ce que la section de dépôt aurait dû vérifier auparavant dans le cadre de l'examen lors du dépôt. Cependant, un an plus tard, elle notifia au requérant que l'une des conditions visées à l'article 80 CBE n'était pas remplie. Non seulement elle rejeta la requête tendant à l'attribution d'une date de dépôt, mais elle ne donna pas au requérant la possibilité de remédier à l'irrégularité correspondante conformément à l'article 90(2) et à la règle 39 CBE. Ainsi, la section de dépôt a ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt et s'est elle-même contredite en envoyant une notification selon la règle 85bis(1) CBE, alors que l'une des conditions prévues pour l'attribution d'une date de dépôt n'était pas remplie. Le requérant a donc été privé de la possibilité de remédier à l'irrégularité. Puisque l'OEB, compte tenu des notifications qu'il lui avaient signifiées conformément aux règles 85bis et 69 CBE, avait laissé le requérant un an dans la croyance légitime que la demande avait été valablement déposée, et vu qu'il avait été expressément privé de la possibilité de remédier, conformément à l'article 90(2) et à la règle 39 CBE, à l'irrégularité qui pouvait être facilement corrigée, la chambre a conclu que le requérant devait bénéficier du principe de confiance légitime quant à sa conviction que la date de dépôt attribuée à sa demande était celle à laquelle il avait produit les pièces non conformes. Le

zuerkannt worden sei, denn aus dem mißverständlichen und zum Teil vorschriftswidrigen Verhalten des EPA dürfe ihm kein Nachteil erwachsen. Die Kammer erkannte daher diesen Anmeldetag zu aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes.

Im Verfahren **T 923/95** war im Formblatt für die Zahlung der Gebühren, das der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers/Einsprechenden beigelegt war, als Betrag statt 2 000 DEM nur 1 200 DEM angegeben. Nach Auffassung der Kammer hätte das EPA, das dem Beschwerdeführer noch vor dem letztmöglichen Zeitpunkt für die Entrichtung der Beschwerdegebühr den Eingang der Beschwerdeschrift bestätigt hatte, dabei auch ohne weiteres per Fax auf die noch fehlenden 800 DEM hinweisen können.

Die Kammer befand, daß die Lösung aus der Entscheidung T 861/94 nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar war. In der Sache T 861/94 deutete nämlich nichts darauf hin, daß die Gebühr (für die Wiedereinsetzung) nicht fristgerecht entrichtet würde, so daß das EPA keine Veranlassung hatte, diesbezüglich tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund hatte die Kammer in T 861/94 betont, daß die Organe des Amtes den Beteiligten ihre Verantwortung nicht abnehmen könnten, sondern vielmehr darauf bedacht sein müßten, ihre eigene Neutralitätspflicht zu wahren. Völlig anders verhielt es sich dagegen nach Ansicht der Kammer in der Sache **T 923/95**, in der der Beschwerdeführer die Beschwerdegebühr ganz offensichtlich zahlen wollte und leicht feststellbar gewesen wäre, daß zu wenig entrichtet wurde. Daher entschied die Kammer, daß es eindeutig gegen den in Ex-parte- und Interpartes-Verfahren gleichermaßen geltenden Grundsatz des Vertrauensschutzes im Verhältnis zwischen dem EPA und den Beteiligten verstößt, wenn das EPA in solchen Fällen tatenlos zusieht und eine Frist (hier eine Woche) verstreichen läßt, deren Nichtbeachtung dazu führt, daß die Beschwerde als nicht eingelegt gilt. Nachdem der Beschwerdeführer den Fehlbetrag innerhalb der Frist zahlte, die ihm die Kammer in der drei Monate nach dem letztmöglichen Zahlungszeitpunkt erlassenen Mitteilung setzte, verfügte die Kammer, daß die Beschwerde als eingelegt anzusehen sei.

In der Entscheidung **T 742/96** (ABI. EPA 1997, 533) legte die Kammer der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage in bezug auf die

irregular. The board therefore accorded this filing date to the application on the basis of the principle of the protection of legitimate expectations.

In **T 923/95** a sum of DEM 1 200 instead of DEM 2 000 was mentioned in the fee payment voucher annexed to the notice of appeal filed by the appellants/opponents. In the board's view, the EPO, which had acknowledged receipt of the notice of appeal before the final date for payment of the appeal fee, could easily at the same time have notified the appellants by fax that the amount of DEM 800 was still outstanding.

The board considered that the solution in T 861/94 was not applicable to this case. In T 861/94 there had been no grounds for supposing that the fee (for restitutio in integrum) would not be paid in due time, so there had been no reason for the EPO to take any initiative in this respect. In this context, the board in T 861/94 had emphasised that Office departments were not to assume responsibilities of the parties and had to observe their obligation to remain neutral. **T 923/95** was quite different, as the appellants had clearly intended to pay the appeal fee, and the underpayment could easily have been noticed. After pointing out that the principle of good faith applied to inter partes and ex parte proceedings alike, the board said it was clearly contrary to the principle of good faith, which should govern relations between the EPO and the parties, if in circumstances of this kind the Office remained passive and allowed a time limit to expire (in this case, one week later), where the consequence of failure to observe the time limit was that the appeal was not considered to have been filed. Moreover, the appellants had paid the outstanding amount within the period set by the board in its communication, notified three months after the said time limit. The board therefore decided that the appeal should be considered as having been filed.

Dealing with a case involving late payment of an appeal fee, the board, in **T 742/96** (OJ EPO 1997, 533), referred the following question to the

requérant ne devait en effet subir aucun préjudice du fait que l'OEB avait agi d'une manière équivoque et partiellement contraire aux dispositions en vigueur. Aussi, en application du principe de la protection de la confiance légitime, la chambre a-t-elle reconnu la date de dépôt en question.

Dans l'affaire **T 923/95**, il était fait mention d'un montant de 1 200 DM au lieu de 2 000 DM dans le bordereau de règlement des taxes annexé à l'acte de recours de la requérante/l'opposante. Selon la chambre, l'OEB, qui avait accusé réception de l'acte de recours avant l'expiration du délai de paiement de la taxe de recours, aurait aisément pu en même temps avertir la requérante par téléfax qu'il restait un montant de 800 DM à payer.

La chambre a considéré que la solution de l'affaire T 861/94 n'était pas applicable en l'espèce. En effet, rien dans l'affaire T 861/94 ne permettait de supposer que la taxe (de restitutio in integrum) ne serait pas payée en temps voulu, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour l'OEB de prendre une initiative quelconque à cet égard. C'était dans ce contexte que la chambre avait souligné, dans l'affaire T 861/94, que les instances de l'Office n'avaient pas à se substituer aux parties quant à leurs responsabilités et étaient tenues de respecter leur obligation de neutralité. La présente affaire **T 923/95** s'en distinguait donc complètement, selon la chambre, puisque la requérante avait manifestement eu l'intention de payer la taxe de recours et que l'insuffisance du paiement aurait pu être constatée aisément. Dès lors, après avoir rappelé que le principe de la bonne foi s'applique dans toutes les procédures sans distinction entre les procédures, "inter partes" et "ex parte", la chambre a relevé qu'il était manifestement contraire au principe de la bonne foi, qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties, qu'en pareil cas, l'OEB reste passif et laisse s'écouler un délai (une semaine ici) qui, s'il n'était pas respecté, aurait eu pour conséquence que le recours n'aurait pas été considéré comme formé. De plus, la requérante ayant acquitté le solde dans le délai fixé par la notification de la chambre, notification intervenue trois mois après le délai ultime précité, la chambre a décidé que le recours devait être considéré comme formé.

Dans l'affaire **T 742/96** (JO OEB 1997, 533), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante, à propos de la taxe de

Beschwerdegebühr vor: "Sind die Beschwerdekammern entsprechend dem Grundsatz von Treu und Glauben selbst in dem Fall verpflichtet, den Beschwerdeführer auf das Ausstehen der Beschwerdegebühr aufmerksam zu machen, wenn die Beschwerde so frühzeitig eingereicht wurde, daß der Beschwerdeführer die Gebühr noch fristgerecht entrichten könnte, aber weder der Beschwerdeschrift noch irgendeinem anderen auf die Beschwerde bezüglichen Dokument zu entnehmen ist, daß der Beschwerdeführer die Frist für die Entrichtung der Beschwerdegebühr ohne eine solche Mitteilung versehentlich versäumen würde?"

In **J 4/96** (siehe auch S. 86) hatte der Anmelder etwa drei Monate nach Abgabe seiner Einverständniserklärung zur Stammanmeldung eine Teilanmeldung eingereicht, die von der Eingangsstelle als unzulässig zurückgewiesen wurde (Regel 25 (1) in Verbindung mit Regel 51 (4) EPÜ). Etwa sieben Monate vor Abgabe dieser Einverständniserklärung hatte sich der Anmelder auf den Einwand der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung hin die Einreichung einer Teilanmeldung vorbehalten.

Der Anmelder hatte unter anderem vorgebracht, das Amt wäre in Anbetracht des zwischen dem Amt und den Anmeldern herrschenden Vertrauensverhältnisses verpflichtet gewesen, ihn aufzufordern, sich über den Vorbehalt zu erklären. Die Kammer teilte diese Meinung nicht. Das Amt habe den Anmelder im Rahmen des Verfahrens betreffend die frühere Anmeldung auf die Möglichkeit der Einreichung von Teilanmeldungen hingewiesen. Ob er davon Gebrauch mache und, wenn er es tue, daß er die Handlung auch rechtzeitig vornehme, sei allein seine Entscheidung und obliege allein seiner Verantwortung. Es könne eine Anzahl von Gründen geben, warum ein einmal erklärter Vorbehalt sich im Lauf der Zeit erledigt habe oder nicht. Diese Gründe könne nur der Anmelder, und es sei seine Obliegenheit, entsprechend zu handeln. Das Vertrauensverhältnis zwischen Amt und Anmeldern gehe nicht so weit, daß dem Anmelder seine Verantwortung abgenommen werden solle. Daher sah die Kammer keinen Verstoß gegen das Prinzip des Vertrauensschutzes.

## B. Mündliche Verhandlung

Das Recht eines Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung im Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren ist in Artikel 116(1) EPÜ verankert.

Enlarged Board of Appeal: "Are the boards of appeal, in application of the principle of good faith, bound to notify the appellant of a missing appeal fee when the notice of appeal is filed so early that the appellant could react and pay the fee in time, even if there was no indication – either in the notice of appeal or in any other document filed in relation to the appeal – from which it could be inferred that the appellant would, without such notification, inadvertently miss the time limit for payment of the appeal fee?"

In **J 4/96** (see also p. 86), the applicants had filed a divisional application approximately three months after indicating their approval of the text in which the parent application was to be granted. The Receiving Section refused the divisional application as inadmissible (Rule 25(1) in conjunction with Rule 51(4) EPC). Approximately seven months before indicating their approval of the text notified, the applicants had responded to the objection that the parent application lacked unity by indicating that they wished to retain the possibility of filing a divisional application.

The applicants had argued, inter alia, that the Office, in view of its relationship of trust with applicants, was under an obligation to invite them to comment on their statement reserving the right to file a divisional application. The board did not share this view. During the proceedings concerning the previous application, the Office had drawn the applicants' attention to the possibility of filing divisional applications. Whether the applicants availed themselves of this possibility and, if so, whether they performed the act in due time, was a matter for decision by them alone, and was entirely their responsibility. There were a number of possible reasons why a statement reserving a right might or might not be settled in the course of time. These reasons were known only to the applicants, and it was their duty to act accordingly. The relationship of trust between Office and applicant did not extend so far as to relieve applicants of their responsibilities. The board therefore found that the principle of the protection of legitimate expectations had not been violated.

## B. Oral proceedings

The right of parties to oral proceedings in examination, opposition and appeal proceedings is enshrined in Article 116(1) EPC, according to which

recours: "L'application du principe de la bonne foi oblige-t-elle les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, même s'il n'existait aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours – permettant de déduire que le requérant risquait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours?"

Dans l'affaire **J 4/96** (cf. également p. 86), la section de dépôt avait rejeté comme irrecevable la demande divisionnaire que le demandeur avait déposée environ trois mois après avoir donné son accord sur le texte de la demande initiale (cf. règle 25(1) ensemble la règle 51(4) CBE). Quelque sept mois avant de donner son accord, le demandeur s'était réservé la possibilité de déposer une demande divisionnaire, afin de répondre à l'objection du défaut d'unité de l'invention qui avait été soulevée à l'encontre de la demande initiale.

Le demandeur avait notamment allégué qu'eu égard à la bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs, l'Office était tenu de l'inviter à s'expliquer sur ses intentions quant à la réserve. La chambre n'a pas partagé cet avis. Au cours de la procédure concernant de la demande initiale, l'Office avait informé le demandeur de la possibilité de déposer des demandes divisionnaires. Ensuite, la décision de faire usage de cette possibilité, et, dans l'affirmative, d'agir en temps utile, appartient au seul demandeur et relève de sa responsabilité exclusive. Au fil du temps, un demandeur pouvait avoir de nombreuses raisons d'agir ou non comme il s'était réservé de le faire. De telles raisons sont connues de lui seul et c'est à lui qu'il appartient d'agir en conséquence. La bonne foi qui régit les relations entre l'Office et les demandeurs ne va pas jusqu'à soustraire le demandeur de ses responsabilités. En conséquence, la chambre a estimé qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe de la protection de la confiance légitime.

## B. Procédure orale

Le droit d'une partie à la tenue d'une procédure orale au stade de l'examen, de l'opposition et du recours est inscrit à l'Art. 116(1) CBE aux

Danach findet eine mündliche Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten statt oder, sofern das EPA dies für sachdienlich erachtet, von Amts wegen.

### 1. Weitere mündliche Verhandlung

In der Sache **T 529/94** ging die Kammer davon aus, daß die Prüfungsabteilung neu eingereichte Ansprüche 3 und 4 in Ausübung ihres Ermessens gemäß Regel 86 (3) EPÜ für unzulässig befunden hatte. Dies führte rechtlich dazu, daß die Ansprüche 3 und 4 nie in den Anmeldungstext aufgenommen wurden und somit nie Teil der Anmeldung waren. Aus diesem Grund stellte die Verweigerung einer zweiten mündlichen Verhandlung, in der die Gewährbarkeit der bereits früher für unzulässig befundenen und nun erneut vorgeschlagenen Änderungen erörtert werden sollte, keinen Verfahrensmangel dar.

### 2. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

#### 2.1 Festsetzung oder Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung

Im Verfahren **T 86/94** beantragte der Beschwerdegegner/Einsprechende wegen eines vom Beschwerdeführer nach der Beschwerdebegründung eingereichten Schriftsatzes, in dem behauptet wurde, einige der in der Beschwerde genannten Schriften gehörten nicht zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ, eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung. Da sich der Beschwerdegegner auf diese Schriften stützte, lag die Beweislast für ihre Zugehörigkeit zum Stand der Technik bei ihm.

Die Kammer lehnte die beantragte Verlegung ab. Sie vertrat die Auffassung, daß die neue Behauptung für den Beschwerdegegner nicht völlig überraschend gekommen sein konnte, da der Schriftsatz immerhin drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingegangen war. Zudem entstand die Beweislast nicht erst bei Anfechtung der Entgegenhaltungen im Schriftsatz des Beschwerdeführers, sondern spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem sich der Beschwerdegegner erstmals auf sie berufen hatte. Der Akte war zu entnehmen, daß sich der Beschwerdegegner bereits in einem seiner früheren Vorbringen explizit auf die strittigen Schriften bezogen hatte. Unter diesen Umständen wäre es unbillig

oral proceedings take place either at the instance of the EPO if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings.

### 1. Further oral proceedings

In the board's opinion as expressed in **T 529/94**, the examining division, exercising its discretion under Rule 86(3) EPC, had considered the newly filed claims 3 and 4 to be inadmissible. The legal consequence of this measure was that claims 3 and 4 were never integrated into the text of the application and never became part of it. For this reason, refusing a second oral proceedings for the purpose of discussing the allowability of proposed amendments already judged inadmissible could not constitute a procedural violation.

### 2. Preparation and conduct of oral proceedings

#### 2.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 86/94** the respondents/opponents requested postponement of the oral proceedings because of a submission, filed by the appellants after the statement of grounds, in which it was alleged that certain of the documents cited in the appeal did not belong to the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC. The onus of proving that the cited documents were comprised in the state of the art lay with the respondents as the party relying on these documents.

The board refused to grant the postponement. It considered that the respondents could not have been taken by surprise by the new allegation, since the submission was received three weeks before the oral proceedings. Moreover, the onus of providing such evidence did not arise only when the citations were challenged in the appellants' submission, but, on the contrary, at the latest on the date on which the documents in question were first relied upon by the respondents. It was evident from the file that the documents were already explicitly referred to by the respondents in one of their earlier submissions. It would not have been equitable to delay the proceedings still further, merely in order to allow yet more

termes duquel il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'OEB le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure.

### 1. Nouvelle procédure orale

Dans l'affaire **T 529/94**, la division d'examen, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, avait jugé non recevables les nouvelles revendications 3 et 4. Celles-ci n'ont donc jamais été intégrées dans le texte de la demande et n'en ont jamais fait partie. En conséquence, le fait de refuser la tenue d'une deuxième procédure orale en vue de discuter de l'admissibilité des modifications proposées, alors que celles-ci avaient déjà été considérées comme non admissibles, ne pouvait pas constituer un vice de procédure.

### 2. Préparation et déroulement de la procédure orale

#### 2.1 Fixation ou report de la date de la procédure orale

Dans l'affaire **T 86/94**, l'intimé/opposant avait demandé le report de la procédure orale parce que dans des écritures produites après le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant avait allégué que certains documents cités dans le recours ne faisaient pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Ayant invoqué ces documents, il appartenait à l'intimé de prouver qu'ils étaient bien compris dans l'état de la technique.

La chambre n'a pas octroyé de report. Elle a estimé que l'intimé ne pouvait pas avoir été pris au dépourvu par cette nouvelle allégation, puisqu'il avait reçu les écritures en question trois semaines avant la procédure orale. En outre, selon la chambre, il appartenait à l'intimé de fournir de telles preuves au plus tard lorsqu'il s'est fondé pour la première fois sur ces antériorités, et non lorsque le requérant les a contestées. Il ressortait à l'évidence du dossier que l'intimé avait déjà expressément mentionné les documents litigieux dans l'un des moyens qu'il avait produits antérieurement. Il n'aurait pas été équitable de retarder davantage la procédure, dans le seul but d'octroyer plus de temps à l'intimé,



gewesen, das Verfahren noch weiter zu verzögern, nur um dem Beschwerdegegner noch mehr Zeit für die Sammlung von Beweismitteln zu geben, über die er eigentlich schon seit mindestens drei Jahren verfügen mußte.

## C. Rechtliches Gehör

### 1. Einleitung

Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des Europäischen Patentamts nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Dieses wesentliche Verfahrensrecht soll sicherstellen, daß kein Beteiligter durch Gründe, zu denen er sich nicht äußern konnte, von einer ihn beschwerenden Entscheidung überrascht wird.

In der Entscheidung **T 187/95** stellte die Kammer klar, daß unter den in Artikel 113 (1) EPÜ angesprochenen "Gründen" die wesentlichen rechtlichen wie auch faktischen Gründe zu verstehen sind, auf die sich die Entscheidung der Prüfungsabteilung stützt. Da im Bescheid diese wesentlichen Gründe nicht enthalten waren, stellte der Erlaß der angefochtenen Entscheidung einen Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ dar, der eindeutig als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ einzustufen war und somit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

In der Sache **T 643/96** hatte sich die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf ein Dokument gestützt, dessen bibliographische Daten aber nicht vollständig angegeben. Die Kammer sah keinen wesentlichen Verfahrensmangel darin, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder keine Kopie dieser Entgegenhaltung zur Verfügung gestellt hatte, weil darin nur etwas aufgelistet war, was sich auch schon in einem anderen Dokument fand, und die Entgegenhaltung dem vorliegenden Sachverhalt nichts hinzufügte, sondern nur Informationen enthielt, die der Beschwerdeführer (Anmelder) bereits kannte.

### 2. Rechtliches Gehör in der mündlichen Verhandlung

Im Verfahren **T 951/97** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) war die Entgegenhaltung D4 von der Prüfungsabteilung erstmals in der mündlichen Verhandlung angezogen worden. D4 war zwar bereits im europäischen Recherchenbericht erwähnt, aber vor der mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren und vor allem in der Mitteilung nach Regel 71a nicht aufgegriffen worden. In der Verhandlung

time for the respondents to set about gathering evidence which they should already have been able to produce at least three years earlier.

## C. Right to be heard

### 1. Introduction

Under Article 113(1) EPC decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. This important procedural right is intended to ensure that no party is caught unawares by reasons given in a decision turning down his request on which he has not had the opportunity to comment.

In **T 187/95** the board explained that the term "grounds" in Article 113(1) EPC means the essential reasoning, both legal and factual, on which the examining division has based its decision. Since the communication did not contain the essential grounds in the above sense, the decision under appeal was issued in contravention of Article 113(1). This was clearly a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, justifying the reimbursement of the appeal fee.

In **T 643/96** an examining division relied in its decision on a document and gave only incomplete bibliographic details of the citation in question. The board held that the examining division's failure to provide the applicant with a copy of the document did not amount to a substantial procedural violation because, in the case at issue, the cited document listed something already listed in another document; it added nothing to the case at issue, but contained only information already known to the appellants/applicants.

### 2. Right to be heard in oral proceedings

In **T 951/97** (OJ EPO 1998, \*\*\*) the examining division introduced document D4 for the first time during oral proceedings. D4 had been mentioned in the European search report but had not been cited at any stage in the examination procedure prior to the oral proceedings; in particular, no reference had been made to it in the communication under Rule 71a EPC. After a half-hour adjournment, the

afin qu'il réunisse des preuves dont il aurait déjà dû disposer au moins trois ans auparavant.

## C. Droit d'être entendu

### 1. Introduction

Selon l'Art. 113(1), les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce droit procédural très important doit assurer que dans une décision, aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position.

Comme l'a énoncé la chambre dans l'affaire **T 187/95**, le terme "motifs" visé à l'article 113(1) CBE désigne les motifs de droit et de fait essentiels sur lesquels la division d'examen a fondé sa décision. Etant donné qu'en l'espèce, la notification ne contenait pas les motifs essentiels au sens précité, la décision entreprise contrevenait à l'article 113(1) CBE, ce qui constituait clairement un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 643/96**, la division d'examen s'était fondée, dans sa décision, sur un document dont elle s'était bornée à citer des données bibliographiques incomplètes. Selon la chambre, le fait que la division d'examen n'avait pas fourni une copie dudit document au demandeur ne constituait pas un vice substantiel de procédure, puisqu'en l'espèce, ledit document contenait une énumération figurant déjà dans un autre document. Il n'ajoutait rien, mais comprenait uniquement des informations déjà connues du requérant/demandeur.

### 2. Droit d'être entendu dans une procédure orale

Dans l'affaire **T 951/97** (JO OEB 1998, \*\*\*) la division d'examen avait introduit le document D4 pour la première fois au cours de la procédure orale. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité, durant la procédure d'examen, à aucun moment avant la procédure orale. Il n'avait notamment pas été mentionné dans la notification établie au titre

reichte der Beschwerdeführer nach einer halbstündigen Unterbrechung einen zweiten Hilfsantrag ein, der nach Ansicht der Prüfungsabteilung *prima facie* weder gewährbar noch zulässig war. Daraufhin forderte der Beschwerdeführer, ihm nochmals Gelegenheit zu Änderungen zu geben, da die Prüfungsabteilung ein neu angezogenes Dokument in das Verfahren eingeführt habe, durch das sich der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt geändert habe. Außerdem brauche er genügend Zeit, um sich zu D4 zu äußern. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Anmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ zurückgewiesen.

Die Kammer befand, eine halbe Stunde sei zu kurz für eine richtige Auswertung des komplexen Textes von D4. D4 war aber offensichtlich ausschlaggebend für die Feststellung der Prüfungsabteilung zur erfinderischen Tätigkeit; somit stützte sich die Entscheidung auf Beweismittel, zu denen sich der Anmelder entgegen Artikel 113 (1) EPÜ nicht hinreichend äußern konnte. Außerdem hatte die Prüfungsabteilung, wie ihrer Entscheidung zu entnehmen war, die Prüfung dieses zweiten Hilfsantrags unter Berufung auf Regel 71a EPÜ mit der Begründung abgelehnt, daß sich der verfahrensrelevante Sachverhalt nicht geändert habe. Die Kammer gelangte hingegen zu dem Schluß, daß sich sehr wohl eine Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts im Sinne der Regel 71a (1) und (2) EPÜ ergibt, wenn beispielsweise die Prüfungsabteilung selbst ein neues Dokument, das relevantes neues Material verkörpert, zum ersten Mal in einer – nach einer Mitteilung gemäß Regel 71a EPÜ einberufenen – mündlichen Verhandlung in das Verfahren einführt.

In der Sache **T 327/92** machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber einen wesentlichen Verfahrensman gel geltend; dieser liege darin, daß die Einspruchsabteilung das Dokument 8 erst sehr spät, nämlich erst in der mündlichen Verhandlung, erwähnt habe. Damit habe sie sich über Artikel 113 (1) EPÜ hinweggesetzt. Der Beschwerdeführer brachte im wesentlichen vor, daß dies gegen Regel 59 EPÜ verstoße, weil sich weder die Einspruchsschrift noch das schriftliche Vorbringen auf das betreffende Dokument stütze. Auch sei dieses Dokument bis zur mündlichen Verhandlung niemals gegen Anspruch 1 ins Feld geführt, sondern zuvor nur im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Anspruch 5 genannt worden. Wenn mit dieser

appellants filed a second auxiliary request which, in the examining division's view, was *prima facie* not admissible and not allowable. In response to this, the appellants submitted that a further opportunity for amendment should be granted, since a newly-cited document had been introduced by the examining division, changing the subject of the proceedings. In addition, the appellants should be given sufficient time to comment on D4. At the end of the oral proceedings, the application was refused under Article 97(1) EPC.

The board found that half an hour was too short a period for an adequate analysis of the complex text of D4. It was clear that D4 was essential to the finding of the examining division in relation to inventive step; consequently, the decision was based on evidence on which the applicants did not have a sufficient opportunity to present their comments as required by Article 113(1) EPC. The examining division had also decided under Rule 71a EPC not to consider this second auxiliary request, on the ground that the subject of the proceedings had not changed. The board, however, held that the subject of the proceedings was changed within the meaning of Rule 71a(1) and (2), *inter alia* where the examining division itself introduced a new document, which was pertinent new material, into the proceedings for the first time during oral proceedings convened following a Rule 71a notification.

In **T 327/92** the appellants/patent proprietors alleged a substantial procedural violation consisting in the late mention by the opposition division at oral proceedings of document (8). Article 113(1) EPC had not been complied with. Essentially, the appellants argued that this was contrary to Rule 59 EPC, because the document in question was not relied on in either the notice of opposition or the written submissions. At no time until the oral proceedings had the document been alleged to form part of the extent of the opposition against claim 1, as it had only been previously referred to in connection with the original claim 5. The reliance upon this citation in order to attack claim 1 constituted new facts or evidence in support of the opposition against the

de la règle 71bis CBE. Après une suspension de la procédure orale d'une demi-heure, le requérant déposa une deuxième requête subsidiaire que la division d'examen jugea de prime abord non recevable et non admissible. En réponse, le requérant a fait valoir qu'il devait à nouveau avoir la possibilité de présenter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. En outre, il devait avoir suffisamment de temps pour prendre position sur le document D4. A l'issue de la procédure orale, la demande a été rejetée aux termes de l'article 97(1) CBE.

La chambre a estimé qu'une pause d'une demi-heure était trop brève pour permettre une analyse adéquate du contenu complexe de D4. Or, il était clair que ce document avait joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle était parvenue la division d'examen à propos de l'activité inventive. En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'avait pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE. En outre, dans sa décision, la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième requête subsidiaire, en application de la règle 71bis CBE, au motif que les faits de la cause n'avaient pas changé. La chambre a toutefois estimé qu'un changement dans les faits de la cause était intervenu, conformément à la règle 71bis(1) et (2) CBE, vu notamment que la division d'examen avait elle-même introduit dans la procédure un nouveau document qui constituait un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée suite à la notification émise selon la règle 71bis CBE.

Dans l'affaire **T 327/92**, le requérant/titulaire du brevet a allégué que le fait que la division d'opposition avait mentionné tardivement le document 8 au cours de la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 113(1) CBE n'avaient pas été respectées. Il a essentiellement fait valoir que cette façon de procéder était contraire à la règle 59 CBE, au motif que ce document n'avait été pris en compte ni dans l'acte d'opposition, ni dans les conclusions écrites. Il a également soutenu qu'à aucun moment avant la procédure orale, ce document n'avait été invoqué à l'encontre de la revendication 1, puisqu'il n'avait auparavant été cité qu'en relation avec la revendication 5 initiale. Le fait de se

Entgegenhaltung nun Anspruch 1 angefochten werde, würden neue Tatsachen oder Beweismittel zur Stützung des Einspruchs gegen Anspruch 1 vorgebracht. Die dem Patentinhaber für die Prüfung des Dokuments zugestandene kurze Unterbrechung der mündlichen Verhandlung habe es ihm nicht ermöglicht, sich zu äußern, da für eine wohlüberlegte technische Antwort nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden habe.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht, weil das Dokument 8 bereits in der Einspruchsbegründung zum ersten Mal angeführt und dem Beschwerdeführer damit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis gebracht worden war. Hinzu kam, daß das Dokument zwar in bezug auf Anspruch 5 als relevant bezeichnet worden war, sein Gegenstand aber auch in den Geltungsbereich des Anspruchs 1 in der eingereichten Fassung fiel, weil Anspruch 5 von Anspruch 1 abhängig war. Ein Dokument, das womöglich Anspruch 5 nahelegt, ließe dann auch die erfindnerische Tätigkeit von Anspruch 1 nicht unberührt. Das Dokument war also immer schon Teil des Einspruchs gewesen. Zudem hatte der Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung nochmals Gelegenheit, dieses Dokument zu prüfen. Wenn schließlich ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und dem Einsprechenden erwarten kann, daß sie kurz vor oder in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze prüfen, muß er sich seinerseits auch darauf einstellen, seine Ansprüche gegen Einwände zu verteidigen, die auf der Grundlage aller aktenkundigen Entgegenhaltungen in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden. Die Kammer hielt die Erfordernisse des Artikels 113 (1) EPÜ daher für erfüllt und vermochte in der Vorgehensweise der Einspruchsabteilung keinen Verfahrensmangel zu erkennen, da der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den geänderten Einwänden der Einspruchsabteilung zu äußern.

### **3. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung und rechtliches Gehör**

Siehe T 434/95 S. 104.

said claim. A brief adjournment had been granted during oral proceedings so that the appellants could review the document, but this, in the appellants' opinion, did not give them an opportunity to present their comments, as they did not have sufficient time to make a considered technical response.

The board disagreed with this view. Document (8) was first introduced in the statement of grounds filed in support of the opposition, so the appellants' attention had been drawn to it at the earliest opportunity. Moreover, although the document was specifically indicated as being relevant to claim 5, its subject-matter fell within the scope of claim 1 as filed, because claim 5 was dependent on claim 1. A document alleged to render claim 5 obvious would also render claim 1 obvious. Thus the document in question had always been part of the opposition. The patent proprietors had been given a further opportunity to consider the document at the oral proceedings. Finally, if the opposition division or the opponents were to be expected by a patent proprietor to consider sets of claims presented at or shortly before oral proceedings, then the patent proprietor must expect to be asked to defend the claims against objections raised at the oral proceedings based on all citations on file. Thus the requirements of Article 113(1) were met, and no procedural violation had occurred, since the appellants had an opportunity to comment on the opposition division's changed line of objection at the oral proceedings before the division.

### **3. Non-appearance at oral proceedings and the right to be heard**

Siehe T 434/95 page 104.

fonder sur cette antériorité pour contester la revendication 1 constituait de nouveaux faits et justifications à l'appui de l'opposition à l'encontre de la revendication 1. La brève pause accordée au titulaire du brevet au cours de la procédure orale pour réexaminer le document ne lui avait pas permis de prendre position, dans la mesure où elle avait été trop brève pour qu'il puisse formuler une réponse technique étudiée.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue, au motif que le document 8 avait été cité pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs de l'opposition. Aussi l'attention du requérant avait-elle été attirée sur ce document à un stade très précoce. En outre, même s'il avait été précisé que ce document était pertinent pour la revendication 5, l'objet de cette dernière était compris dans la portée de la revendication 1 telle que déposée, puisque la revendication 5 dépendait de la revendication 1. Par conséquent, un document dont il était allégué qu'il rendait évident l'objet de la revendication 5 rendrait également évident l'objet de la revendication 1. Ce document avait donc toujours fait partie de la procédure d'opposition. Le titulaire du brevet avait de nouveau eu la possibilité d'examiner ce document au cours de la procédure orale. Enfin, si le titulaire du brevet peut attendre de la division d'opposition ou de l'opposant qu'ils examinent des jeux de revendications présentés au cours de la procédure orale ou peu de temps auparavant, il doit à son tour s'approprier à défendre ses revendications face aux objections qui sont soulevées au cours de la procédure orale sur la base de toutes les antériorités citées et qui sont versées au dossier. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE. La chambre a estimé que la façon de procéder de la division d'opposition ne constituait pas un vice de procédure, étant donné que le requérant avait pu prendre position sur la nouvelle objection que la division d'opposition avait développée lors de la procédure orale.

### **3. Non-comparution à la procédure orale et droit d'être entendu**

Voir T 434/95 page 104.

## D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

### 1. Sorgfaltspflicht des Vertreters

In der Entscheidung **T 828/94** stellte die Kammer fest, daß in ein Fristenüberwachungssystem, nach dem eine bestimmte Firma verfährt, um die fristgerechte Entrichtung von Gebühren sicherzustellen, ein unabhängiger Kontrollmechanismus eingebaut sein sollte, um Mißverständnisse zwischen einem Vertreter und einer Hilfskraft darüber zu vermeiden, wer von ihnen für die fristgerechte Erstellung und Vorlage einer Beschwerdeschrift zuständig ist, etwa indem jemand unabhängig vom Vertreter und der Hilfskraft für die Kontrolle zuständig sein könnte. Wo Mißverständnisse entstehen könnten, weil beide für dieselbe Akte zuständig sind, sollte die Hilfskraft klare Arbeitsanweisungen erhalten.

In der Sache **T 624/96** war die Beschwerdekammer zunächst im Zweifel darüber, worauf der Fehler bei der Berechnung der vom EPÜ bestimmten Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung eigentlich zurückzuführen war. So hätte es sich bei diesem Fehler um einen "Rechtsirrtum" infolge mangelnder Kenntnis oder falscher Auslegung der Bestimmungen des Übereinkommens handeln können, beispielsweise im Sinne der Entscheidungen J 31/89 oder T 853/90. Demnach kann ein solcher Fehler auf die mangelnde Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt zurückgehen und somit dazu führen, daß der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gewährt zurückgewiesen wird. In Anbetracht der Umstände konnte die Kammer in diesem Fall aber das Vorliegen eines solchen "Rechtsirrtums" seitens des Vertreters ausschließen. Dem Hinweis des Vertreters auf ein früheres Beschwerdeverfahren, bei dem er denselben Anmelder vertreten hatte, entnahm die Kammer die – später auch bestätigte – Information, daß dieser Vertreter über eine gewisse Praxis im Beschwerdeverfahren verfügte. Darüber hinaus legte er Kopien von Abhandlungen über das europäische Patent und das Verfahren vor dem EPA vor, die er für Ausbildungsprogramme des IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) bei der Industrie- und Handelskammer Paris erstellt hatte. Daraus ging ebenfalls hervor, daß er bei den interessierten Kreisen als erfahrener Fach-

## D. Re-establishment of rights

### 1. Due care on the part of the professional representative

In **T 828/94** the board noted that a monitoring system used in a particular office to ensure that payment of fees would be completed in due time should contain an independent cross-check to prevent any misunderstanding between a representative and a technical assistant from assuming that a notice of appeal will be prepared and filed on time by the other person. For example, someone should be responsible for checking independently of the representative and the assistant. Where a misunderstanding was likely to arise as a result of the two being responsible for the same file, the assistant should have clear instructions on how to proceed.

In **T 624/96** the board voiced doubts about the nature of the initial error, which concerned the calculation of the time limit under the EPC for filing the statement of grounds for appeal. The error in question could appear to be a "mistake of law" resulting from ignorance of the provisions of the Convention or from an erroneous interpretation of those provisions, as in, for example, J 31/89 and T 853/90. According to these decisions, a mistake of this kind may arise from a failure to take all due care required by the circumstances, in which case the application for re-establishment of rights will be dismissed as not allowable. However, on examining the circumstances of the case in question, the board found that such a "mistake of law" on the part of the representative could be ruled out. The representative had mentioned a previous appeal in which he had acted for the same appellant; having verified this, the board concluded that the representative did in fact have a certain amount of experience in conducting appeal proceedings. The representative also produced copies of prospectuses for training courses, organised by the French Institute of Intellectual Property (Institut de recherche en propriété intellectuelle) and held at the Paris Chamber of Commerce and Industry, which included lectures given by him on the subject of European patents and proceedings before the EPO. This was a further indication that the representative was considered by interested circles to have a certain

## D. Restitutio in integrum

### 1. Vigilance du mandataire agréé

Dans l'affaire **T 828/94**, la chambre a fait observer que le système utilisé dans un cabinet pour surveiller les délais de paiement des taxes devrait être complété par un dispositif de contre-vérification indépendant, afin de prévenir tout malentendu entre un mandataire et son assistant technique quant à celui qui doit préparer et produire en temps utile l'acte de recours, une telle vérification pouvant par exemple être effectuée par une autre personne, indépendamment du mandataire et de ses assistants. La chambre a déclaré que lorsqu'un malentendu était susceptible de naître du fait que deux personnes sont chargées du même dossier, l'assistant devait recevoir des instructions claires sur la manière de procéder.

Dans l'affaire **T 624/96**, la chambre a fait part de doutes quant à la nature de l'erreur initiale, qui portait sur le calcul du délai prévu dans la CBE pour déposer le mémoire de recours. L'erreur en question pouvait apparaître comme une "erreur de droit", due à l'ignorance des règles de la Convention ou à une mauvaise interprétation de ces règles, au sens par exemple des décisions J 31/89 ou T 853/90. Selon ces décisions, une telle erreur peut résulter d'un manque de vigilance nécessitée par les circonstances et donc entraîner un rejet de la requête en restitutio pour inadmissibilité. Cependant, compte tenu des circonstances, la chambre a conclu que l'existence d'une telle "erreur de droit" par le mandataire pouvait être écartée en l'espèce. En effet, eu égard à la mention faite par le mandataire d'un précédent recours où il représentait le même demandeur, la chambre en a déduit, après vérification, que ce mandataire avait donc bien une certaine pratique de la procédure de recours. De plus, le mandataire avait joint des copies de programmes de stages de formation comportant des exposés qu'il avait faits sur le brevet européen et la procédure devant l'OEB, organisés par l'IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Ceci indiquait aussi que le mandataire en question était considéré par les milieux intéressés comme ayant une certaine pratique de la procédure devant l'OEB. En conséquence, et en accord avec les conclusions de la

mann für die Verfahren vor dem EPA galt. Daher und in Übereinstimmung mit der Entscheidung J 2/86 gab die Kammer seinem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand statt.

## E. Verspätetes Vorbringen

### 1. Relevanzprüfung – allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 223/95** reichte der Beschwerdeführer/Einsprechende mit der Beschwerdebegründung sieben neue Dokumente ein. Nach den Feststellungen der Kammer war die Einspruchsabteilung zu dem Schluß gelangt, daß der Einsprechende seine Behauptungen hinsichtlich des allgemeinen Fachwissens auf dem betreffenden Gebiet nicht ausreichend begründet habe. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung entsprach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß Belege für ein angebliches allgemeines Fachwissen vorgelegt werden müssen, wenn es angezweifelt wird. Auf der Grundlage einer Prima-facie-Betrachtung der eingereichten Dokumente kam die Kammer zu dem Schluß, daß sich zumindest darüber diskutieren läßt, ob diese Dokumente die Behauptungen des Einsprechenden stützen. Somit war es wegen der Begründung der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung notwendig, diese Dokumente einzureichen. Die Dokumente selbst waren zu relevant, als daß sie nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt bleiben konnten. Um den Beteiligten nicht die Möglichkeit zu nehmen, die neue Lage vor zwei Instanzen erörtern zu können, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

### 2. Relevanzprüfung im Hinblick auf G 9/91 und G 10/91

In der Sache **T 85/93** (ABI. EPA 1998, 183) bestätigte die Kammer, daß ein Beleg für das allgemeine Fachwissen wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden sollte (im Anschluß an die Entscheidung G 4/95, ABI. EPA 1996, 412) und von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden kann, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.

Der Einsprechende/Beschwerdeführer hatte vorgebracht, daß ein verspätet eingereichtes Dokument, aus dem das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet hervorgehe, nicht aufgrund des

experience of proceedings before the EPO. Consequently, and in accordance with the ruling in J 2/86, the board accepted the appellant's application for re-establishment of rights.

## E. Late submission

### 1. Examination as to relevance – general principles

In **T 223/95** the appellant/opponent filed seven new documents with the statement of grounds of appeal. The board noted that the opposition division had concluded that the opponent had failed to substantiate its assertions as to common general knowledge in the art. The decision of the opposition division was in line with the established case law of the boards of appeal, whereby alleged common general knowledge must be proved if challenged. On the basis of a *prima facie* consideration of the documents submitted, the board came to the conclusion that there was at least an arguable case that these documents substantiated the opponent's assertions. The need for filing the documents thus arose from the reasoning given in the decision under appeal. The documents themselves were too relevant to be disregarded under Article 114(2). In order not to deprive the parties of the opportunity to argue the new situation at two instances, the board remitted the case to the department of first instance for further prosecution.

### 2. Examination as to relevance with regard to G 9/91 and G 10/91

In **T 85/93** (OJ EPO 1998, 183), the board confirmed that evidence of common general knowledge, like any other evidence in support of an opponent's case, should be filed at an early stage in the proceedings before the opposition division (following decision G 4/95, OJ EPO 1996, 412), and may be rejected as inadmissible in the board's discretion, if filed for the first time during appeal proceedings.

The opponent/appellant had submitted that a late-filed document indicating common general knowledge of a skilled person in the relevant technical field cannot be disregarded as not submitted in due time pursuant

décision J 2/86, la chambre a fait droit à la requête en restitutio in integrum du requérant.

## E. Moyens invoqués tardivement

### 1. Examen de la pertinence – principes généraux

Dans l'affaire **T 223/95**, le requérant/opposant a produit sept nouveaux documents avec l'exposé des motifs du recours. La chambre a noté que la division d'opposition était arrivée à la conclusion que l'opposant avait omis de justifier ses assertions concernant les connaissances générales de l'état de la technique. La décision de la division d'opposition s'inscrivait dans la ligne de la jurisprudence constante des chambres de recours, aux termes de laquelle les connaissances générales présumées doivent être démontrées en cas de contestation. Se fondant sur un examen *de prime abord* des documents produits, la chambre a conclu que l'on pouvait au moins argumenter que ces documents étayaient les affirmations de l'opposant. La nécessité de produire les documents découlait par conséquent du raisonnement exposé dans la décision litigieuse. Les documents proprement dits étaient trop importants pour ne pas être pris en compte aux termes de l'article 114(2) CBE. Afin de ne pas priver les parties de la possibilité de débattre de la nouvelle situation devant deux instances, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance pour suite à donner.

### 2. Examen de la pertinence eu égard aux affaires G 9/91 et G 10/91

Dans la décision **T 85/93** (JO OEB 1998, 183), la chambre a confirmé que la preuve des connaissances générales communes, comme toute autre preuve servant la cause d'un opposant, doit être produite à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition (conformément à la décision G 4/95, JO OEB 1996, 412), et que la chambre a le pouvoir discrétionnaire de la rejeter comme irrecevable, si elle est produite pour la première fois au stade de la procédure de recours.

L'opposant/requérant avait allégué qu'un document produit tardivement, indiquant les connaissances générales d'un homme du métier dans le domaine technique concerné, ne pouvait pas être ignoré au motif qu'il

Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet eingereicht unberücksichtigt bleiben dürfe, weil es lediglich allgemein bekannte Sachverhalte bestätige.

Die Kammer widersprach allerdings dieser Auffassung, die den Beschwerdekammern kein Ermessen lasse, verspätet eingereichte Dokumente zum allgemeinen Fachwissen nicht zu berücksichtigen. Die Kammer befand, daß dies gegen den in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) und T 212/91 aufgestellten Rechtsgrundsatz verstößt, wonach es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens sei, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, was voraussetze, daß sich der rechtliche und faktische Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändere.

Die vom Einsprechenden/Beschwerdeführer eingereichten Entgegnungen änderten zwar am Ansatz der Argumentation nichts, aber sie führten neue Tatsachen ein, durch die sich der faktische Rahmen gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung änderte. Deshalb war die Kammer sehr wohl berechtigt, von dem ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und diese Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, obwohl sie den allgemeinen Wissensstand auf dem betreffenden technischen Gebiet aufzeigen. Tatsächlich aber entschied die Kammer, das Dokument zu berücksichtigen, weil es hochrelevant war und die späte Vorlage keinen Verfahrensmißbrauch darstellte. Die Kammer entschied dann in der Sache.

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer in der Sache **T 463/95** versuchte ein Beschwerdegegner, ein Dokument in das Beschwerdeverfahren einzuführen, das zum ersten Mal vor der Einspruchsabteilung genannt worden war, jedoch nicht innerhalb der nach Artikel 99 (1) EPÜ vorgeschriebenen Frist. Die Kammer bezog sich auf die Entscheidung T 1002/92, nach der neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die in der Einspruchsschrift anzugebenden "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden sollten, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern

to Article 114(2) because it merely serves to confirm what is already commonly known in the field.

The board, however, disagreed with this view, which left no discretion for a board of appeal to disregard a late-filed document indicating common general knowledge. The board held that this was contrary to the legal principle established in decisions G 9/91 and G 10/91, (OJ EPO 1993, 408 and 420) and T 212/91, that the primary purpose of appeal proceedings is to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits and that this presupposes that there is no change in the legal and factual framework of the appeal proceedings following the issue of the first-instance decision.

Although the documents submitted by the opponent/appellant did not change the basic line of argumentation, they introduced new facts and therefore changed the factual framework from what it was in the proceedings before the opposition division. The board was thus empowered to exercise its discretion under Article 114(2) EPC to disregard these documents despite the fact that they indicated common general knowledge in the relevant technical field. In fact, the board decided to take the document into account, because it was highly relevant and the late filing did not represent an abuse of proceedings. The board reached a decision on the merits of the case.

During oral proceedings before the board in **T 463/95**, a respondent sought to introduce into the appeal proceedings a document which had been cited for the first time before the opposition division but not within the time limit prescribed by Article 99(1) EPC. The board referred to T 1002/92, according to which new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to change the eventual result, and having regard to other

n'avait pas été produit en temps utile conformément à l'article 114(2) CBE, ce document servant simplement à confirmer ce qui faisait déjà partie des connaissances générales dans le domaine en question.

La chambre a toutefois marqué son désaccord, considérant qu'une chambre de recours se trouverait ainsi privée de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en compte un document produit tardivement et indiquant les connaissances générales. Elle a estimé que cela était contraire au principe juridique établi dans les décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420) et T 212/91, à savoir que la finalité première de la procédure de recours est d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition, et que cette finalité implique que le cadre de droit et de fait dans lequel se déroule la procédure de recours demeure inchangé, quelle que soit la décision rendue par la première instance.

Bien que les documents produits par l'opposant/requérant n'aient pas modifié le raisonnement de base, ils ont introduit de nouveaux faits, et par conséquent changé le cadre de fait par rapport à ce qu'il était lors de la procédure devant la division d'opposition. La chambre était donc en droit d'exercer son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 114(2) CBE, à savoir de ne pas tenir compte de ces documents, même s'ils indiquaient les connaissances générales dans le domaine technique en question. En fait, la chambre a décidé de prendre le document en compte, parce qu'il était éminemment pertinent et que sa production tardive ne constituait pas un vice de procédure. La chambre a pris une décision au fond.

Lors de la procédure orale devant la chambre de recours dans l'affaire **T 463/95**, un intimé a voulu qu'il soit tenu compte, dans la procédure de recours, d'un document qui avait été cité pour la première fois devant la division d'opposition, mais non dans le délai prescrit par l'article 99(1) CBE. La chambre s'est référée à la décision T 1002/92 selon laquelle dans toute procédure, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier l'issue de la procédure, et

hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrens ausgangs erwarten lassen. Dabei sollten auch andere relevante Faktoren berücksichtigt werden, so insbesondere, ob – und mit welcher Begründung – der Patentinhaber der Einführung der neuen Unterlagen in das Verfahren widerspricht. Da der Beschwerdeführer die Einführung des Dokuments ablehnte und die Kammer ebenfalls der Meinung war, daß es wahrscheinlich der Aufrechterhaltung des betreffenden Anspruchs nicht entgegensteht, entschied die Kammer, das Dokument nicht weiter zu prüfen.

### 3. Zurückverweisung an die erste Instanz

In der Sache **T 125/93** reichte der Beschwerdegegner/Patentinhaber kurz vor dem für die mündliche Verhandlung festgesetzten Termin ein Dokument ein, das beide Parteien (und die Kammer) für hochrelevant hielten. Da seine Relevanz außer Frage stand und seine Herkunft (ungewöhnlicherweise vom Patentinhaber) für die Frage, wie es sich auf die Gültigkeit und damit die Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents auswirken könnte, keine Rolle spielte, entschied die Kammer, es nach Artikel 114 (1) EPÜ zum Verfahren zuzulassen, was gleichzeitig zur Folge hatte, daß sich der faktische Rahmen der angefochtenen Sache gegenüber dem Rahmen, auf den sich die angefochtene Entscheidung gestützt hatte, änderte.

Da die Rechtsfolgen einer solchen Änderung des Rahmens inzwischen hinlänglich geklärt sind und es keine "besonderen Gründe" der Art gibt, wie sie von der Großen Beschwerdekammer in G 9/91 – Nummer 18 der Entscheidungsgründe – erwähnt werden, entschied die Kammer, daß sie angesichts der Rechtslage nur einen Weg einschlagen könne, nämlich die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung unter Einschluß des neu zugelassenen Dokuments an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen.

## F. Prozeßhandlungen

### 1. Haupt- und Hilfsantrag

In der Entscheidung **T 488/94** befand die Kammer, daß die Prüfungsabteilung vor der Zurückweisung einer Anmeldung, wenn Haupt- und Hilfsanträge gestellt wurden, dem Anmelder entsprechend Artikel 113 (1) EPÜ nicht nur ihre Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hauptantrags, sondern auch ihre Gründe für die Nichtgewährbarkeit des Hilfsantrags mitteilen muß, wenn die anschlie-

relevant factors, in particular whether the patentee objects to the admissibility and if so, why. As the appellant objected to the introduction of the document and the board also found that it was not likely to prejudice maintenance of the relevant claim, the board decided not to consider the document any further.

### 3. Remittal to the department of first instance

In **T 125/93** the respondent/patentee filed a document, admitted by both parties (and the board) to be highly relevant, shortly before the date appointed for oral proceedings. As its relevance was beyond doubt and its provenance (unusually, the patentee) irrelevant to its likely effect upon the validity and therefore maintenance of the patent in suit, the board decided to admit it to the proceedings pursuant to Article 114(1) EPC, with the concomitant effect of altering the factual framework of the case under appeal compared with that upon which the decision under appeal had been based.

The legal consequence of such a shift in the framework being well settled, and there being no "special reasons" of the kind referred to by the Enlarged Board in point 18 of the Reasons of G 9 and 10/91, the board held that the only course it could legitimately pursue was to refer the case back to the opposition division for further prosecution of the case, including the newly admitted document.

## F. Procedural steps

### 1. Main and auxiliary requests

In **T 488/94**, the board held that before refusing an application in the case of main and auxiliary requests, the examining division must, in accordance with Article 113(1) EPC, communicate to the applicant its arguments not only regarding non-allowability of the main request but also regarding non-allowability of the auxiliary request, if the result of the subsequent examination of the

qu'elle devrait tenir compte d'autres éléments pertinents, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux moyens, et si oui, pour quelles raisons. Puisque le requérant s'est opposé à l'introduction du document et que la chambre a également estimé qu'il n'était pas susceptible de faire obstacle au maintien de la revendication en question, la chambre a décidé de ne plus prendre le document en considération.

### 3. Renvoi à la première instance

Dans la décision **T 125/93**, l'intimé/titulaire du brevet a produit, peu avant la date fixée pour la procédure orale, un document que les deux parties (et la chambre) ont reconnu comme éminemment pertinent. Etant donné que sa pertinence ne faisait aucun doute et que sa provenance (fait exceptionnel, ce document avait été produit par le titulaire du brevet) n'avait aucun rapport avec son effet probable sur la validité et, partant, le maintien du brevet attaqué, la chambre a décidé de l'admettre dans la procédure conformément à l'article 114(1) CBE, avec pour effet simultané de modifier le cadre factuel de l'affaire faisant l'objet du recours par rapport à celui sur la base duquel la décision attaquée avait été rendue.

Les conséquences juridiques d'un tel changement de cadre étant bien définies, et en l'absence de "raisons particulières" du type de celles citées par la Grande Chambre au point 18 des motifs de sa décision G 9/91, la chambre a considéré que la seule conduite qu'elle pouvait légitimement adopter était de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour suite à donner, y compris le nouveau document admis.

## F. Actes de procédure

### 1. Requête principale et requêtes subsidiaires

Dans l'affaire **T 488/94**, la chambre a estimé qu'avant de rejeter une demande dans le cas où une requête principale et des requêtes subsidiaires ont été déposées, la division d'examen doit, conformément à l'article 113(1) CBE, notifier au demandeur non seulement l'argumentation qu'elle développe à l'encontre de la non-admissibilité de la requête principale, mais également celle concer-

ßende Prüfung des Hilfsantrags negativ ausfällt. Eine "direkte" Zurückweisung eines Hilfsantrags ohne vorherige Mitteilung der Gründe, auf die sich diese Zurückweisung stützt, wäre nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen mit Artikel 113 (1) EPÜ vereinbar.

Im Fall **T 1105/96** hatte die Prüfungsabteilung dem Anmelder mitgeteilt, daß "ein neuer Hauptantrag gewählbar ... und ... zulässig wäre, sofern der Anmelder auf den derzeitigen Hauptantrag sowie den ersten und den zweiten Hilfsantrag verzichtet." Der Anmelder reichte keinen neuen Antrag ein und verzichtete auch nicht auf die früheren Anträge. Daraufhin kündigte die Prüfungsabteilung an, daß sie den Hauptantrag zurückweisen und die beiden Hilfsanträge nicht zulassen werde.

Nach Auffassung der Kammer hat der Anmelder das Recht, einen oder mehrere Hilfsanträge zu seinem Hauptantrag einzureichen und auch alle diese Anträge aufrechtzuerhalten, auch wenn die Prüfungsabteilung ihm mitteilt, daß nach ihrer Meinung alle Hilfsanträge mit Ausnahme des letzten unzulässig oder nicht gewählbar sind; er hat in diesem Fall Anspruch auf eine begründete, beschwerdefähige Entscheidung zur Zurückweisung jedes einzelnen Antrags.

Wenn eine Prüfungsabteilung dem Anmelder mitteilt, daß sie einen weiteren Antrag mit einer geänderten Anspruchsfassung für gewählbar hält, und von vornherein ihre Absicht bekundet, diesen Antrag zurückzuweisen, wenn der Anmelder nicht auf alle früheren Anträge verzichtet, so mißbraucht sie damit das ihr durch Regel 86 (3) EPÜ eingeräumte Ermessen und begeht einen wesentlichen Verfahrensfehler im Sinne der Regel 67 EPÜ.

In dem Fall **T 552/97** war die Einspruchsabteilung der Ansicht, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen; das Patent wurde gemäß dem Hilfsantrag aufrechterhalten, ohne daß über den Hauptantrag entschieden worden wäre. Der Patentinhaber und ein Einsprechender legten Beschwerde ein.

Die Beschwerdekammer stellte fest, ein Hinweis auf eine Zurücknahme des Hauptantrags sei nur in der Sachverhaltsdarstellung der angefochtenen Entscheidung, nicht aber in der ausführlichen Niederschrift der mündlichen Verhandlung zu finden. Auch die Vertreter der Einsprechen-

auxiliary request is also negative. A "direct" rejection of an auxiliary request without any preceding communication of the grounds on which the rejection is based would only comply with the requirements of Article 113(1) EPC under rather exceptional circumstances.

In **T 1105/96**, the examining division had informed the applicants that "a new main request would be allowable ... and ... would be admissible provided that the present main, first and second requests were abandoned". The applicants did not file a new request and did not abandon the previous requests. The decision to reject the main request and not to admit the two auxiliary requests was then announced.

The board held that an applicant has the right both to file one or more auxiliary requests in addition to a main request, and to maintain all such requests, even if the examining division communicates its view that all except the last auxiliary request are inadmissible or unallowable, and he is then entitled to a reasoned appealable decision in respect of the rejection of each such request.

Where an examining division has communicated its view that a further request in the form of an amended text of a claim would be allowable, the rejection in advance of such a further request, unless all preceding requests are abandoned, is an unlawful exercise of discretion under Rule 86(3) EPC and a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

In **T 552/97** the opposition division considered that the patent proprietors' main request to maintain the patent as granted had been withdrawn at the oral proceedings; the patent was maintained according to the auxiliary request, and no decision concerning the main request was issued. The patent proprietors and an opponent filed an appeal.

The board found that the detailed transcript of the oral proceedings contained no reference to a withdrawal of the main request; the only such reference was in the statement of facts accompanying the contested decision. The opponent's representative was also unable to recall that

nant la non-admissibilité de la requête subsidiaire, si l'examen de cette dernière s'avère lui aussi négatif. Le rejet "direct" d'une requête subsidiaire, sans que les motifs de ce rejet aient été préalablement notifiés, ne pourrait satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE qu'en des circonstances exceptionnelles.

Dans l'affaire **T 1105/96**, la division d'examen avait informé le demandeur qu'une nouvelle requête principale serait recevable ... et ... admissible, à condition qu'il abandonne la présente requête principale, ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires. Le demandeur n'a ni produit une nouvelle requête, ni abandonné ses requêtes antérieures. La division d'examen a alors décidé de rejeter la requête principale et de ne pas admettre les deux requêtes subsidiaires.

La chambre a estimé qu'un demandeur avait le droit de déposer une ou plusieurs requêtes subsidiaires, en plus de la requête principale, et de maintenir l'ensemble de ses requêtes, même si la division d'examen l'informe que selon elle, toutes les requêtes à l'exception de la dernière requête subsidiaire sont irrecevables ou non-admissibles. Il est ensuite en droit d'obtenir une décision susceptible de recours qui énonce les motifs de rejet de chacune des requêtes.

Lorsqu'une division d'examen notifie au demandeur qu'une nouvelle requête modifiant le texte d'une revendication serait recevable, le fait de rejeter à l'avance cette nouvelle requête si le demandeur ne renonce pas à toutes les autres requêtes subsidiaires précédentes, constitue un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) et un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 552/97**, la division d'opposition avait considéré que le titulaire du brevet avait retiré, au cours de la procédure orale, sa requête principale tendant au maintien du brevet tel que délivré. Le brevet fut donc maintenu dans le texte selon la requête subsidiaire, sans qu'il ait été statué sur la requête principale. Le titulaire du brevet et un opposant formèrent un recours.

La chambre a constaté que le retrait de la requête principale avait été uniquement mentionné dans l'exposé des faits de la décision entreprise, mais pas dans le procès-verbal détaillé de la procédure orale. Les mandataires de l'opposant n'ont pas été non plus en mesure de se rappeler si le



den hätten sich nicht daran erinnern können, daß der Patentinhaber expressis verbis seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen hätte. Angesichts dieser Sachlage sei davon auszugehen, daß der Hauptantrag zum Zeitpunkt der Entscheidung immer noch im Verfahren gewesen sei.

Das Mißverständnis bezüglich der Zurücknahme des Hauptantrags gehe zurück auf eine objektiv unklare Antragslage am Ende der mündlichen Verhandlung. Was das Verhalten des Patentinhabers betreffe, so lägen keine Anzeichen dafür vor, daß ihm am Mißverständnis der Einspruchsabteilung Schuld zukomme. Artikel 113 (2) EPÜ sei nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern von so grundlegender Bedeutung, daß jede – auch auf eine falsche Auslegung eines Antrags zurückzuführende – Verletzung des dort niedergelegten Grundsatzes prinzipiell als wesentlicher Verfahrensmangel zu werten sei. Es sei daher angebracht, daß das entscheidende Organ die Antragslage vor der Entscheidung klarstelle und sich von der Richtigkeit der Annahme überzeuge, ein Antrag sei zurückgenommen worden. Der wesentliche Verfahrensfehler führte zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, zur Zurückverweisung und Rückzahlung der Beschwerdegebühren.

## **G. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent**

### **1. Zurücknahme einer Anmeldung als Ganzes**

Im Fall **J 4/97** zog der Anmelder seine Anmeldung mit einem am 9. September 1996 eingereichten Schreiben zurück. Am 12. September 1996 teilte er dem EPA mit, daß der Zurücknahmeantrag versehentlich gestellt worden sei und widerrufen werde. Das EPA setzte den Anmelder davon in Kenntnis, daß die Zurücknahme bereits wirksam sei und nicht berichtigt werden könne. Am 6. November 1996 wurde im Europäischen Patentblatt bekanntgemacht, daß die Anmeldung zurückgenommen wurde.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zurücknahme der Anmeldung gemäß Regel 88 EPÜ berichtigt werden kann. Die in der Entscheidung **J 10/87** angestellten rechtlichen Überlegungen zum Widerruf einer Zurücknahme der Benennung eines Vertragsstaats gelten auch für die Zurücknahme einer Patentanmeldung als Ganzes. Insbesondere muß eindeutig feststehen, daß die Zurück-

the patent proprietors had withdrawn their main request expressis verbis during the oral proceedings. Under these circumstances it had to be assumed that the main request was still in the proceedings at the time of the decision.

The misunderstanding regarding the withdrawal of the main request had arisen from the lack of clarity, at the end of the oral proceedings, about exactly what was requested. There was no indication that the actions of the patent proprietors were in any way responsible for the misconstruction of the situation by the opposition division. According to the case law of the boards of appeal, the importance of Article 113(2) EPC was so fundamental that any infringement of the principle laid down therein – including an infringement arising from a misinterpretation of a request – must be seen as a substantial procedural violation. Before issuing its decision, the department responsible should therefore clarify the position, ascertaining exactly what was requested and verifying the correctness of its assumption that a request had been withdrawn. In view of the substantial procedural violation, the contested decision was set aside, the case was remitted and the appeal fees were reimbursed.

## **G. Withdrawal of application and surrender of patent**

### **1. Withdrawal of application as a whole**

In **J 4/97**, the applicants withdrew their application by letter filed on 9 September 1996. On 12 September 1996 the applicants informed the EPO that their request for withdrawal had been erroneously made and should be cancelled. The EPO notified the applicants that the withdrawal had come into force and could not be corrected. On 6 November 1996 a notification was published in the European Patent Bulletin according to which the application was withdrawn.

The board held that the withdrawal of the application could be corrected under Rule 88 EPC. The legal considerations contained in decision **J 10/87** concerning the retraction of a withdrawal of a designation of a contracting state applied equally to the withdrawal of a patent application as a whole. In particular, it had to be ascertained whether or not the withdrawal had been due to an excusable

titulaire du brevet avait expressément retiré sa requête principale lors de la procédure orale. Au regard de ces faits, il convenait de partir du principe que la requête principale faisait encore partie de la procédure au moment où la décision a été prononcée.

Le malentendu relatif au retrait de la requête principale était né de la situation objectivement confuse qui régnait en matière de requêtes à l'issue de la procédure orale. Quant à l'attitude du titulaire du brevet, rien ne permettait de conclure que la méprise de la division d'opposition lui était imputable. En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, l'article 113(2) CBE revêt une importance si fondamentale que toute atteinte au principe qu'il énonce doit être considérée comme un vice substantiel de procédure, même si une telle atteinte est due à une interprétation erronée concernant une requête. Il convient donc que l'instance appelée à statuer clarifie la situation en matière de requêtes avant de prononcer une décision, et qu'elle acquiesce à la conviction que la requête supposée retirée avait bel et bien été retirée. Compte tenu du vice substantiel de procédure qui avait été commis, la décision entreprise a été annulée, l'affaire a été renvoyée à la première instance et les taxes de recours ont été remboursées.

## **G. Retrait de la demande et abandon du brevet**

### **1. Retrait de toute la demande**

Dans l'affaire **J 4/97**, le demandeur avait retiré sa demande par lettre produite le 9 septembre 1996. Le 12 septembre 1996, il informa l'OEB que sa demande de retrait avait été présentée par erreur et qu'elle devait être annulée. L'OEB lui notifia que le retrait avait pris effet et ne pouvait pas être corrigé. La mention du retrait de la demande a été publiée le 6 novembre 1996 au Bulletin européen des brevets.

La chambre a estimé que le retrait de la demande pouvait être corrigé en vertu de la règle 88 CBE. Le raisonnement juridique développé dans la décision **J 10/87** en ce qui concerne l'annulation du retrait de la désignation d'un Etat contractant s'applique de la même manière au retrait de toute une demande de brevet. Il convient notamment de s'assurer que le retrait était dû à une erreur

nahme einem entschuldbaren Versehen zuzuschreiben ist und daß das Interesse der Öffentlichkeit oder Dritter durch den Widerruf der Zurücknahme nicht beeinträchtigt wird.

Unter den hier gegebenen Umständen deutete nach Auffassung der Kammer allein schon die Tatsache, daß die Zurücknahme bereits nach drei Tagen widerrufen worden war, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß sie tatsächlich versehentlich erfolgt ist. Das Versehen war durch die Verwechslung zweier ähnlicher Referenznummern entstanden, die der Anmelder seinen Patentanmeldungen gegeben hatte. Nach Ansicht der Kammer konnte dies als entschuldbares Versehen betrachtet werden.

Das Interesse der Öffentlichkeit war nicht beeinträchtigt, weil die Zurücknahme vor der Eintragung ins europäische Patentregister und mehr als 6 Wochen vor der amtlichen Bekanntmachung im Europäischen Patentblatt widerrufen wurde. Die Interessen Dritter können dadurch geschützt werden, daß die nationalen Gerichte Artikel 122 (6) EPÜ entsprechend anwenden.

## H. Beweisrecht

### 1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In der Entscheidung **T 937/93** ließ die Kammer die Zeugenaussage eines Angestellten des Einsprechenden zu. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird damit bestätigt.

In der Entscheidung **T 558/95** führte die Kammer aus, daß eine eidesstattliche Erklärung ein Beweismittel im Sinne von Artikel 117 (1) EPÜ ist und als solches der freien Beweiswürdigung unterliegt. Sie tritt an die Stelle des in Artikel 117 EPÜ genannten, im deutschen Rechtssystem nicht existenten Beweismittels "Abgabe einer schriftlichen Erklärung unter Eid" (sworn statements in writing).

Die Tatsache, daß die vom Einsprechenden vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen mit teilweise übereinstimmendem Wortlaut abgefaßt und ihre Verfasser Angestellte des Einsprechenden waren, schließt sie als zulässiges Beweismittel nicht aus. Es ist vielmehr eine Frage der Beweiswürdigung zu beurteilen, ob die vorliegenden Beweismittel ausreichend sind.

In der Entscheidung **T 301/94** bestätigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern, nach der

error and whether or not the retraction of the withdrawal had adversely affected the public interest or the interests of third parties.

In the circumstances of the case at issue, the board held that the fact alone that the withdrawal was retracted three days afterwards was a strong indication that it had indeed been made in error. The error resulted from a confusion between two similar reference numbers assigned by the appellants to their patent applications. In the board's opinion this mistake could be considered as an excusable oversight.

The public interest was not affected because the withdrawal was retracted before the corresponding entry was made in the Register of European Patents and more than six weeks before the withdrawal was officially notified to the public in the European Patent Bulletin. The interests of third parties could be protected if a national court applied Article 122(6) EPC mutatis mutandis.

## H. Law of evidence

### 1. Admissibility of evidence

In **T 937/93** the board allowed evidence to be given by an employee of the opponent. This confirmed the case law of the boards of appeal.

In **T 558/95** the board stated that a statutory declaration ("eidesstattliche Erklärung") was evidence within the meaning of Article 117(1) EPC and as such subject to the free evaluation of evidence. It took the place of the sworn statements in writing referred to in Article 117 EPC which did not exist as evidence under German law.

The fact that in this case the statutory declarations provided by the opponent were to some extent identical in wording and drawn up by employees of the opponent did not rule them out as admissible evidence. It was rather a question of evaluation to see whether the evidence provided was sufficient.

In **T 301/94**, the board confirmed the practice of the boards of appeal by stating that the EPC does not contain

excusable et que l'annulation du retrait n'a pas lésé les intérêts du public ou des tiers.

Dans les circonstances de l'espèce, la chambre a considéré que le seul fait que le retrait ait été annulé trois jours après avoir été effectué constituait déjà un solide indice qu'il avait été effectué par erreur. Le requérant avait en effet confondu les deux numéros de référence similaires qu'il avait assignés à ses demandes de brevet. De l'avis de la chambre, on pouvait admettre que cette erreur était excusable.

L'intérêt du public n'a pas été lésé, vu que le retrait a été annulé avant l'inscription de la mention correspondante au Registre européen des brevets et plus de six semaines avant que le retrait ne soit officiellement communiqué au public dans le Bulletin européen des brevets. En outre, les intérêts des tiers pouvaient être protégés dans le cadre de l'application par analogie de l'article 122(6) CBE par une juridiction nationale.

## H. Droit de la preuve

### 1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans la décision **T 937/93**, la chambre a admis le témoignage d'un employé de l'opposant, confirmant ainsi la jurisprudence des chambres de recours.

Dans la décision **T 558/95**, la chambre a affirmé qu'une déclaration tenant lieu de serment constituait une mesure d'instruction au sens de l'article 117(1) CBE, laquelle est subordonnée au principe de la libre appréciation des preuves. Elle se substitue à la mesure d'instruction visée à l'article 117 CBE, et qui n'existe pas dans le système juridique allemand, de la "déclaration écrite faite sous la foi du serment".

Les déclarations tenant lieu de serment qui ont été produites par l'opposant ne sont pas exclues en tant que moyen de preuve recevable du fait que leur libellé concorde en partie et qu'elles ont été rédigées par des employés de l'opposant. Il s'agit plutôt d'apprécier si les moyens de preuve produits sont suffisants.

Dans la décision **T 301/94**, la chambre a confirmé la pratique des chambres de recours, selon laquelle la CBE

das EPÜ keine Einschränkungen hinsichtlich der im Verfahren vor dem EPA zulässigen Beweismittel enthält. Eine "déclaration sur l'honneur" von einem "notaire" beglaubigt stellt daher ein zulässiges Beweismittel dar.

## 2. Beweismittelwürdigung

In der Entscheidung **T 301/94** bestätigte die Kammer, daß der Grundsatz der freien Beweismittelwürdigung für alle in den Verfahren eingereichten Beweismittel gilt. Sie stellte ferner fest, daß die Beweiskraft einer "déclaration d'honneur", deren Unterschrift von einem "notaire" beglaubigt worden ist, von den Umständen im Einzelfall abhängt.

In der Entscheidung **T 750/94** (ABI. EPA 1998, 32) vertrat die Kammer die Auffassung, daß nach dem Grundsatz der "freien Beweismittelwürdigung" jedes für die Streitfrage relevante Beweismittel nach seiner Beweiskraft gewichtet werden muß, damit zuverlässig festgestellt werden kann, was sich wahrscheinlich ereignet hat. Einem nicht unterschriebenen Vermerk einer unbekanntenen, namentlich nicht genannten Person sollte grundsätzlich nur eine sehr geringe Beweiskraft beigemessen werden.

## 3. Maßstab bei der Beweismittelwürdigung

Gemäß der Entscheidung **T 270/90** gilt für den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung dasselbe Beweismaß wie bei den übrigen in Artikel 100 EPÜ vorgesehenen Einspruchsgründen: das Abwägen der Wahrscheinlichkeit. In jenem Fall hatte die Kammer einen Antrag ausdrücklich zurückgewiesen, wonach das wesentlich strengere Kriterium "zweifelsfrei" angelegt werden sollte, obwohl in jenem Fall beide Beteiligten in der Lage waren, Beweismittel hinsichtlich der entscheidenden Frage der Vertraulichkeit der Transaktionen beizubringen, die angeblich eine offenkundige Vorbenutzung darstellten.

In der Entscheidung **T 472/92** (ABI. EPA 1998, 161) bestätigte die Kammer dieses Konzept, machte jedoch eine Einschränkung für Fälle offenkundiger Vorbenutzung, wenn praktisch alle Beweismittel dafür der Verfügungsmacht und dem Wissen des Einsprechenden unterliegen. Hier hat der Patentinhaber selten ohne weiteres Zugang dazu. In der Praxis kann er lediglich diese Beweisführung angreifen, indem er auf darin

any restrictions with regard to the kind of evidence which can be produced in proceedings before the EPO. A "déclaration sur l'honneur" certified by a "notaire" is therefore admissible as means of proof.

## 2. Evaluation of evidence

In **T 301/94**, the board confirmed that the principle of free evaluation of evidence applies to any kind of evidence submitted in proceedings. Furthermore, the board stated that the probative value of a "déclaration sur l'honneur", the signature of which has been certified by a "notaire", depends on the particular circumstances of the case.

In **T 750/94** (OJ EPO 1998, 32) the board held that, in accordance with the principle of free evaluation of evidence, items of evidence relevant to the matter at issue must be given appropriate weight in order to establish reliably what is likely to have occurred. An unsigned statement by an unknown and unnamed person should in principle be given minimal weight.

## 3. Standard of proof

According to decision **T 270/90** the standard of proof to be applied in prior public use objections is the same as in other objections covered by Article 100 EPC, namely the balance of probability. In this case, the board expressly refused to accept a submission that the much more rigorous standard of "beyond all reasonable doubt" should apply, even though both parties were able to access and adduce evidence relating to the decisive issue of the confidentiality of the transactions alleged to constitute prior public use.

In **T 472/92** (OJ EPO 1998, 161), the board reaffirmed this approach but made a distinction for cases of prior public use where practically all the evidence in support of an alleged prior public use lies within the power and knowledge of the opponent. In such cases, the patentee seldom has ready access to it, or indeed any access to it at all. All he can do in practice is challenge the evidence by pointing out any inconsistencies

ne limite en aucune façon le type de preuves susceptibles d'être produites dans la procédure devant l'OEB. En conséquence, une déclaration sur l'honneur certifiée par un notaire est recevable en tant que moyen de preuve.

## 2. Appréciation des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 301/94**, la chambre a confirmé que le principe de la libre appréciation des preuves s'appliquait à tout type de preuve produit au cours de la procédure. Elle a également déclaré que la valeur probante d'une déclaration sur l'honneur, dont la signature a été certifiée par un notaire, dépendait des circonstances particulières de l'espèce.

Dans l'affaire **T 750/94** (JO OEB 1998, 32), la chambre a estimé que conformément au principe de "la libre appréciation des moyens de preuves", il convient d'apprécier à leur juste valeur les différents éléments de preuve concernant la question en litige, si l'on veut pouvoir établir de manière fiable ce qui s'est probablement produit. En principe, il ne doit être accordé qu'une valeur minimale à une déclaration non signée, faite par une personne inconnue dont le nom n'a pas été indiqué.

## 3. Degré de conviction de l'instance en cause

Selon la décision **T 270/90**, il convient d'appliquer aux objections fondées sur une utilisation antérieure accessible au public les mêmes critères en matière de preuve qu'aux objections soulevées au titre de l'article 100 CBE, à savoir qu'il y a lieu de peser les probabilités. Dans cette affaire, la chambre a expressément rejeté l'argument selon lequel il convenait d'appliquer le critère beaucoup plus rigoureux de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, même si, comme tel était le cas en l'occurrence, les parties pouvaient l'une et l'autre se procurer et invoquer des preuves sur la question capitale de la confidentialité des activités, dont il était allégué qu'elles constituaient une utilisation antérieure accessible au public.

Dans l'affaire **T 472/92** (JO OEB 1998, 161), la chambre a de nouveau confirmé cette approche, tout en établissant une distinction pour le cas où les preuves afférentes à une utilisation antérieure accessible au public se trouvent presque toutes en la possession de l'opposant et ne sont connues que de lui seul, si bien que le titulaire du brevet ne peut que difficilement, ou même ne peut absolument pas se les procurer. Tout ce

enthaltene Widersprüche hinweist, oder Lücken in der Kette der geschäftlichen Transaktionen aufzeigen, die der Einsprechende nachweisen muß, wenn er mit diesem Einspruchsgrund Erfolg haben will. Die Kammer entschied, daß in diesen Fällen ein Einsprechender seine Behauptungen lückenlos nachweisen muß, weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Möglichkeiten hat, das Gegenteil zu beweisen, nämlich daß keine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden hat (siehe auch **T 97/94** Nr. 5.1 – wird veröffentlicht).

Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, die das EPA untersucht und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit entscheidet, desto stichhaltiger muß der Entscheidung **T 750/94** (ABI. EPA 1998, 32) zufolge das zugrundeliegende Beweismaterial sein. Führt die Entscheidung über diese Frage möglicherweise zur Zurückweisung einer europäischen Anmeldung oder zum Widerruf eines europäischen Patents – z. B. wegen einer angeblichen Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung –, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr kritisch und genau zu prüfen. Eine europäische Patentanmeldung sollte nur zurückgewiesen und ein europäisches Patent nur widerrufen werden, wenn die Zurückweisungs- bzw. Widerrufsgründe (d. h. die rechtlichen und faktischen Gründe) voll und ganz bewiesen sind.

#### 4. Beweislast

In **T 207/93** folgte die Kammer der ständigen Rechtsprechung, daß der Einsprechende die Beweislast für das Fehlen der Neuheit der Erfindung trägt.

In der Sache **T 954/93** hatte der Beschwerdeführer/Einsprechende Einwände gegen die Neuheit des Patents vorgetragen, die anhand von Experimenten hätten bewiesen werden müssen. Er hatte aber keinen einzigen Test vorgelegt und dies damit begründet, daß sie sehr teuer gewesen wären.

Die Kammer betrachtete die Behauptung als nicht bewiesen und ließ keine Umkehr der Beweislast zu. Die Tatsache, daß Experimente sehr teuer seien, wälze nicht die Beweislast auf den Patentinhaber ab.

In der Sache **T 472/92** (ABI. EPA 1998, 161) machte der Beschwerdeführer/Einsprechende geltend, daß er das Produkt, für das das Patent erteilt worden war, vor dem Anmeldetag

contained in it or draw attention to any gaps in the chain of commercial transactions that needs to be established by the opponent in order to succeed on this ground. The board stated that in such cases an opponent has to prove his case up to the hilt, for little if any evidence would be available to the patentee to establish the contradictory proposition that no prior public use has taken place (see also **T 97/94** No. 5.1 – to be published).

According to decision **T 750/94** (OJ EPO 1998, 32), when an issue of fact is being examined and decided by the EPO on the balance of probabilities, the more serious the issue the more convincing must the evidence be to support it. If a decision upon such an issue may result in the refusal or revocation of a European patent, for example in a case concerning alleged prior publication or prior use, the available evidence in relation to that issue must be very critically and strictly examined. A European patent should not be refused or revoked unless the grounds for refusal or revocation (that is, the legal and factual reasons) are fully and properly proven.

#### 4. Burden of proof

In **T 207/93** the board upheld established case law by confirming that the opponent bears the burden of proof for the invention's lack of novelty.

In **T 954/93** the appellant/opponent had put forward objections to the patent on the basis of lack of novelty, which would have had to be demonstrated by means of experiments. He had not however carried out any tests on the ground that they would have been very expensive.

The board considered the allegation unproven and refused to reverse the burden of proof. The fact that experiments would have been very expensive did not shift the burden of proof onto the patent proprietor.

In **T 472/92** (OJ EPO 1998, 161) the appellant/opponent alleged that he had delivered the product for which the patent had been granted to two third parties prior to the date of filing.

qu'il peut faire en pratique, c'est contester ces preuves en faisant ressortir les contradictions qu'elles contiennent, ou signaler toute lacune dans la succession des activités commerciales dont l'opposant doit apporter la preuve, afin de montrer le bien-fondé de son motif d'opposition. La chambre a déclaré que dans ce cas, c'est à l'opposant de produire la preuve incontestable du bien-fondé de ses allégations, car le titulaire du brevet ne dispose guère ou ne dispose pas de moyens de preuve pour montrer à l'inverse qu'il n'y a pas eu utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public (cf. également **T 97/94** point 5.1, à paraître).

En vertu de la décision **T 750/94** (JO OEB 1998, 32), lorsque l'OEB examine et tranche une question de fait en fonction de ce qui paraît le plus probable, plus cette question est grave, plus les preuves invoquées doivent être convaincantes. Si la décision prise à ce sujet peut entraîner le rejet de la demande ou la révocation du brevet européen, par exemple lorsqu'il est allégué qu'il y a eu publication ou utilisation antérieure, les preuves fournies à cet égard doivent être examinées avec beaucoup de rigueur et d'esprit critique. Une demande de brevet européen ne saurait être rejetée (et un brevet européen ne saurait être révoqué) si les motifs de rejet ou de révocation (motifs de droit et de fait) ne sont pas entièrement et correctement prouvés.

#### 4. Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 207/93**, la chambre a suivi la jurisprudence constante selon laquelle il appartient à l'opposant de prouver l'absence de nouveauté d'une invention.

Dans l'affaire **T 954/93**, le requérant/opposant avait soulevé des objections à l'encontre de la nouveauté de l'invention brevetée, qui auraient dû être prouvées par des expériences. Or, il n'avait pas produit le moindre test, au motif que de tels tests auraient été très chers.

La chambre, estimant que l'allégation du requérant n'était pas prouvée, a refusé de renverser la charge de la preuve. Le fait que des expériences soient très chères n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve sur le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 472/92** (JO OEB 1998, 161), le requérant/opposant a fait valoir qu'il avait livré le produit breveté à deux entreprises tierces, avant la date de dépôt. Dans les deux cas,

an zwei Drittfirmen geliefert habe. Die Lieferungen waren in beiden Fällen nachweisbar. Zwischen dem Beschwerdeführer und der ersten Drittfirma bestand ein Joint-venture-Vertrag. Zwischen den Parteien war es streitig, ob die Lieferung einer Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. Eine ausdrückliche Geheimhaltungsverpflichtung konnte nicht bewiesen werden. Der Joint-venture-Vertrag wurde nicht vorgelegt.

Die Kammer ging von der Vermutung aus, daß ein Joint-venture-Vertrag eine Geheimhaltungsverpflichtung für die Parteien begründet und daß Lieferungen von einer Partei an die andere unter die Geheimhaltungsverpflichtung fallen.

In der Entscheidung **J 8/93** bestätigte die Kammer, daß sogar der schlüssige Beweis für die Abgabe eines Schriftstücks zur Post nicht als hinreichender Beweis dafür gelten kann, daß das Schriftstück auch beim EPA eingegangen ist. Wenn die Post ein Schriftstück nicht ausliefert, muß der Anmelder die Folgen tragen, die ihm durch die Nichteinreichung entstehen.

## I. Vertretung

### 1. Zulassung eines Zusammenschlusses von Vertretern

In der Sache **J 16/96** (ABI. EPA 1998, 347) teilte die Rechtsabteilung des EPA der Firma X. mit, daß ihre Patentabteilung nicht als Zusammenschluß von Vertretern registriert werden könne. Unter einem Zusammenschluß von Vertretern sei ein Zusammenschluß zu verstehen, dem nur freiberuflich tätige zugelassene Vertreter angehören. Dies ergab sich aus der "Mitteilung zu Fragen der Vertretung vor dem EPA" (ABI. EPA 1979, 92). Da die Mitarbeiter der Patentabteilung einer Firma nicht als freiberufliche Vertreter anzusehen seien, komme für sie die Eintragung als Zusammenschluß nicht in Frage. In ihrer Entscheidung führte die Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts aus, die Auslegung des Begriffs "Zusammenschluß von Vertretern" als Zusammenschluß freiberuflich tätiger, zugelassener Vertreter beruhe auf einem Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation aus dem Jahr 1978 über die Auslegung der Regel 101 (9) EPÜ.

Both deliveries could be proven. A joint venture agreement existed between the appellant and the first party. The two parties were in dispute over whether there had been an obligation to treat the delivery as confidential. An explicit obligation to maintain secrecy could not be proven. The joint venture agreement was not produced.

The board acted on the assumption that a joint venture agreement obliges the parties to maintain secrecy and that deliveries from one party to the other fall within that obligation.

In **J 8/93**, the board confirmed that even conclusive evidence that something has been posted cannot be treated as sufficient to prove that a document has been received by the EPO. If the post fails to deliver a document, the applicant will suffer the consequences for failing to file that document.

## I. Representation

### 1. Authorisation of an association of professional representatives

In **J 16/96** (OJ EPO 1998, 347) the EPO's Legal Division informed company X that its patents department could not be registered as an association of representatives. An association of representatives had to be taken as meaning an association consisting solely of professional representatives in private practice. This was clear from the "Communication on matters concerning representation before the EPO" (OJ EPO 1979, 92). Since the members of a company's patent department were not considered to be representatives in private practice, there could be no question of granting them registration as an association. In its decision, the Legal Division explained that the interpretation of the term "association of professional representatives" was based on a decision dating from 1978 of the Administrative Council of the European Patent Organisation regarding the interpretation of Rule 101(9) EPC.

les livraisons pouvaient être prouvées. Le requérant et la première entreprise tierce étaient liés par un accord de coentreprise. Les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si la livraison était soumise à une obligation de confidentialité. Il n'a pas été possible de prouver l'existence d'une telle obligation expresse de confidentialité. L'accord de coentreprise n'a pas été produit.

La chambre a considéré qu'un accord de coentreprise fondait une obligation de confidentialité pour les parties et que les livraisons faites entre les parties étaient soumises à une telle obligation.

Dans l'affaire **J 8/93**, la chambre a confirmé que même l'existence de preuves établissant de manière concluante qu'un envoi postal a bien été effectué ne saurait être considérée comme suffisante pour prouver que l'OEB a reçu un document. Si la poste ne distribue pas un document, c'est le demandeur qui subira les conséquences attachées à la non-production de ce document.

## I. Représentation

### 1. Autorisation d'un groupement de mandataires

Dans l'affaire **J 16/96** (JO OEB 1998, 347), la division juridique de l'OEB avait communiqué à la société X que son département brevets ne pouvait pas être inscrit en tant que groupement de mandataires. Ainsi qu'il ressortait de la "Communication concernant des questions relatives à la représentation près l'OEB" (JO OEB 1979, 92), il y avait lieu d'entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant leurs activités de façon libérale. Vu que les employés du département brevets d'une société ne sauraient être considérés comme des mandataires exerçant à titre libéral, ils ne pouvaient pas être inscrits en tant que groupement. Dans sa décision, la division juridique de l'Office européen des brevets a déclaré que l'interprétation conférée à l'expression "groupement de mandataires", selon laquelle un tel groupement se compose uniquement de mandataires agréés exerçant à titre libéral, reposait sur une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date de 1978, relative à l'interprétation de la règle 101(9) CBE.

Die Beschwerdekammer befaßte sich mit der Frage der Verbindlichkeit solcher Beschlüsse des Verwaltungsrats für die Beschwerdekammern. Sie wies darauf hin, daß in Artikel 23 (3) EPÜ niedergelegt sei, daß die Mitglieder der Kammern für ihre Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen seien. Aus diesem Grunde bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschuß des Verwaltungsrats, noch könne ein solcher Beschuß als Weisung für ihre Entscheidungen verstanden werden. Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens trete der Auslegungsbeschuß des Verwaltungsrats in seiner Bedeutung für die Auslegung von Regel 101(9) EPÜ gleichwertig neben die allgemeine Auslegungsregel von Artikel 31(1) der Wiener Vertragsrechtskonvention.

Die Kammer kam zu dem Schluß, die bisherige Amtspraxis, die Regel 101 (9) EPÜ nur auf zugelassene Vertreter anzuwenden, die "freiberuflich tätig" seien, finde keine Grundlage im Übereinkommen. Ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ könne deshalb auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden, die nicht freiberuflich tätig seien. Diese Auslegung von Regel 101 (9) EPÜ stehe im Einklang mit dem allgemeinen Ziel des Übereinkommens, den Patentschutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen (vgl. Präambel des Übereinkommens). Wie schon bei der Schaffung von Regel 101 (9) EPÜ festgestellt wurde, solle diese Bestimmung für verschiedene Länder mit unterschiedlichen innerstaatlichen Rechtsvorschriften und abweichenden Traditionen anwendbar sein, in denen sich die Vertreter häufig in unterschiedlicher Form zusammengeschlossen haben, z. B. in Form von Gesellschaften. Im Hinblick darauf wurden die in Regel 101 (9) EPÜ ursprünglich vorgesehenen Ausdrücke "Sozietät" bzw. "partnership" ersetzt durch die allgemeineren Begriffe "Zusammenschluß von Vertretern" bzw. "association of representatives". Die französischsprachige Fassung "groupement de mandataires" blieb unverändert (vgl. dazu Dok. CI/GT VI/166d/77 vom 20. April 1977). Vor diesem Hintergrund bestehe keine Veranlassung, den Begriff "Zusammenschluß von Vertretern" einschränkend auszulegen.

Looking at the issue of the extent to which such decisions of the Administrative Council were binding on the boards of appeal, the board pointed out that, under Article 23(3) EPC, the members of the boards were not bound by any instructions and were to comply only with the provisions of the Convention. Neither in formal nor in practical terms, therefore, could a decision of the Administrative Council regarding the interpretation of an EPC Rule have a binding effect on the boards of appeal. For the purpose of interpreting the European Patent Convention, the decision of the Administrative Council concerning the interpretation of Rule 101(9) EPC had to be set alongside the general rule of interpretation in Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

The board concluded that there was no basis in the Convention for the Office's previous custom of applying Rule 101(9) EPC only to professional representatives who were "in private practice". An association of representatives within the meaning of Rule 101(9) EPC could therefore also be formed by professional representatives who were not in private practice. This interpretation of Rule 101(9) EPC was consistent with the general aim, stated in the preamble to the Convention, of obtaining the protection of inventions in the contracting states by a single procedure for the grant of patents. When Rule 101(9) EPC was first introduced, it was noted that the provision was to be applicable to various countries, with differing national legal provisions and traditions, where representatives have often pooled their resources by forming some kind of association, such as a firm. In view of this, Rule 101(9) was reworded, replacing the original terms "partnership" and "Sozietät" with the more general expressions "association of representatives" and "Zusammenschluß von Vertretern". The French version "groupement de mandataires" remained unchanged (see Doc. CI/GT VI/166e/77 of 20 April 1977). In this context, there was no reason to interpret the term "association of representatives" in a way which limited its meaning.

La chambre a examiné la question de savoir si de telles décisions du Conseil d'administration s'imposent aux chambres de recours. Elle a fait observer qu'en vertu de l'article 23(3) CBE, les membres des chambres ne sont liés dans leurs décisions par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention. En conséquence, les chambres ne sont aucunement liées, sur le plan formel, par une quelconque décision interprétative du Conseil d'administration, une telle décision ne pouvant pas davantage être considérée comme une instruction à suivre dans leurs décisions. Aux fins de l'interprétation de la Convention sur le brevet européen, la décision interprétative du Conseil d'administration équivaut donc, pour l'interprétation de la règle 101(9) CBE, à la règle générale d'interprétation visée à l'article 31(1) de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités.

La chambre a conclu que la pratique suivie jusque là par l'Office, et qui consistait à appliquer la règle 101(9) CBE aux seuls mandataires agréés exerçant à titre libéral, ne trouvait aucun fondement dans la Convention. En conséquence, un groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE peut également être formé par des mandataires agréés qui n'exercent pas à titre libéral. Cette interprétation de la règle 101(9) CBE est conforme au but général de la Convention, qui est de permettre l'obtention d'une protection par brevets dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets (cf. le préambule de la Convention). Comme il a déjà été constaté lors de l'adoption de la règle 101(9) CBE, cette disposition devait pouvoir s'appliquer dans différents pays ayant des dispositions juridiques nationales et des traditions différentes. Ainsi, les mandataires se regroupent fréquemment sous une autre forme, par ex. sous la forme d'une société. C'est pourquoi les expressions "Sozietät" et "partnership" prévues initialement dans la règle 101(9) CBE ont été remplacées par les termes généraux "Zusammenschluß von Vertretern" et "association of representatives". L'expression "groupement de mandataires" utilisée dans la version française est quant à elle restée inchangée (cf. à ce sujet le document CI/GT VI/166f/77 en date du 20 avril 1977). Dans ce contexte, il n'y avait donc aucune raison d'interpréter dans un sens restrictif l'expression "groupement de mandataires".

## 2. Mündliche Ausführungen durch eine Begleitperson

In der Entscheidung **T 334/94** erklärte die Kammer, daß die Zulassung von mündlichen Ausführungen einer Begleitperson zu rechtlichen oder technischen Fragen, die diese unter der Aufsicht des zugelassenen Vertreters für einen Verfahrensbeteiligten macht, an bestimmte Kriterien im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ gebunden ist. Gemäß der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) hat die Partei, die von einer Begleitperson Ausführungen machen lassen möchte, so rechtzeitig vor dem betreffenden Termin einen Antrag zu stellen, daß sich die anderen Parteien darauf vorbereiten können. Wird ein solcher Antrag erst kurz vor der mündlichen Verhandlung gestellt, ist er zurückzuweisen, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, es sei denn, alle Parteien sind damit einverstanden, daß die mündlichen Ausführungen gemacht werden. Die Kammer wies darauf hin, daß die Große Beschwerdekammer nicht genau angegeben hatte, was unter "rechtzeitig" zu verstehen ist, und auch gar keine Frist für die Stellung eines Antrags auf mündliche Ausführungen einer Begleitperson festgelegt hatte. Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist die für die Einreichung von Eingaben oder neuen Anspruchssätzen allgemein anerkannte Frist von einem Monat vor der mündlichen Verhandlung als Untergrenze anzusehen. Unter diesen Umständen befand sie, daß die Benennung einer Begleitperson eine Woche vor der mündlichen Verhandlung nicht zulässig ist.

## 3. Zulassung von Rechtsanwälten ("legal practitioner") zur Vertretung

In der Sache **J 27/95** hatte ein spanischer Staatsbürger beantragt, als Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ anerkannt und zur Vertretung in Verfahren nach dem EPÜ zugelassen zu werden. Die Rechtsabteilung befand in ihrer Entscheidung, daß sich der Artikel 134 (7) EPÜ lediglich auf Rechtsanwälte beziehe, die in Ausübung ihres Berufs "an sich" befugt sind, Mandanten vor nationalen Patentämtern zu vertreten; ihres Wissens seien Rechtsanwälte in Spanien aber nicht an sich schon berechtigt, als Vertreter in Patentsachen zu agieren. Der Beschwerdeführer hatte in seiner Beschwerdebeurteilung unter anderem angeführt, daß der Artikel 137 (7) EPÜ keinerlei Beschränkung auf den Rechtsanwalt "an sich" enthalte. In Spanien sei die Registrierung als "Agente de la Propiedad Industrial" eine reine Forma-

## 2. Oral submissions by an accompanying person

In **T 334/94** the board emphasised that the discretion to allow an accompanying person to make an oral submission on legal or technical matters on behalf of a party to the proceedings and under the control of the authorised representative was subject to certain criteria with regard to Article 113(1) EPC. According to the decision in G 4/95 (OJ EPO 1996, 412), the party wishing that an oral submission be made by an accompanying person should request permission sufficiently in advance of the day appointed for oral proceedings, so that the other parties are able to prepare themselves accordingly. If such a request is made very shortly before the date of the hearing, then it should, in the absence of exceptional circumstances, be refused by the EPO, unless all the parties agree to the making of the oral submission. The board pointed out that the Enlarged Board had not defined the meaning of "sufficiently in advance" or even set any time limit for requesting permission for an oral submission to be made by an accompanying person. In the board's view, the standard period of one month before oral proceedings for filing submissions or new sets of claims was to be seen as a minimum. On this basis, the appointment of an accompanying person one week before the date of oral proceedings was not acceptable.

## 3. Legal practitioners entitled to act as professional representative

In **J 27/95** the appellant, a Spanish citizen, applied to be recognised as a legal practitioner within the meaning of Article 134(7) EPC and to be allowed to undertake professional representation in proceedings under the EPC. According to the decision of the Legal Division, Article 134(7) EPC only applied to legal practitioners entitled to act as representatives before their national patent offices by virtue of the exercise of the profession of legal practitioner "as such"; in Spain, however, legal practitioners as such were not entitled to act as representatives in patent matters. In the statement of grounds filed by the appellant, it was contended inter alia that the wording of Article 137(7) EPC did not contain any limitation to legal practitioners "as such". In Spain, registration as "Agente de la Propiedad Industrial" was a pure formality,

## 2. Exposé oral fait par un assistant

Dans la décision **T 334/94**, la chambre a souligné que la faculté, pour un assistant, de présenter un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques pour le compte d'une partie à la procédure et sous le contrôle du mandataire agréé, était assujettie à certains critères en relation avec l'article 113(1) CBE. Selon la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412), la partie souhaitant l'intervention d'un assistant est tenue de demander l'autorisation suffisamment tôt à l'avance du jour fixé, de manière à permettre aux autres parties de s'organiser en conséquence. Si une telle requête est formulée très peu de temps avant la date de l'audience, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties acceptent que l'exposé oral soit effectué. La chambre a relevé que la Grande Chambre de recours n'avait pas précisé ce qu'il convient d'entendre par "suffisamment à l'avance", ni même fixé de date limite pour formuler une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant. Selon la présente chambre, le délai d'un mois avant la procédure orale, qui est généralement admis pour déposer des mémoires ou de nouveaux jeux de revendications, représente un minimum. Elle a estimé que dans ces conditions, la désignation d'un assistant une semaine avant la date de la procédure orale n'était pas acceptable.

## 3. Avocats habilités à exercer en qualité de mandataire agréé

Dans l'affaire **J 27/95**, la requérante, en l'occurrence une citoyenne espagnole, avait demandé à être reconnue en tant qu'avocate au sens de l'article 134(7) CBE et à être autorisée à assurer la représentation dans les procédures instituées par la CBE. Dans sa décision, la division juridique a expliqué que l'article 134(7) CBE s'appliquait uniquement aux avocats habilités à agir en tant que mandataires devant leurs offices nationaux de brevets, en vertu de l'exercice de la profession d'avocat "en soi". Or, toujours selon la division juridique, les avocats ne sont pas habilités en tant que tels, en Espagne, à exercer en qualité de mandataires en matière de brevets d'invention. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a notamment soutenu que l'article 134(7) CBE n'était aucunement limité, de par son

lität, die unter Vorlage des erforderlichen Hochschulzeugnisses an einem Nachmittag erledigt werden könne.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß Rechtsanwälte nicht generell zur Vertretung vor dem EPA befugt, d. h. berechtigt sind, in allen durch das EPÜ geschaffenen Verfahren zu handeln, sondern daß diese Befugnis vielmehr daran geknüpft ist, daß die Bestimmungen des Artikels 134 (7) EPÜ erfüllt sind. Stellt also ein Rechtsanwalt den Antrag, in Verfahren vor dem EPA als zugelassener Vertreter aufzutreten, ist die Rechtsabteilung berechtigt zu prüfen, ob er die in Artikel 134 (7) EPÜ festgelegten Voraussetzungen erfüllt. Wird ein solcher Antrag abgewiesen, so kann er jederzeit wieder gestellt werden und wird dann auf der Grundlage der neuen Sachlage geprüft. Daher hatte die Juristische Beschwerdekammer zu untersuchen, ob der Beschwerdeführer zum betreffenden Zeitpunkt die Bestimmungen des Artikels 134 (7) EPÜ erfüllte.

Die Kammer wies in ihrer Entscheidung darauf hin, daß ein Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zugelassen ist, "seinen Geschäftssitz in diesem Staat" haben muß, und merkte an, daß in allen drei Sprachfassungen des Übereinkommens der Ausdruck "seinen Geschäftssitz" (und nicht "einen Geschäftssitz") verwendet wird. Nach Auffassung der Kammer macht diese Formulierung deutlich, daß der Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ der Ort (soweit vorhanden) ist, an dem jemand seinen Beruf als Rechtsanwalt ausübt. Der einzige Nachweis, der der Kammer vorlag, war aber die Registrierung einer Anschrift in Spanien, die nicht als Nachweis für einen Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ anerkannt werden konnte. In Ermangelung jeglichen Nachweises dafür, daß der Beschwerdeführer seinen Geschäftssitz im Sinne des Artikels 134 (7) EPÜ in Spanien hatte, mußte die Kammer die Beschwerde zurückweisen. Unter diesen Umständen war es weder erforderlich noch angemessen, daß die Kammer die weiteren Fragen prüfte, auf die die erstinstanzliche Entscheidung gestützt war (siehe oben).

completed within one afternoon upon production of evidence of the requisite university degree.

The Legal Board of Appeal first made it clear that the competence of legal practitioners to undertake representation before the EPO is not general, ie legal practitioners are not entitled to act in all proceedings under the Convention, but depends directly on their complying with the provisions of Article 134(7) EPC. Each time a legal practitioner makes a request to act as a professional representative in proceedings before the EPO, the Legal Division therefore has the right to examine whether he or she meets the requirements of Article 134(7) EPC. If such a request is refused, it can be re-filed and reconsidered on the basis of new facts at any time. The Legal Board of Appeal therefore considered whether or not the appellant at that moment satisfied the requirements of Article 134(7) EPC.

The board pointed out that, under Article 134(7) EPC, a legal practitioner qualified in a contracting state must have "his place of business within such State". The Board noted that the expression "his place of business" (in contrast to "a place of business") is used in all three languages of the Convention. This wording made it clear that the place of business within the meaning of Article 134(7) EPC was the place (if any) at which a person practises his or her profession as legal practitioner. However, the only evidence before the board was the registration of an address in Spain which could not be accepted as a proof of a place of business within the meaning of Article 134(7) EPC. Therefore, in the absence of any evidence that the appellant had a place of business in Spain within the meaning of Article 134(7) EPC, the board had to reject the appeal. In these circumstances it was neither necessary nor appropriate for the board to consider the further issues on which the first-instance decision was based (see above).

libellé, aux avocats "en soi". En Espagne, l'inscription en tant qu'"agente de la Propriedad Industrial" est une simple formalité accomplie en une après-midi sur production de l'attestation du diplôme universitaire requis.

La chambre de recours juridique a tout d'abord précisé que les avocats n'avaient pas, d'une manière générale, pouvoir de représentation devant l'OEB, à savoir qu'ils n'étaient pas habilités à agir dans toutes les procédures instituées par la Convention, mais que ce pouvoir était directement subordonné au respect des dispositions de l'article 134(7) CBE. En conséquence, chaque fois qu'un avocat présente une requête en vue d'agir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'OEB, la division juridique a le droit d'examiner si il ou elle remplit les conditions visées à l'article 134(7) CBE. En cas de rejet, une telle requête peut à nouveau être présentée et examinée à tout moment sur la base de nouveaux faits. La chambre de recours juridique a donc examiné si le requérant remplissait ou non, à cette date, les conditions prévues à l'article 134(7) CBE.

Dans sa décision, la chambre a relevé qu'en vertu de l'article 134(7) CBE, un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants devait y posséder "son domicile professionnel". Les trois versions de la Convention utilisent l'expression "son domicile professionnel" (et non "un domicile professionnel"), ce qui montre clairement que le domicile professionnel au sens de l'article 134(7) CBE est le lieu (si tant est qu'il y en ait un) où une personne exerce sa profession d'avocat. Or, la seule preuve dont disposait la chambre était l'inscription d'une adresse en Espagne, laquelle ne pouvait être admise en tant que preuve du domicile professionnel au sens de l'article 134(7) CBE. Faute de preuve établissant que la requérante avait son domicile professionnel en Espagne au sens de l'article 134(7) CBE, la chambre a rejeté le recours. Dans ces circonstances, elle n'avait pas à statuer sur les autres questions sur lesquelles se fondait la décision prise par l'instance du premier degré (cf. supra).



**J. Entscheidungen der Organe des EPA****1. Form der Entscheidung – Entscheidungsbegründung**

In der Sache **T 135/96** hatte die Einspruchsabteilung beim Erlaß der angefochtenen Entscheidung zwei Dokumente sowie verschiedene Argumente völlig unberücksichtigt gelassen, die die Beschwerdeführer/Einsprechenden zur Stützung der mangelnden erfinderischen Tätigkeit vorgebracht hatten.

Die Kammer befand, daß die Nichtberücksichtigung dieser Dokumente und Argumente, die für den Beschwerdegrund der (mangelnden) erfinderischen Tätigkeit, auf der die angefochtene Entscheidung basierte, relevant waren, einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör und somit einen wesentlichen Verfahrensmangel darstellte wie auch als grundlegender Fehler des erstinstanzlichen Verfahrens zu werten war. Außerdem erklärte sie, daß die angefochtene Entscheidung auch gegen die Regel 68 (2) EPÜ verstieß, weil sie keinerlei Begründung enthielt, warum der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche auch in bezug auf die zwei weiteren Argumente der Einsprechenden eine erfinderische Tätigkeit aufwies.

In der Entscheidung **T 698/94** befand die Kammer, daß weder das Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung noch der Teil "Sachverhalt und Anträge" der angefochtenen Entscheidung auch nur den geringsten Hinweis auf die Argumente der Beteiligten enthielt. Die Verfahrensbeteiligten konnten daher nicht nachvollziehen, wie die Einspruchsabteilung zu ihrem Schluß gekommen war, daß mangelnde Neuheit vorlag. Die Kammer wies darauf hin, daß der unterlegenen Partei dadurch ihr legitimes Recht genommen wurde, die der Entscheidung zugrunde liegende Begründung anzufechten, was ja der eigentliche Hauptzweck des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ist (vgl. Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, Nr. 18).

Nach Aussage der Kammer bedeutet "begründen" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ, daß in der Entscheidung für jeden einzelnen angeführten und substantiierten Grund ausdrücklich die logische Kette der Argumente dargelegt sein muß, auf denen die Schlußfolgerung und damit der endgültige Urteilsspruch basieren. Daher

**J. Decisions of the EPO departments****1. Form of decisions – Reasons for a decision**

**T 135/96** concerned a decision in which the opposition division had completely ignored two documents as well as some lines of argument developed by the appellants/opponents in support of their allegation that the claimed subject-matter lacked an inventive step.

The board held that the failure to consider these documents and arguments, which were relevant to the ground of lack of inventive step on which the decision under appeal was based, constituted a violation of the right to be heard and thus a substantial procedural violation as well as a fundamental deficiency in the first-instance proceedings. Moreover, the decision under appeal was not in conformity with Rule 68(2) EPC, since it gave no reason why the subject-matter of the independent claims was considered to involve an inventive step in respect also of the two additional lines of argument developed by the opponents.

In **T 698/94** the board noted that neither the minutes of the oral proceedings before the opposition division nor the "Summary of Facts and Submissions" of the appealed decision itself contained the slightest hint at the arguments brought forward by the parties. It was impossible for the parties to the proceedings to see how the opposition division had arrived at its conclusion of lack of novelty. As a result, the losing party was deprived of its legitimate right to challenge the reasoning on which the decision was based, which is the very purpose of proceedings before the boards of appeal (see the decision of the Enlarged Board in G 9/91, OJ EPO 1993, 408, paragraph 18).

The board explained that the requirement of Rule 68(2) EPC for decisions to be "reasoned" means that the decision must expressly set out the logical chain of argument upon which the conclusion and therefore the final verdict are based, in respect of each and every ground that has been pleaded and substantiated. The

**J. Décisions des instances de l'OEB****1. Forme des décisions – Motifs de la décision**

Dans l'affaire **T 135/96**, la division d'opposition avait complètement ignoré, dans la décision contestée, deux documents ainsi que certains arguments que le requérant/opposant avait invoqués à l'appui du défaut d'activité inventive.

La chambre a estimé que le fait de ne pas prendre en considération ces documents et arguments pertinents pour le motif (d'absence) d'activité inventive, sur la base duquel la décision contestée était fondée, constituait une violation du droit d'être entendu et donc un vice substantiel de procédure, ainsi qu'une irrégularité majeure entachant la procédure de première instance. En outre, la décision contestée n'était pas conforme à la règle 68(2) CBE, puisqu'elle ne contenait pas la moindre raison pour laquelle la division d'opposition avait considéré que l'objet des revendications indépendantes impliquait une activité inventive, y compris par rapport aux deux argumentations supplémentaires développées par l'opposant.

Dans l'affaire **T 698/94**, la chambre a relevé que ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni l'"exposé des faits et conclusions" de la décision contestée, ne faisaient la moindre allusion aux arguments invoqués par les parties. Celles-ci étaient donc dans l'impossibilité de savoir de quelle manière la division d'opposition avait conclu à l'absence de nouveauté. La chambre a fait observer que la partie déboutée avait de ce fait été privée de son droit légitime de contester les motifs de la décision, lequel représente la finalité même de la procédure de recours (cf. décision de la Grande Chambre G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 18).

La chambre a déclaré que le terme "motivées" au sens de la règle 68(2) CBE signifiait que la décision doit énoncer expressément l'enchaînement logique des arguments sur lesquels se fondent la conclusion et donc la décision finale, et ce pour chaque motif qui a été invoqué et développé. Elle a déclaré que l'ab-

erkannte sie einen wesentlichen Verfahrensmangel in der Tatsache, daß die angefochtene Entscheidung de facto keine Begründung enthielt.

### K. Zustellungen an den Vertreter

In der Sache **J 9/96** entschied die Juristische Beschwerdekammer, daß die Zustellung eines Bescheids als gewöhnlicher Brief nach Regel 78 (2) EPÜ mit der Aufgabe zur Post als bewirkt angesehen wird. Wenn ein solcher Bescheid den Empfänger aber nicht erreicht und auch nicht an das EPA zurückkommt, kann die Fiktion der bewirkten Zustellung nicht wirksam werden, sofern das EPA nicht beweisen kann, daß es den Bescheid ordnungsgemäß abgesandt hat.

## VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

### A. Eingangs- und Formalprüfung

#### 1. Zuerkennung eines Anmeldetags

Zwei Entscheidungen betrafen die Zuerkennung eines Anmeldetags, wenn nicht alle Teile der Anmeldung in derselben Sprache abgefaßt sind.

In **T 382/94** (ABI. EPA 1998, 24) war die **Anmeldung** auf **Deutsch** eingereicht worden; die **Zeichnungen** enthielten jedoch Flußdiagramme **mit Textpassagen in englischer Sprache**. Die Kammer entschied, daß einer Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt werden könne, wenn Ansprüche und Beschreibung in der Verfahrenssprache eingereicht würden; jedoch sei die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht davon abhängig gemacht, daß auch in den Zeichnungen unter Umständen enthaltene Texte in einer Sprache gemäß Artikel 14 (1) oder (2) abgefaßt seien. Die Zuerkennung eines Anmeldetages beziehe sich auf die Gesamtheit der eingereichten Anmeldeunterlagen. Es scheine dem EPÜ fremd, tatsächlich eingereichte Teile der Anmeldung trotz Zuerkennung eines Anmeldetages nicht als Bestandteil der ursprünglich eingereichten Unterlagen gelten zu lassen. Im vorliegenden Fall waren somit die englischen Textpassagen in den Flußdiagrammen Bestandteil der ursprünglichen Offenbarung, und eine Änderung der Anmeldung, die auf die Übersetzung dieser Texte ins Deutsche gestützt wurde, verletzte entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung Artikel 123 (2) nicht.

In **J 18/96** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) wurde am 2.2.1995 ein Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents zusammen mit einer **englischsprachigen**

de facto absence of reasoning in the decision under appeal represented a substantial procedural violation.

### K. Notifications to the representative

In **J 9/96** the Legal Board of Appeal held that notification of a communication posted as an ordinary letter in accordance with Rule 78(2) EPC is deemed to have been made when despatch has taken place. However, if such a communication does not reach the addressee and is not returned to the EPO, the legal fiction of deemed notification cannot be applied, unless the EPO can establish that it duly despatched the communication.

## VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

### A. Preliminary and formalities examination

#### 1. Accordance of a filing date

Two decisions related to the accordance of a filing date in cases where not all parts of the application were in the same language.

In **T 382/94** (OJ EPO 1998, 24) the **application** was filed in **German**. The drawings, however, contained flow sheets **with text matter in English**. The board decided that an application could be accorded a filing date where the claims and description are filed in the language of proceedings. However, the accordance of a filing date was not dependent on any text matter in the drawings being in a language in accordance with Article 14(1) or (2). The accordance of a filing date related to the whole of the application documents filed. It would be alien to the EPC, despite the accordance of a filing date, not to recognise parts of the application actually filed as a part of the documents as filed. In the case in question, the English text matter in the flow sheets was thus part of the original disclosure, and amending the application on the basis of a translation into German of these passages did not, contrary to the opinion of the examining division, represent an infringement of Article 123(2).

In **J 18/96** (OJ EPO 1998, \*\*\*), a request for grant of a European patent was filed on 2 February 1995 together with a **description in English**

sence de facto de motifs dans la décision contestée constituait un vice substantiel de procédure.

### K. Significations au mandataire

Dans la décision **J 9/96**, la chambre de recours juridique a estimé que la signification d'une notification postée comme lettre ordinaire conformément à la règle 78(2) CBE est réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu. Toutefois, si cette notification ne parvient pas au destinataire et qu'elle n'est pas renvoyée à l'OEB, la fiction juridique selon laquelle la notification est réputée faite ne peut s'appliquer, à moins que l'OEB puisse démontrer qu'il a dûment remis cette notification à la poste.

## VI. PROCÉDURE DEVANT L'OEB

### A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

#### 1. Attribution d'une date de dépôt

Deux décisions avaient trait à l'attribution d'une date de dépôt, lorsque toutes les parties de la demandes ne sont pas rédigées dans la même langue.

Dans la décision **T 382/94** (OJ OEB 1998, 24), la **demande** avait été déposée en **allemand**; les **dessins** contenaient toutefois des schémas **accompagnés de textes rédigés en anglais**. La chambre a décidé qu'une date de dépôt pouvait être attribuée à une demande lorsque les revendications et la description ont été déposées dans la langue de la procédure; toutefois, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée, il ne faut pas nécessairement que les textes figurant éventuellement dans les dessins soient aussi rédigés dans une langue visée à l'article 14(1) ou (2). La date de dépôt attribuée à une demande vaut pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Il ne paraît pas conforme à l'esprit de la CBE de décider que, bien qu'il ait été attribué une date de dépôt à la demande, certaines parties effectivement déposées ne puissent être considérées comme des pièces de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans la présente affaire, les textes en anglais accompagnant les schémas faisaient donc partie intégrante de l'exposé initial, et une modification de la demande sur la base d'une traduction de ces textes en allemand n'allait pas à l'encontre de l'article 123(2), contrairement à l'avis de la division d'examen.

Dans l'affaire **J 18/96** (JO OEB 1998, \*\*\*), une requête en délivrance de brevet européen avait été déposée le 2.2.1995 en même temps qu'une

**Beschreibung** in der Form eines wissenschaftlichen Artikels, einem **Anspruch in deutscher Sprache**, einer deutschen Zusammenfassung und Zeichnungen mit Erläuterungen in Deutsch und Englisch eingereicht. Anmelde- und Recherchegebühr wurden auch nach einer Mitteilung nach Regel 85a (1) EPÜ nicht entrichtet. Am 17.11.1995 beantragte der Anmelder die Ausstellung eines Prioritätsbelegs. Die Eingangsstelle lehnte dies mit der Begründung ab, der Anmeldung könne kein Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Kammer bestätigte, daß die Voraussetzungen von Artikel 80 EPÜ für die Zuerkennung eines Anmeldetags nicht erfüllt seien, wenn Beschreibung und Patentansprüche in zwei verschiedenen Amtssprachen eingereicht würden. In diesem Fall liege keine rechtswirksame Patentanmeldung vor. Die Eingangsstelle hätte jedoch, was in diesem Fall nicht geschehen sei, nach Artikel 90 (2) in Verbindung mit Regel 39 EPÜ Gelegenheit zur Beseitigung des leicht behebbaren Mangels geben müssen. Sie habe aber eine Anmeldenummer mitgeteilt und in ihren weiteren Schreiben den Anmelder im begründeten Glauben gelassen, die Anmeldung sei rechtswirksam eingereicht worden. Entsprechend dem Grundsatz des Vertrauensschutzes sei der Anmeldung der 2.2.1995 als Anmeldetag zuzuerkennen und dies im beantragten Prioritätsbeleg zu bescheinigen – auch wenn die Anmeldung inzwischen wegen Nichtzahlung von Gebühren als zurückgenommen gelte: Die Begründung eines Anmeldetages hänge nicht von der Entrichtung von Gebühren ab.

**J 21/94** vom 20.1.1997 ist die abschließende Entscheidung in einem Verfahren, das mit der Zwischenentscheidung vom 12.4.1995 (ABI. EPA 1996, 16) zu einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer (G 2/95, ABI. EPA 1996, 555) geführt hatte. Der Anmelder hatte versehentlich mit dem Erteilungsantrag bezüglich Erfindung A Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung B eingereicht. Ein Austausch der falschen Anmeldeunterlagen gegen die richtigen nach Regel 88 EPÜ war nach G 2/95 nicht möglich.

Die Juristische Beschwerdekammer entschied nun, trotz des Widerspruchs zwischen dem Erteilungsantrag, der Erfindung A nenne, und den eingereichten Unterlagen bezüglich Erfindung B könne ein Anmeldetag für die tatsächlich offenbarte Erfindung B begründet werden. Denn zentrales Erfordernis des Artikels 80 EPÜ sei die Offenbarung einer Erfindung nach Buchstabe d, die nach

in the form of a scientific article, a **claim in German**, a German abstract and drawings with explanations in German and English. The filing and search fees were not paid, even after a communication under Rule 85a(1) EPC was sent. On 17 November 1995, the applicant requested that a priority document be issued. The Receiving Section refused this request on the grounds that the application could not be accorded a filing date.

The board confirmed that the requirements of Article 80 EPC for the accordancy of a filing date were not met if the description and claims were filed in two different official languages, in which case the patent application was not legally valid. Although it did not do so in the case in question, the Receiving Section should have given the applicant the opportunity to remedy the easily corrected deficiency in accordance with Article 90(2) in conjunction with Rule 39 EPC. However, it did issue a filing number and, in further correspondence, led the applicant to the legitimate belief that the application had been validly filed. In accordance with the principle of the protection of legitimate expectations, the application had to be accorded the filing date of 2 February 1995 and this had to be confirmed in the requested priority document, even if the application had since been deemed to have been withdrawn because of non-payment of fees. The accordancy of a filing date was not dependent on the payment of fees.

**J 21/94** of 20 January 1997 is the final decision in a case in which an interlocutory decision of 12 April 1995 (OJ 1996, 16) had led to a referral to the Enlarged Board of Appeal (G 2/95, OJ 1996, 555). When filing the request for grant in respect of invention A, the applicant had inadvertently submitted the description and claims for invention B. Replacement of the wrong documents by the right ones under Rule 88 EPC was, according to G 2/95, not possible.

The Legal Board of Appeal decided that, despite the discrepancy between the request for grant, which named invention A, and the documents furnished, which related to invention B, a filing date could be accorded to invention B, the invention actually disclosed. A central requirement of Article 80 EPC was the disclosure of an invention according to paragraph (d), which could no longer be correct-

**description en langue anglaise** sous la forme d'article scientifique, ainsi qu'une **revendication en allemand**, un abrégé en allemand et des dessins comportant des explications en allemand et en anglais. Les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées, pas même après une signification au titre de la règle 85bis (1) CBE. Le 17.11.1995, le demandeur a demandé la délivrance d'un document de priorité. La section de dépôt a refusé de l'émettre au motif qu'aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée à la demande.

La chambre a confirmé que les conditions de l'article 80 CBE prévues pour l'attribution d'une date de dépôt n'étaient pas remplies lorsque la description et les revendications de brevet étaient déposées dans deux langues officielles différentes. Dans un tel cas, la demande de brevet n'a pas de validité. La section de dépôt aurait toutefois dû – ce qui n'a pas été le cas – inviter le demandeur à remédier à l'irrégularité facilement réparable au titre de l'article 90(2) ensemble la règle 39 CBE. Elle a cependant communiqué un numéro de demande et, dans sa lettre suivante, a laissé le demandeur dans la croyance légitime que la demande avait été valablement déposée. Conformément au principe de la protection de la bonne foi, il convient d'accorder à la demande la date de dépôt du 2.2.1995, et de l'attester dans le document de priorité demandé, même si la demande est entre-temps réputée retirée pour non-paiement de taxes : l'attribution d'une date de dépôt ne dépend pas du paiement des taxes.

La décision **J 21/94** du 20.1.1997 mettait fin à une procédure qui avait conduit, par la décision intermédiaire du 12.4.1995 (JO 1996, 16), à une saisine de la Grande Chambre de recours (G 2/95, JO 1996, 555). Le demandeur avait par inadvertance déposé, avec la requête en délivrance concernant l'invention A, la description et les revendications concernant l'invention B. Conformément à la décision G 2/95, il n'était pas possible de remplacer les pièces erronées de la demande par les pièces correctes au titre de la règle 88 CBE.

La chambre de recours juridique a alors décidé, malgré la contradiction qui existait entre la requête en délivrance mentionnant l'invention A et les pièces produites concernant l'invention B, qu'une date de dépôt pouvait être établie pour l'invention effectivement divulguée. En effet, l'exigence principale de l'article 80 CBE est la divulgation d'une invention selon la lettre d), qui ne peut

dem Anmeldetag nicht mehr korrigiert werden könne (Artikel 123 (2) EPÜ). Artikel 80 a) regle lediglich die selbstverständliche Verfahrensvoraussetzung, daß das Erteilungsverfahren nur in Gang gesetzt werde, wenn derjenige, der Unterlagen zu einer Erfindung im Sinne von Artikel 80 d) einreiche, zum Ausdruck bringe, daß er die Einleitung dieses Verfahrens wünsche. Hierzu sei weder die Verwendung des Formblatts für den Erteilungsantrag noch die Angabe der Bezeichnung der Erfindung notwendig. Fehlten diese formellen Erfordernisse oder enthielten sie Fehler, so sei jederzeit eine Beseitigung des Mangels möglich. Ohne Kenntnis der folgenden Handlungen und Erklärungen des Anmelders habe die Eingangsstelle daher bei Einreichung davon ausgehen müssen, daß der Anmelder für die tatsächlich offenbarte Erfindung B Schutz begehre.

Für die im Laufe des Erteilungsverfahrens durch Einreichung der betreffenden Ansprüche und Beschreibung ebenfalls offenbarte Erfindung A werde kein Anmeldetag begründet und könne kein gesondertes Erteilungsverfahren eingeleitet werden, wenn nicht ersichtlich sei, daß nun für diese Erfindung Schutz begehrt werde. Letzteres setze voraus, daß aufgrund der Offenbarung von A und eines Erteilungsantrags bezüglich A ersichtlich sei, daß dafür Schutz begehrt werde. Das könne der Fall sein, wenn Beschreibung und Ansprüche für die Erfindung A tatsächlich eingereicht würden, zusammen mit einem Anschreiben, das offensichtlich mache, daß A unter Schutz gestellt und wenigstens der Tag der Einreichung dieser Unterlagen als Anmeldedatum zuerkannt und ein Erteilungsverfahren bezüglich A eingeleitet werden solle.

## 2. Zahlung der Benennungsgebühren und Teilanmeldung

In **J 22/95** vom 4. Juli 1997 wollte ein Anmelder in einer Teilanmeldung Staaten benennen, für die er in der Stammanmeldung nicht innerhalb der in Artikel 79 (2) EPÜ vorgeschriebenen Frist Benennungsgebühren entrichtet hatte. Angewandt wurde Artikel 79 (2) in seiner bis zum 30.6.1997 gültigen Fassung, nach der diese Gebühren im Fall der Beanspruchung einer Priorität noch innerhalb eines Monats nach Einreichung der europäischen Anmeldung entrichtet werden konnten.

Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß die Benennung eines Vertragsstaats als zurückgenommen

ed after the date of filing (Article 123(2) EPC). Article 80(a) merely covered an obvious prerequisite for proceedings, namely that the grant proceedings could only be started when the person filing the documents pertaining to an invention within the meaning of Article 80(d) indicated that he wished these proceedings to be initiated. To do this applicants did not have to use a request for grant form nor did they have to give the title of the invention. If these formal requirements were omitted or if they contained errors, these deficiencies could be remedied at any time. Having no knowledge of the applicant's subsequent actions and explanations, the Receiving Section had to assume, when the application was filed, that the applicant was seeking protection for the invention actually disclosed, that is invention B.

No filing date could be accorded to invention A, which was also disclosed during the grant proceedings by virtue of the filing of the relevant claims and description, nor could a separate grant procedure be initiated for it if it was not obvious that protection was being sought for this invention. The latter required it to be obvious, on the basis of the disclosure of A and a request for grant pertaining to A, that protection was being sought. That could be the case if the description and claims in respect of invention A were actually filed together with a letter stating clearly that protection was being sought for A, that it should be accorded at least the date on which these documents were filed as its date of filing, and that a grant procedure for A should be initiated.

## 2. Payment of designation fees and divisional application

In **J 22/95** of 4 July 1997 an applicant wished to designate in a divisional application states for which he had not paid designation fees in the parent application within the period laid down in Article 79(2) EPC. Article 79(2) EPC was applied in the version valid up to 30 June 1997, according to which, in the event of priority being claimed, such fees could still be paid within a month of filing of the European application.

The Legal Board held that the designation of a contracting state was deemed to be withdrawn if the

plus être rectifiée après la date de dépôt (article 123 (2) CBE). L'article 80 a) régit uniquement les conditions de mise en oeuvre d'une procédure de délivrance qui sont que celui qui dépose les pièces concernant une invention au sens de l'article 80 d) fait savoir qu'il souhaite que cette procédure soit engagée. A cet effet, il n'est pas indispensable d'utiliser le formulaire de requête en délivrance, ni d'indiquer le titre de l'invention. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies ou qu'elles contiennent des erreurs, il est à tout moment possible de rectifier l'erreur. Ne connaissant pas les actions et déclarations que le demandeur ferait par la suite, la section de dépôt a donc dû présumer, au moment du dépôt, que le demandeur souhaitait une protection pour l'invention B effectivement divulguée.

En ce qui concerne l'invention A également exposée au cours de la procédure de délivrance par le dépôt des revendications et de la description pertinentes, aucune date de dépôt n'est fondée et il ne peut être engagé de procédure de délivrance distincte, s'il n'apparaît pas qu'une protection est souhaitée pour cette invention. Ce dernier point présuppose que l'exposé de l'invention A ainsi qu'une requête en délivrance concernant A fassent clairement voir qu'une protection est recherchée pour ladite invention. Cela pourrait être le cas si la description et les revendications relatives à l'invention A étaient effectivement déposées en même temps qu'un document indiquant de façon évidente qu'une protection est souhaitée pour A, qu'il faut au moins lui attribuer, comme date de dépôt, la date à laquelle ces pièces ont été produites, et qu'une procédure de délivrance concernant l'invention A doit être engagée.

## 2. Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire

Dans l'affaire **J 22/95** en date du 4 juillet 1997, un demandeur voulait citer, dans une demande divisionnaire, des Etats pour lesquels il n'avait pas acquitté, dans la demande mère, les taxes de désignation dans le délai prescrit à l'article 79(2) CBE. L'article 79(2) dans sa version en vigueur jusqu'au 30.6.1997 a été appliqué, à savoir qu'en cas de revendication d'une priorité, ces taxes pouvaient encore être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen.

La chambre de recours juridique a considéré que la désignation d'un Etat contractant était réputée retirée

gilt, wenn die Benennungsgebühr für diesen Staat nicht fristgerecht gezahlt worden ist. Daher bestand kein Recht, in einer Teilanmeldung einen Vertragsstaat zu benennen, der ursprünglich bei der Einreichung der Stammanmeldung benannt war, wenn die ursprüngliche Benennung nicht danach durch die Zahlung der entsprechenden Gebühr validiert worden ist.

### 3. Anwendbarkeit des Artikels 110 (3) EPÜ

Falls der Beschwerdeführer auf eine Aufforderung nach Artikel 110 (2) nicht rechtzeitig antwortet, gilt eine europäische Patentanmeldung auch dann nach Artikel 110 (3) als zurückgenommen, wenn die Beschwerde nur formale Punkte betrifft, denn der Devolutiveffekt der Beschwerde erfaßt die ganze Anmeldung (J 29/94, ABI. EPA 1998, 147, siehe auch S. 105).

## B. Prüfungsverfahren

### 1. Teilanmeldungen

In den Verfahren J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 und J 30/95, die alle auf ähnlichen Sachverhalten beruhen, wurde die Frage behandelt, ob eine Anmeldung als Teilanmeldung zu behandeln sei, obwohl der Anmelder vor Einreichung dieser Anmeldung sein Einverständnis mit der für die Erteilung vorgesehenen Fassung der Stammanmeldung erklärt hatte. Die Eingangsstelle lehnte es unter Hinweis auf Regel 25 (1) EPÜ und die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 (ABI. EPA 1994, 633) ab, die betreffenden Anmeldungen als Teilanmeldungen zu behandeln. Die Beschwerdeführer stellten sich auf den Standpunkt, daß im Hinblick auf die Veröffentlichung der Entscheidungen J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) unter Anwendung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes das Einreichen einer Teilanmeldung auch noch nach der Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ zulässig gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 10/92 der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemacht worden sei.

Die Juristische Beschwerdekammer hob hervor, daß die Veröffentlichung von J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28) keine legitime und berechtigte Erwartung begründete, daß eine Teilanmeldung bis zur Entscheidung über die Erteilung eingereicht werden könne. Bereits in der Entscheidung J 27/94 (ABI. EPA 1995, 831) wurde festgestellt, daß für die erste Instanz

designation fee in respect of this state had not been paid in due time. It was thus not possible to designate in a divisional application a contracting state originally designated in the parent application at the time of filing unless the original designation was subsequently validated by payment of the respective fee.

### 3. Applicability of Article 110(3) EPC

If the appellants fail to reply in due time to an invitation under Article 110(2) EPC, the European patent application is deemed to be withdrawn under Article 110(3) even if the appeal relates only to formal points, as the effect of the appeal, namely that the board of appeal is now competent for the case, applies to the entire application (J 29/94, OJ 1998, 147; see also p. 105).

## B. Examination procedure

### 1. Divisional applications

J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 and J 30/95, all of which related to a similar set of facts, considered the question of whether an application had to be treated as a divisional application despite the fact that, prior to its being filed, the applicants had indicated their approval of the text of the parent application intended for grant. Citing Rule 25(1) EPC and the opinion of the Enlarged Board of Appeal in G 10/92 (OJ EPO 1994, 633), the Receiving Section refused to treat the relevant applications as divisional applications. The appellants thereupon argued that, in view of the publication of J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) and applying the principle of the protection of legitimate expectations, a divisional application could still be filed even after approval pursuant to Rule 51(4) EPC had been given, since at the time the Enlarged Board of Appeal's opinion in G 10/92 had not yet been made available to the public.

The Legal Board of Appeal pointed out that the publication of J 11/91 and J 16/91 (OJ EPO 1994, 28) did not create a legitimate and reasonable expectation that a divisional application could be filed up until the decision to grant. As early as in J 27/94 (OJ EPO 1995, 831) it had been stated that the department of first instance was not obliged by the principle of

si la taxe de désignation relative à cet Etat n'avait pas été acquittée en temps utile. Par conséquent, il n'était pas permis de désigner, dans une demande divisionnaire, un Etat contractant qui avait été désigné initialement dans la demande mère au moment du dépôt, sauf si la désignation originale avait été validée ensuite par le paiement de la taxe correspondante.

### 3. Applicabilité de l'article 110(3) CBE

Si le requérant ne répond pas dans le délai imparti à l'invitation au titre de l'article 110(2), la demande de brevet européen est alors également réputée retirée au sens de l'article 110(3) même si le recours ne porte que sur des aspects formels, puisque l'effet dévolutif du recours englobe toute la demande (J 29/94, JO OEB 1998, 147, cf. aussi p. 105).

## B. Procédure d'examen

### 1. Demandes divisionnaires

Dans les procédures J 14/95, J 15/95, J 16/95, J 17/95, J 24/95, J 25/95 et J 30/95, qui toutes concernent des faits analogues, a été examinée la question de savoir si une demande de brevet devait être traitée comme une demande divisionnaire bien que le demandeur ait donné, avant le dépôt de cette demande, son accord sur le texte de la demande principale dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet correspondant. La section de dépôt avait refusé, en s'appuyant sur la règle 25(1) CBE et sur l'avis G 10/92 (JO OEB 1994, 633) de la Grande Chambre de recours, de traiter les demandes en cause en tant que demandes divisionnaires. Les requérants soutenaient que, compte tenu de la publication des décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28), le dépôt d'une demande divisionnaire était encore admissible après l'approbation donnée conformément à la règle 51(4) CBE en application du principe de la protection de la confiance légitime, étant donné qu'à cette époque l'avis G 10/92 de la Grande Chambre de recours n'avait pas encore été porté à la connaissance du public.

La chambre de recours juridique a fait observer que la publication des décisions J 11/91 et J 16/91 (JO OEB 1994, 28) n'avait pas créé un droit légitime et raisonnable d'escompter qu'une demande divisionnaire puisse être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Déjà, dans la décision J 27/94 (JO OEB 1995, 831), il avait été indiqué que la première instance

nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes keine Verpflichtung bestand, die Einreichung von Teilanmeldungen aufgrund der Entscheidung J 11/91 auch noch nach der Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung solange zuzulassen, bis die Stellungnahme G 10/92 (ABI. EPA 1993, 6) bekannt gemacht wurde (siehe auch S. 58).

In der Sache **J 4/96** hatte die Anmelderin erst 3 Monate nach Abgabe der Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ eine Teilanmeldung eingereicht. Die Anmelderin berief sich u. a. unter Hinweis auf J 27/94 (ABI. EPA 1995, 831) darauf, daß ihre Einverständniserklärung wegen des früher erklärten Vorbehalts der Einreichung von Teilanmeldungen an eine Bedingung geknüpft und somit nicht gültig gewesen sei. Dieser Interpretation konnte die Kammer nicht folgen, da zwischen der Erklärung, daß die Einreichung der Teilanmeldungen vorbehalten werde und der eindeutigen, dem Wortlaut nach bedingungslosen Einverständniserklärung fast 7 Monate lagen. Die Einverständniserklärung erfolgte somit ohne jegliche Bezugnahme auf eine beabsichtigte Einreichung von Teilanmeldungen im Gegensatz zu der Sache J 27/94, wo in ein und derselben Erklärung sowohl das Einverständnis als auch die Absicht zur Einreichung einer Teilanmeldung bekundet wurde. Zudem argumentierte die Anmelderin, daß die Frist zur Abgabe der Einverständniserklärung bei Einreichung der Teilanmeldung noch nicht abgelaufen gewesen sei. Die Kammer befand, daß dies zwar zutrefte, daß es aber nach dem Wortlaut der Regel 25 (1) EPÜ nicht darauf ankomme. Denn Regel 25 EPÜ stelle nicht auf die **Frist** ab, innerhalb der die Einverständniserklärung abzugeben ist, sondern auf den **Zeitpunkt**, zu dem sie abgegeben wird.

## 2. Verbindung von Verfahren – materielle Voraussetzungen der Verbindung

In der Sache **J 17/92** reichte der Beschwerdeführer einen Antrag auf ein gemeinsames Verfahren für eine europäische Patentanmeldung, in der Griechenland und Spanien benannt waren, und die parallele Euro-PCT-Anmeldung ein, in der zehn weitere Vertragsstaaten benannt waren; beide Anmeldungen wurden am selben Tag eingereicht und beanspruchten dieselbe Priorität. Die Prüfungsabteilung erließ jedoch eine Entscheidung, mit der der Antrag auf ein gemeinsames Verfahren zurückgewiesen wurde. Darin wurde unter anderem

good faith to allow the filing of divisional applications after the approval of the text intended for grant on the basis of decision J 11/91 until such time as opinion G 10/92 (OJ EPO 1993, 6) had been made available to the public (see also under p. 58).

In **J 4/96** the applicants had not filed a divisional application until three months after they had issued their statement of approval pursuant to Rule 51(4) EPC. One of the lines of reasoning advanced by the applicants in support of their action cited J 27/94 (OJ EPO 1995, 831), arguing that, having earlier not ruled out the option of filing divisional applications, their approval had been subject to a condition and hence invalid. The board was unable to endorse this interpretation on the grounds that a period of almost seven months had elapsed between the applicants' statement reserving their right to file divisional applications and their giving clear – and from the wording unconditional – approval of the text intended for grant. The applicants had therefore given their approval without any reference whatsoever to any intention on their part to file divisional applications, in contrast to the position in J 27/94, where one and the same statement had signalled both approval and the intention to file a divisional application. The applicants also argued that the time limit for stating their approval had yet to expire when they filed their divisional application. While agreeing that this was indeed so the Board pointed out that this was not the point at issue in the wording of Rule 25(1) EPC, since Rule 25 EPC did not address the issue of the **time limit** within which approval had to be given but the **point in time** at which it **actually** was given.

## 2. Consolidation of proceedings – Substantive requirements for consolidation

In **J 17/92** the appellant filed a request for joint processing of a European patent application designating Greece and Spain and the parallel Euro-PCT application designating ten further contracting states, both filed on the same date and claiming the same priority. The examining division however issued a decision refusing the request for joint processing. It stated inter alia that the European Patent Convention was silent on the question of whether applications may be consolidated and that this question had been dealt

n'était pas tenue par le principe du respect de la bonne foi d'autoriser, sur la base de la décision J 11/91, le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance jusqu'au moment où l'avis G 10/92 (JO OEB 1993, 6) a été porté à la connaissance du public (voir également p. 58).

Dans l'affaire **J 4/96**, ce n'est que trois mois après qu'il eut donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE que le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le demandeur s'appuyait, entre autres, en citant la décision J 27/94 (JO OEB 1995, 831), sur le fait que sa déclaration d'approbation était rattachée à une condition, car il s'était réservé le droit de déposer une demande divisionnaire, et qu'elle n'était donc pas valable. La chambre a refusé de se rallier à cette interprétation car, entre la déclaration suivant laquelle le demandeur se réservait le droit de déposer une demande divisionnaire et la déclaration d'approbation, faites en des termes inconditionnels, il s'était écoulé une période de près de sept mois. La déclaration d'approbation avait été donnée par conséquent sans aucune référence au dépôt envisagé de demandes divisionnaires, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire J 27/94, dans laquelle le demandeur, dans une seule et même déclaration, avait donné à la fois son approbation et indiqué son intention de déposer une demande divisionnaire. En outre, le demandeur avait soutenu que le délai pour la remise de la déclaration d'approbation n'était pas encore expiré lors du dépôt de la demande divisionnaire. La chambre a trouvé que cela était exact, mais que, selon la règle 25(1) CBE, il n'en résultait aucune conséquence. En effet, la règle 25 CBE ne se réfère pas au **déla**i dans lequel la déclaration d'approbation doit être produite, mais à la date à laquelle cette déclaration **est** donnée.

## 2. Jonction de procédures – Conditions de fond pour la jonction

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant avait déposé une requête en vue du traitement conjoint d'une demande de brevet européen désignant l'Espagne et la Grèce et la demande de brevet euro-PCT parallèle désignant dix autres Etats contractants, toutes deux déposées à la même date et revendiquant la même priorité. La division d'examen avait cependant rendu une décision rejetant la requête en jonction des procédures. Elle avait notamment indiqué que la Convention sur le brevet européen était muette sur la question de savoir si

festgestellt, daß das Europäische Patentübereinkommen nichts darüber aussagt, ob Anmeldungen verbunden werden können; diese Frage ist in der Rechtsauskunft Nr. 10/81, ABI. EPA 1981, 349 behandelt, in der auch die Voraussetzungen für die Verbindung von Verfahren festgelegt sind. Gemäß der Rechtsauskunft Nr. 10/81, insbesondere Seite 352, müssen die zu verbindenden Anmeldungen im Wortlaut der Beschreibung und Patentansprüche sowohl zum Anmeldetag als auch zum Zeitpunkt des Verbindungsbeschlusses übereinstimmen. Im vorliegenden Fall war diese Voraussetzung nicht erfüllt, da die europäische Anmeldung zum Anmeldetag 12 Ansprüche enthielt, während die Euro-PCT-Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung 20 Ansprüche umfaßte.

Die Kammer wies zunächst darauf hin, daß die Rechtsauskunft Nr. 10/81, seither ersetzt durch Nr. 10/92 (ABI. EPA 1992, 662), deren Wortlaut in den wesentlichen Punkten identisch ist, die Organe des EPA nicht bindet. Daher unterlagen die Möglichkeit der Verbindung, wie sie nach dem EPÜ ausgelegt wird, und die Voraussetzungen, die für eine solche Verbindung festgelegt werden, der Überprüfung durch die Beschwerdekammern. Die Kammer vertrat die Auffassung, daß die Zulassung der Verbindung nach dem EPÜ in Übereinstimmung mit dem in der Präambel des Übereinkommens ausgedrückten Bestreben, einen solchen Schutz in den Vertragsstaaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren zu erreichen, sowohl zulässig als auch wünschenswert sei. Die Verbindung liegt nicht nur im Interesse der Anmelder, sondern es ist auch im Interesse der Öffentlichkeit, nicht zwei getrennte europäische Patentanmeldungen mit dem gleichen Text berücksichtigen zu müssen. Die Kammer stellte weiterhin fest, daß die Voraussetzungen für die Verbindung nicht restriktiver als erforderlich sein sollten. Nach Auffassung der Kammer sei die Bedingung, daß die beiden zu verbindenden Anmeldungen wörtlich übereinstimmen sollten, zu streng. Beantragt ein Anmelder wie im betreffenden Fall, daß eine Euro-PCT-Anmeldung für einige Vertragsstaaten mit einer europäischen Direktanmeldung für andere Vertragsstaaten verbunden wird, so ist es nur normal, daß die europäische Direktanmeldung an die europäischen Erfordernisse angepaßt wurde, die Euro-PCT-Anmeldung aber noch Ansprüche enthält, die auf die Erfordernisse des Herkunftslands des Anmelders abgestimmt sind. Die Kammer war der Ansicht, daß eine Verbindung möglich sein sollte, wenn

with in Legal Advice No. 10/81 (OJ EPO 1981, 349), which also laid down the requirements for consolidation of proceedings. According to Legal Advice No. 10/81, and page 352 in particular, the text of the description and claims had to be identical both on the date of filing and on the date of the decision consolidating the application. This condition had not been met in the case in point, since on the date of filing the European patent application had contained 12 claims, whereas the Euro-PCT application as originally filed had contained 20 claims.

The Board first pointed out that Legal Advice No. 10/81, since replaced by Legal Advice No. 10/92 (OJ EPO 1992, 662), the text of which did not differ in any material respect, was not binding on EPO bodies. Thus the possibility of consolidation that it interpreted into the EPC and the preconditions that it laid down for such consolidation were subject to review by the boards of appeal. The Board held that allowing consolidation was something both permissible and desirable under the EPC, in accordance with the desire expressed in the preamble to the Convention that such protection be obtainable in the contracting states by means of a single procedure for the grant of patents. Consolidation was not only in the interest of applicants, but also in that of the public not to have to take account of two separate European patents with the same text. However, the Board also found that the conditions to be imposed on consolidation should not be more restrictive than necessary. It therefore took the view that the condition that the two applications at issue as filed had to be identical was too stringent. Where, as in the case in point, an applicant was seeking to consolidate a Euro-PCT application for certain contracting states with a direct European application for other contracting states, it was not unnatural for the direct European application to be adapted to European requirements and the Euro-PCT application to contain claims adapted to the requirements of the applicant's home country. The Board found that if the form of claims with which the applicant wished to proceed in the consolidated applications was acceptable either as an amended set of claims or as being identical to the set of claims as filed, consolidation should be possible. In this case the differences related only to dependent

des demandes pouvaient être jointes et que cette question était traitée dans le renseignement juridique n° 10/81 (JO OEB 1981, 349), qui énonçaient les conditions qui devaient être remplies pour la jonction de procédures. Conformément au renseignement juridique n° 10/81 (en particulier page 352 du JO 1981), le texte des descriptions et celui des revendications devaient être identiques à la fois à la date de dépôt et à la date de la décision de jonction des demandes. Cette condition n'était pas remplie en l'espèce, étant donné qu'à la date de dépôt, la demande européenne contenait douze revendications, tandis que la demande euro-PCT telle qu'initialement déposée en contenait vingt.

La chambre a tout d'abord fait observer que le renseignement juridique n° 10/81, remplacé depuis par n° 10/92 (JO OEB 1992, 662), dont le texte n'en diffère sur aucune question de fond, ne liait pas les instances de l'OEB. Ainsi, la possibilité d'une jonction qu'il déduit de la CBE et les conditions préalables qu'il énonce pour une telle jonction pouvaient être révisées par les chambres de recours. La chambre a considéré qu'autoriser une jonction était à la fois admissible et souhaitable dans le cadre de la CBE, conformément au désir exprimé dans le préambule de la Convention qu'une telle protection puisse être obtenue dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets. La jonction est non seulement de l'intérêt du demandeur, mais aussi de celui du public, qui est de ne pas avoir à tenir compte de deux brevets européens séparés ayant le même texte. La chambre a poursuivi en indiquant que les conditions qui devaient être imposées ne devaient cependant pas être plus restrictives qu'il n'était nécessaire. La chambre a considéré que la condition suivant laquelle les deux demandes devant faire l'objet de la jonction devaient être, telles que déposées, identiques mot pour mot était trop stricte. Dans le cas où, comme dans l'affaire en cause, un demandeur cherche à joindre une demande euro-PCT pour certains Etats contractants avec une demande européenne directe pour d'autres Etats contractants, il n'est pas anormal que la demande européenne directe ait été adaptée aux conditions européennes et que la demande euro-PCT contienne encore des revendications adaptées aux exigences du pays d'origine du demandeur. La chambre a considéré que si la forme des revendications avec lesquelles le demandeur désire poursuivre la procédure d'exa-

die Form von Ansprüchen, mit denen der Anmelder die verbundenen Anmeldungen weiterverfolgen will, entweder als geänderter Anspruchssatz oder als mit dem ursprünglich eingereichten Anspruchssatz identischer Satz annehmbar ist. In diesem Fall bezogen sich die Unterschiede nur auf die abhängigen Ansprüche und die Aufnahme eines Anspruchs in bezug auf die erste medizinische Verwendung. Nach Auffassung der Kammer sollte ein solcher geänderter Anspruchssatz der Verbindung nicht *prima facie* entgegenstehen.

### 3. Nicht recherchierte Gegenstände

Geänderte Patentansprüche, die sich auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen und die mit den ursprünglichen Ansprüchen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, sind nach der neuen Regel 86(4) EPÜ (in Kraft getreten am 1.6.1995) als unzulässig zurückzuweisen.

In der Sache **T 442/95** hatte die Prüfungsabteilung zu Beginn der Sachprüfung einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im Hinblick auf die Ansprüche in der eingereichten Fassung erhoben, da sich diese auf drei verschiedene Gruppen von Erfindungen bezogen. Später reichten die Beschwerdeführer geänderte Ansprüche ein, die sich auf den Gegenstand einer dieser drei Gruppen stützten. Diese Ansprüche wies die Prüfungsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurück. Im Beschwerdeverfahren legten die Beschwerdeführer neue Ansprüche vor, die sich auf Gegenstände stützten, die nicht in den eingereichten Ansprüchen enthalten waren. Sie brachten vor, daß die Beschreibung des neu beanspruchten Gegenstandes in der Beschreibung enthalten sei. Nach Auffassung der Kammer ist der nun beanspruchte Gegenstand nicht recherchiert worden und war mit den ursprünglich beanspruchten und recherchierten Gruppen von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. In diesem Stadium braucht nicht untersucht zu werden, ob die Anmeldungen in der eingereichten Fassung einen solchen Anspruch stützen, da der Anspruch nach Regel 86 (4) EPÜ nicht zulässig war. Die Beschwerdeführer konnten den Gegenstand eines solchen Anspruchs nur in Form einer Teilmeldung weiterverfolgen.

claims and to the introduction of a claim in the first medical use format. In the Board's view, such an amended set of claims should *prima facie* not prevent consolidation.

### 3. Unsearched subject-matter

Amended patent claims which refer to unsearched subject-matter and which do not combine with the original claims to form a single general inventive concept must, under new Rule 86(4) EPC (which entered into force on 1 June 1995), be rejected as inadmissible.

In case **T 442/95**, at the beginning of the substantive examination, the examining division had raised a lack of unity objection against the claims as filed on the basis of the finding that these related to three different groups of inventions. Later, the appellants filed amended claims based on the subject-matter of the three groups. These claims were refused by the examining division on the grounds of lack of novelty. In the appeal proceedings the appellants submitted new claims, based on subject-matter which did not appear in the claims as filed. They submitted that the description of this newly claimed subject-matter was to be found in the description. In the board's judgment, the subject-matter now claimed had not been searched and did not combine with the originally claimed and searched groups of inventions to form a single general inventive concept. There was no need at this stage to investigate whether the application as filed provided support for such a claim, because under Rule 86(4) EPC the claim was not admissible. The only path open to the appellants was to pursue the subject-matter of said claim in the form of a divisional application.

men des demandes de brevet jointes est acceptable soit en tant que jeu de revendications modifié, soit lorsqu'il est identique au jeu de revendications tel que déposé, la jonction devrait être possible. Dans l'espèce en cause, les différences se rapportaient seulement à des revendications dépendantes et à l'introduction d'une revendication ayant la forme d'une première utilisation médicale. De l'avis de la chambre, un tel jeu de revendications modifié ne devrait pas, de prime abord, empêcher la jonction.

### 3. Eléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche

Des revendications modifiées qui portent sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales par un concept inventif général unique doivent, selon la nouvelle règle 86(4) CBE (entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 1995), être rejetées comme irrecevables.

Dans l'affaire **T 442/95**, la division d'examen avait, au début de l'examen au fond, soulevé à l'encontre des revendications telles que déposées une objection d'absence d'unité d'invention basée sur la conclusion que ces dernières concernaient trois groupes différents d'inventions. Ultérieurement, le requérant avait déposé des revendications modifiées basées sur le contenu de l'un de ces trois groupes. Ces revendications ont été rejetées par la division d'examen pour absence de nouveauté. Lors de la procédure de recours, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur un contenu qui n'apparaissait pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué pouvait être trouvée dans la description de la demande. De l'avis de la chambre, l'élément qui était maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et ne se combinait pas avec les groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche pour former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en vertu de la règle 86(4) CBE, la revendication n'était pas recevable. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.



#### 4. Metrische oder SI-Einheiten

In der Sache **T 1064/93** sah die Kammer keinen Einwand gegen die Einheit "g/cm<sup>3</sup>" in Anspruch 1, da diese Einheit in der internationalen Praxis anerkannt ist. Sie steht daher in Übereinstimmung mit Regel 35 (12) EPÜ.

#### 5. Bescheide der Prüfungsabteilung

In der Sache **T 309/94** hatte die Prüfungsabteilung dem Beschwerdeführer/Anmelder in ihrem letzten Bescheid vor der Entscheidung nach Einschätzung der Kammer zu verstehen gegeben, daß mit einer positiven Entscheidung, also der Erteilung eines Patents, zu rechnen sei, wenn geänderte Ansprüche in dem von der ersten Instanz angeregten Sinne eingereicht würden, was der Beschwerdeführer dann auch tat. Die Prüfungsabteilung erließ dann aber ohne weitere Mitteilung entgegen der Erwartung, die sie beim Beschwerdeführer geweckt hatte, eine Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung. Damit nahm sie dem Beschwerdeführer jede Möglichkeit, sich nochmals zu äußern oder Gegenargumente vorzubringen, und verstieß damit gegen Artikel 113 EPÜ. Dies war ein wesentlicher Verfahrensmangel und rechtfertigte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Im Fall **T 92/96** stellte die Kammer fest, daß der Anmelder nach Erhalt eines ordnungsgemäß begründeten Bescheids der Prüfungsabteilung Gelegenheit hatte, sich zu den darin vorgebrachten Einwänden zu äußern, aber lediglich die Aufnahme einer kleineren Berichtigung in den Anspruch vorschlug. Eine solche Berichtigung konnte nichts an der Meinung der Prüfungsabteilung ändern, da die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1, dem sie bereits die erfinderische Tätigkeit abgesprochen hatte, unverändert blieben. Vor diesem Hintergrund war absehbar, daß die Prüfungsabteilung nach Erhalt des Schreibens des Anmelders auf Zurückweisung der Anmeldung entscheiden würde, da der Anmelder sich nicht ernsthaft um die Ausräumung der Einwände bemüht hatte. Nach Auffassung der Kammer wurde der Anmelder also nicht überrumpelt. Die Prüfungsabteilung war nach dem EPÜ oder aufgrund des Grundsatzes des Vertrauensschutzes auch nicht dazu verpflichtet, einen weiteren Bescheid zu verfassen oder telefonisch mit dem Anmelder Rücksprache zu nehmen, um die von ihr bereits negativ beurteilte Frage der erfinderischen Tätigkeit nochmals zu erörtern. Damit lag

#### 4. Metric or SI units

In **T 1064/93** the board saw no objection to the unit "g/cm<sup>3</sup>" in claim 1, since this unit was one recognised in international practice. It was thus in accordance with Rule 35(12) EPC.

#### 5. Communications of the examining division

In **T 309/94** the board found that the examining division, in its last communication before its decision, had hinted to the appellants/applicants that a positive decision, eg to grant a patent, could be expected if amended claims in the sense indicated by this first-instance department were filed. Accordingly, the appellants filed such claims. Without any further information, and deviating from the impression given to the appellants, the examining division then issued a decision refusing the application. This deprived the appellants of the opportunity to present comments or counter-arguments and thus infringed the requirements of Article 113 EPC. The board held that this amounted to a substantial procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee.

In **T 92/96** the board found that, after notification of a correctly reasoned communication from the examining division, the applicants had had an opportunity to comment on the objections set out therein, but had confined themselves to suggesting a minor correction to the claim. A correction of this kind was not such as to lead the examining division to modify its opinion, as the essential features of claim 1, which had been considered to lack an inventive step, had remained unchanged. It had therefore to be expected that the examining division would decide to refuse the application after receiving the applicants' letter, since the applicants had made no real effort to reply to the objections. In the board's view, the applicants had therefore suffered no prejudice, and the examining division was not obliged, by virtue of the provisions of the EPC or of the principle of good faith, to issue a new communication or to grant a telephone interview to discuss the problem of inventive step on which it had already given a negative ruling. Consequently, the examining division had not committed a procedural violation, particularly with regard to Article 113(1) EPC, and under these circumstances the reimbursement of

#### 4. Système métrique ou unités SI

Dans l'affaire **T 1064/93**, la chambre n'a soulevé aucune objection à l'emploi de l'unité "g/cm<sup>3</sup>" dans la revendication 1, étant donné que cette unité était généralement en usage dans la pratique internationale. Cet emploi était ainsi conforme à la règle 35(12) CBE.

#### 5. Notifications de la division d'examen

Dans l'affaire **T 309/94**, la chambre a considéré que la division d'examen avait laissé entendre au requérant/demandeur, dans la dernière notification qu'elle lui avait adressée avant de rendre sa décision, qu'il pouvait escompter une décision positive, à savoir la délivrance d'un brevet, s'il déposait des revendications modifiées dans le sens qu'elle lui avait indiqué. Le requérant a donc déposé de nouvelles revendications ainsi modifiées. Or, contrairement à l'impression qu'elle avait donnée au requérant, la division d'examen décida de rejeter la demande, sans l'en informer au préalable. Le requérant avait ainsi été privé de toute possibilité de prendre position et de présenter des contre-arguments, ce qui était contraire aux exigences de l'article 113 CBE. Il s'agissait d'un vice substantiel de procédure, qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 92/96**, la chambre a fait remarquer qu'après réception d'une notification correctement motivée émanant de la division d'examen, le demandeur avait eu la possibilité de prendre position sur les objections formulées par celle-ci, mais s'était borné à proposer d'introduire dans la revendication une correction mineure. Une telle correction n'était pas de nature à modifier l'opinion de la division d'examen, puisque les caractéristiques essentielles de la revendication 1, qu'elle avait déjà jugé dépourvues d'activité inventive, restaient inchangées. Il était donc prévisible que la division d'examen déciderait de rejeter la demande après la lettre du demandeur, puisque celui-ci ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections. Le demandeur, toujours selon la chambre, n'avait donc pas été pris au dépourvu, et la division d'examen n'était pas tenue, en vertu des dispositions de la CBE ou du principe de la bonne foi, de rédiger une nouvelle notification ou d'accorder un entretien téléphonique pour discuter du problème d'activité inventive sur lequel elle s'était déjà prononcée négativement. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas commis de vice de procédure,

seitens der Prüfungsabteilung insbesondere im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ kein Verfahrensmangel vor, so daß dem auf Regel 67 EPÜ gestützten Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht stattgegeben werden konnte.

## C. Einspruchsverfahren

### 1. Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens

In der Sache **T 223/95** hatte der Beschwerdeführer geltend gemacht, die Einspruchsabteilung solle von Amts wegen Ermittlungen durchführen, um den Wissensstand des Fachmanns festzustellen. Die Kammer befand, daß ein solcher Ermittlungsauftrag mit dem Charakter des der Erteilung nachgeschalteten Einspruchsverfahrens im Rahmen des EPÜ nicht vereinbar sei; das Einspruchsverfahren müsse grundsätzlich als Streitiges Verfahren zwischen Parteien angesehen werden, die in der Regel gegenteilige Interessen vertreten, die aber Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten. Es sei unrealistisch anzunehmen, Beweismittel könnten völlig unparteiisch gesucht, zusammengetragen und ausgewählt werden; darin unterscheidet sich die Aufgabe der Prüfungsabteilungen ganz wesentlich von der der Einspruchsabteilungen. Aus diesem Grund obliege es dem Einsprechenden, der Einspruchsabteilung die Tatsachen und Beweismittel zur Begründung seines Einspruchs anzugeben.

### 2. Rechtliches Gehör im Einspruchsverfahren

#### 2.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 347/95** hatte der Beschwerdeführer argumentiert, daß die Einspruchsabteilung gegen das Prinzip des rechtlichen Gehörs verstoßen habe, indem sie während der Verhandlung die Dokumente B3 und B4 in das Verfahren brachte und dem Beschwerdeführer lediglich eine kurze Unterbrechung gewährte, um diese Dokumente zu studieren.

Die Kammer stellte fest, daß B3 in der Beschreibungseinleitung des Patents gewürdigt wurde. Obwohl ein im Prüfungsverfahren berücksichtigtes Dokument nicht automatisch Gegenstand des Einspruchsverfahrens wird, auch wenn es im angefochtenen europäischen Patent zitiert und gewürdigt wird, befindet sich ein im Patent als nächstkommender oder wesentlicher Stand der Technik angegebene Dokument, von dem ausgehend die in der Beschreibung

the appeal fee requested by the appellants on the basis of Rule 67 of the Convention was not granted.

## C. Opposition procedure

### 1. The legal nature of opposition proceedings

In **T 223/95** the appellant had argued that the opposition division should take steps of its own motion to establish by investigation the level of knowledge of the person skilled in the art. The board observed that such an investigative approach would not be consistent with the character of the post-grant opposition proceedings under the EPC, which are in principle to be considered as contentious proceedings between parties normally representing opposite interests, who should be given equally fair treatment. In the board's opinion, it was unrealistic to suppose that the seeking, gathering and selection of evidence could be conducted in an entirely impartial fashion; herein lay an essential distinction between the functions of the examination divisions and the opposition divisions. For this reason it was the responsibility of the opponent to present to the opposition division the facts, evidence and arguments in support of the grounds on which the opposition was based.

### 2. Right to be heard in opposition proceedings

#### 2.1 General issues

In **T 347/95** the appellant had argued that the opposition division had violated the principle of the right to be heard, by introducing documents B3 and B4 during the oral proceedings and allowing the appellant only a short adjournment to study them.

The board noted that B3 was acknowledged in the introduction to the description of the invention. A document which has been considered in the examination procedure is not automatically scrutinised in opposition proceedings, even if it is cited and acknowledged in the contested European patent. However, a document indicated in the patent as the closest or important prior art for the purposes of elucidating the technical problem set out in the

en particulier au regard de l'article 113(1) CBE. Dans ces conditions, le remboursement de la taxe de recours sollicité par le requérant sur la base de la règle 67 de la Convention n'a pas été accordé.

## C. Procédure d'opposition

### 1. Nature juridique de la procédure d'opposition

Dans l'affaire **T 223/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition devait d'office prendre des mesures en vue d'établir le niveau de connaissances de l'homme du métier. La chambre a fait observer qu'une telle approche ne serait pas conforme à la nature de la procédure d'opposition selon la CBE, qui fait suite à la procédure de délivrance. En principe, la procédure d'opposition doit être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. De l'avis de la chambre, il est irréaliste de penser que l'on pourrait chercher, rassembler et sélectionner des moyens de preuves d'une manière tout à fait impartiale, et c'est précisément là où réside l'une des différences essentielles entre les fonctions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. C'est pourquoi il appartient à l'opposant de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition.

### 2. Droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

#### 2.1 Généralités

Dans l'affaire **T 347/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition n'avait pas respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où elle avait introduit, au cours de la procédure orale, les documents B3 et B4 et n'avait accordé au requérant qu'une brève pause pour étudier ces documents.

La chambre a constaté que le document B3 avait été évalué dans l'introduction de la description du brevet. Bien qu'un document pris en considération dans la procédure d'examen ne fasse pas automatiquement l'objet de la procédure d'opposition, même s'il est mentionné et évalué dans le brevet européen attaqué, un document cité dans le brevet comme constituant l'état de la technique le plus proche ou l'état de la technique essentiel, et qui permet de compren-

dargelegte technische Aufgabe verständlich wird, automatisch im Einspruchsverfahren, auch wenn es innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausdrücklich aufgegriffen worden ist. So lag auch der vorliegende Fall, da aus dem Dokument B3 ja ein wesentlicher Teil der beanspruchten Erfindung bekannt war.

Ferner stellte die Kammer fest, daß das Dokument B4 während der mündlichen Verhandlung aufgegriffen wurde, nachdem der Beschwerdeführer einen Hilfsantrag eingereicht hat; dieses Dokument wurde in der angefochtenen Entscheidung lediglich in bezug auf diesen Hilfsantrag erwähnt.

In der Sache **T 558/95** hatte die Einspruchsabteilung in zwei schriftlichen Äußerungen vor der mündlichen Verhandlung den in der offenkundigen Vorbenutzung beschriebenen Gegenstand "nach vorläufiger Ansicht der Einspruchsabteilung" im Sinne von Artikel 100 a) EPÜ nicht als dem Streitpatent entgegenstehend angesehen. Nach Ansicht des Patentinhabers war die ausführliche Behandlung der offenkundigen Vorbenutzung in der mündlichen Verhandlung folglich für ihn "überraschend".

Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Ansicht, daß solche vorläufigen Ausführungen nicht für das weitere Verfahren verbindlich seien. Insbesondere im Hinblick darauf, daß der Einsprechende seine Argumentation gegen diese Ausführungen der Einspruchsabteilung weiterhin vertiefte, durfte eine andere Beurteilung durch die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht von vornherein ausgeschlossen werden.

In **T 789/95** ergibt sich aus der Akte kein Hinweis darauf, daß im Einspruchsverfahren eine Kopie der Eingabe des Einsprechenden an den Patentinhaber weitergeleitet wurde. Es war deshalb davon auszugehen, daß die Weiterleitung an den Patentinhaber in Abweichung von den Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil D-IV, 5.4) unterblieb. Dies stellte nach Ansicht der Kammer einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, weil damit der Grundsatz verletzt wurde, daß allen Verfahrensbeteiligten die gleichen Verfahrensrechte eingeräumt werden müssen. Der Patentinhaber hatte jedenfalls nach Erhalt der Ladung zu der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit, sich mit dem neu genannten Dokument E4 auseinanderzusetzen. Die Kammer stellte fest, daß er in der

description does automatically form part of the opposition proceedings, even if it was not expressly cited during the opposition period. This was the case here, as an important part of the claimed invention was known from B3.

The board also noted that B4 was considered during the oral proceedings, after the appellant filed an auxiliary request; in the contested decision, the document was only mentioned in connection with this auxiliary request.

In **T 558/95** the opposition division had issued two written communications before the oral proceedings stating that, "in the provisional opinion of the opposition division", the subject-matter described in the public prior use did not prejudice the contested patent within the terms of Article 100(a) EPC. The patent proprietor therefore found it "surprising" that detailed consideration was given to the public prior use during the oral proceedings.

However, the board held that provisional opinions of this kind were not binding on the further proceedings. Especially in view of the fact that the opponent continued to elaborate his arguments against these comments by the opposition division, the possibility of a different assessment by the opposition division could not be ruled out from the start.

In **T 789/95** the file contained no indication that a copy of the opponent's observations had been forwarded to the patent proprietor. It was therefore to be assumed that the communication of the observations to the patent proprietor had been omitted, in contravention of the Guidelines for Examination in the EPO (D-IV, 5.4). In the board's view, this constituted a substantial procedural violation, as it infringed the principle that all parties to proceedings must be accorded the same procedural rights. At all events, after receiving the summons to oral proceedings, the patent proprietor had sufficient opportunity to study the newly introduced document E4. The board found that the patent proprietor was also able to respond to the relevant arguments put forward by the opponent in the oral

dre le problème technique énoncé dans la description, fait automatiquement partie de la procédure d'opposition, même s'il n'a pas été expressément invoqué dans le délai d'opposition. Tel était également le cas en l'espèce, vu que le document B3 exposait une partie essentielle de l'invention revendiquée.

La chambre a également relevé que le document B4 avait été invoqué pendant la procédure orale, après que le requérant eût déposé une requête subsidiaire. Toutefois, ce document avait été mentionné dans la décision entreprise uniquement en relation avec cette requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 558/95**, la division d'opposition avait émis l'avis provisoire, dans deux documents établis avant la procédure orale, que l'objet décrit dans l'utilisation antérieure accessible au public ne s'opposait pas au maintien du brevet litigieux au sens de l'article 100a) CBE. Aussi, le titulaire du brevet s'était-il déclaré surpris par le fait que cette utilisation antérieure accessible au public eût été examinée en détail au cours de la procédure orale.

La chambre de recours a toutefois estimé que de tels avis provisoires ne liaient pas l'instance qui les a émis, dans la suite de la procédure. Vu notamment que l'opposant avait approfondi son argumentation contre les déclarations de la division d'opposition, on ne pouvait exclure d'emblée que la division d'opposition portât une appréciation différente lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 789/95**, le dossier ne permettait pas d'établir si une copie des pièces envoyées par l'opposant avait été transmise au titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition. Il y avait donc lieu de présumer qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui est contraire aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Partie D-IV, 5.4). De l'avis de la chambre, la procédure était de ce fait entachée d'un vice substantiel, car le principe selon lequel toutes les parties à la procédure doivent disposer des mêmes droits procéduraux n'avait pas été respecté. Toutefois, après avoir reçu la citation à la procédure orale, le titulaire du brevet avait eu suffisamment l'occasion d'étudier le nouveau document E4. La chambre a constaté qu'il avait également été en mesure de se pro-

mündlichen Verhandlung sich auch zu den entsprechenden Argumenten des Einsprechenden äußern konnte. Aus diesem Grund ging die Kammer davon aus, daß eine Verletzung von Artikel 113 (1) EPÜ damit nicht vorlag.

In der Sache **T 327/92** erklärte die Kammer, daß der Patentinhaber, wenn er stärker eingeschränkte Ansprüche einreicht, wissen müsse, daß sich die Einspruchsabteilung im Gegenzug stärker auf andere bereits in der Einspruchsakte befindliche Dokumente stützen könne, und daß er darauf vorbereitet sein sollte, in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwände zu widerlegen, die auf solche Dokumente gestützt seien. In diesem Fall habe die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung auf das Dokument 8 gestützte Einwände gegen das Patent erhoben und eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung gestattet, damit die Beteiligten ihre Argumentation zu diesem Dokument hätten vorbereiten können. Der Patentinhaber sei also mit einem Dokument befaßt gewesen, das sich schon im Einspruchsverfahren befunden habe, und habe weiter Gelegenheit gehabt, sich damit in der mündlichen Verhandlung auseinanderzusetzen. Das Erfordernis des Artikels 113 (1) EPÜ sei somit, was den auf dieses Dokument gestützten Einwand angehe, erfüllt gewesen. Dies sei durch die Entscheidung der Einspruchsabteilung bestätigt worden, die Argumente des Beschwerdeführers zu Dokument 8 angeführt habe, was darauf hinweise, daß der Beschwerdeführer nicht so überrascht gewesen sei, als daß er sich mit der Frage nicht habe auseinandersetzen können. Wenn ein Patentinhaber von der Einspruchsabteilung und vom Einsprechenden erwarten könne, daß sie in oder kurz vor der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anspruchssätze berücksichtigten, so müsse er seinerseits damit rechnen, die Ansprüche gegen Einwände verteidigen zu müssen, die in der mündlichen Verhandlung auf der Grundlage aller in der Akte befindlichen Entgegnungen erhoben würden.

## 2.2 Erlaß der Entscheidung ohne weitere Mitteilung

In der Sache **T 494/95** war die Stellungnahme (Einspruchserwiderung) des Patentinhabers zum Einspruchschriftsatz des Einsprechenden mit einer Kurzmitteilung ohne Fristsetzung übermittelt worden. Mit einem Schreiben hatte der Einsprechende auf die Stellungnahme des Patentinhabers geantwortet. Jedoch war bereits die Entscheidung über die Zurückweisung des Einspruchs

proceedings. It therefore concluded that a violation of Article 113(1) EPC had not occurred.

In **T 327/92** the board found that the patent proprietor should be aware that if he files more restricted claims, the opposition division may respond by relying more on other documents already in the opposition file, and be prepared to meet objections based on such documents put to him at the oral proceedings. In this case the opposition division put objections based on document (8) to the patent proprietor at the oral proceedings and allowed an adjournment in order for the parties to consider their arguments on this document. The patent proprietor was dealing with a document which had always been part of the opposition, and had a further opportunity to consider the document at the oral proceedings. The requirements of Article 113(1) EPC were therefore met. This was confirmed by the decision of the opposition division re-citing arguments presented by the appellant in respect of document (8), which indicated that any surprise experienced by the appellant was not such as to make him unable to argue the point. If the opposition division and the opponent are expected by a patent proprietor to consider sets of claims presented at or shortly before the oral proceedings, then the patent proprietor must in turn expect to be asked to defend the claims against objections raised at the oral proceedings based on all the citations on file.

## 2.2 Issue of the decision without further communication

In **T 494/95**, the patent proprietor's observations (rejoinder to the opposition) on the opponent's notice of opposition had been forwarded in a brief communication without setting a time limit. The opponent had replied by letter to the patent proprietor's observations. However, the decision to dismiss the opposition had already been issued. In the board's view, it was clear from Rule

noncer sur les arguments correspondants de l'opposant pendant la procédure orale. C'est pourquoi la chambre a considéré qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'article 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 327/92**, la chambre a déclaré que le titulaire du brevet devait savoir que lorsqu'il dépose des revendications de portée plus limitée, la division d'opposition peut se fonder dans une plus large mesure sur d'autres documents figurant déjà au dossier d'opposition, et qu'il doit alors s'apprêter à répondre aux objections formulées sur la base de ces documents au cours de la procédure orale. En l'espèce, la division d'opposition avait soulevé, pendant la procédure orale, des objections à l'encontre du brevet sur la base du document (8) et avait octroyé une pause aux parties, afin de leur permettre de préparer leurs arguments à ce sujet. Ce document avait toujours fait partie de l'opposition, si bien que le titulaire du brevet avait à nouveau eu la possibilité de l'examiner durant la procédure orale. Il était donc satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE en ce qui concerne l'objection fondée sur ce document. Cette conclusion était par ailleurs confirmée par la décision de la division d'opposition, qui citait à nouveau les arguments présentés par le requérant au sujet du document (8), et dont il ressortait que le requérant n'avait pas été pris au dépourvu au point de ne pas être en mesure de se prononcer sur cette question. Si le titulaire du brevet peut attendre de la division d'opposition et de l'opposant qu'ils examinent des jeux de revendications présentés au cours de la procédure orale ou peu de temps avant, il doit à son tour s'apprêter à défendre ses revendications face aux objections qui sont soulevées au cours de la procédure orale sur la base de toutes les antériorités citées qui figurent au dossier.

## 2.2 Prononcé de la décision sans nouvelle notification

Dans l'affaire **T 494/95**, les observations formulées par le titulaire du brevet en réponse à l'acte d'opposition avaient été communiquées à l'opposant au moyen d'une brève notification, dans laquelle aucun délai n'était fixé. L'opposant avait alors répliqué par lettre. Or, la décision de rejeter l'opposition avait déjà été prise. La chambre a constaté qu'il ressortait tant de la règle 57(3) CBE,

ergangen. Die Kammer stellte fest, daß sich sowohl aus Regel 57 (3) EPÜ als auch aus der Information "Einspruchsverfahren im EPA" (vgl. ABI. EPA 1989, 417, Abschnitt 5) sowie aus der bisherigen Rechtsprechung ergibt, daß im Falle, daß keine mündliche Verhandlung stattfindet und die Entscheidung nur auf Gründe gestützt wird, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten, bereits nach Ablauf der Frist für die Stellungnahme durch den Patentinhaber eine Entscheidung getroffen werden kann. Gerade dies war auch in der vorliegenden angefochtenen Entscheidung der Fall. Die Beschwerdekammer konnte im vorliegenden Fall keinen Verfahrensfehler erkennen, da weder die Entscheidung auf Gründe gestützt war, die dem Beschwerdeführer nicht bekannt waren (Artikel 113 (1) EPÜ), noch die Einspruchsabteilung nach dem EPÜ in allen Fällen gezwungen war, dem Beschwerdeführer eine Frist zur Stellungnahme auf die Eingabe des Patentinhabers zu setzen oder das Einreichen einer Stellungnahme anheimzustellen. In der angefochtenen Entscheidung wurden weder neue Druckschriften zuungunsten des Einsprechenden angeführt, noch wurden überraschende Argumente vorgebracht, die über eine zu erwartende Beurteilung des Standes der Technik hinausgingen. Darüber hinaus war festzustellen, daß in der genannten Kurzmitteilung keine Frist angegeben wurde, d. h., daß die Einspruchsabteilung dies nicht für sachdienlich gehalten hatte (Regel 57 (3) EPÜ). Die zwischen dem Zustellungsdatum der betreffenden Stellungnahme des Patentinhabers und dem Entscheidungszeitpunkt liegende Zeitspanne von mehr als 1 Monat war nach Meinung der Kammer in diesem speziellen Fall noch ausreichend dafür, dem Beschwerdeführer entweder eine realistische Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben (vgl. T 275/89, ABI. EPA 1992, 126) oder ihm die Möglichkeit zu geben, zumindest die Absicht einer Stellungnahme anzukündigen oder eine mündliche Verhandlung zu beantragen.

### 2.3 Bescheide des EPA und Erwidierungsfrist

In der Sache **T 582/95** hatte der Beschwerdeführer behauptet, daß die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie ihre Entscheidung getroffen habe, bevor er sich zu einigen verspätet eingereichten Unterlagen äußern könne, und daß gemäß den Richtlinien E-VIII, 1.2 eine Erwidierungsfrist von vier Monaten

57(3) EPC, from the note "Opposition Procedure in the EPO" (see OJ EPO 1989, 417, point 5) and from previous decisions, that, if oral proceedings do not take place and the decision is based solely on grounds on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments, a decision may be taken without further notice upon expiry of the period allowed to the patent proprietor for submitting observations. This was precisely the case with the contested decision. Here, the board could not see that any procedural violation had occurred, as the decision was neither based on grounds unknown to the appellant (Article 113(1) EPC), nor was the opposition division invariably obliged under the EPC to set a time limit for the appellant's response to the patent proprietor's observations or to suggest that any such response should be made. The contested decision did not mention any new documents to the opponent's disadvantage, and no surprising arguments were presented which went beyond the assessment of prior art that could be expected. It was also significant that no time limit had been set in the aforementioned brief communication, ie that the opposition division had not considered this expedient (Rule 57(3) EPC). The board held that the interval of more than one month between the notification of the patent proprietor's observations and the date of issuing the decision was still sufficient, in this case, to allow the appellant a reasonable opportunity to present comments (T 275/89, OJ EPO 1992, 126), or at least to indicate an intention of so doing, or to request oral proceedings.

### 2.3 EPO communications and period of time to submit a response

In **T 582/95** the appellant had contended that the opposition division had committed a serious procedural violation in taking its decision before the appellants had an opportunity to comment on some late-filed documents and that, under the Guidelines for Examination in the EPO (E-VIII, 1.2), a time limit of four months for reply should have been set at the

que du communiqué "La procédure d'opposition à l'OEB" (cf. JO OEB 1989, 417, point 5) et de la jurisprudence actuelle que lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que la décision se fonde uniquement sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai accordé au titulaire du brevet pour qu'il puisse prendre position. Tel était précisément le cas dans la présente décision contestée. Aussi la chambre n'a-t-elle pu conclure en l'espèce à l'existence d'un vice de procédure, vu que la décision ne se fondait pas sur des motifs dont le requérant n'avait pas eu connaissance (article 113(1) CBE), et que la CBE ne faisait pas obligation à la division d'opposition de fixer dans tous les cas un délai de réponse aux observations du titulaire du brevet ou d'inviter ce dernier à prendre position. La décision contestée ne citait aucun document nouveau au désavantage de l'opposant et ne présentait aucun argument surprenant qui allait au-delà de l'appréciation attendue de l'état de la technique. Il convenait également de relever que la brève notification ne fixait aucun délai, ce qui montre que la division d'opposition ne l'avait pas jugé opportun (règle 57(3) CBE). De l'avis de la chambre, la période de plus d'un mois, écoulée entre la date à laquelle les observations en question du titulaire du brevet avaient été notifiées et la date de la décision, avait été suffisante, dans ce cas particulier, pour que le requérant pût prendre position (cf. T 275/89, JO OEB 1992, 126) ou au minimum annoncer son intention de prendre position ou encore demander la tenue d'une procédure orale.

### 2.3 Notifications de l'OEB et délai de réponse

Dans l'affaire **T 582/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en rendant sa décision avant qu'il ait pu prendre position sur des documents produits à un stade tardif, et que conformément aux Directives (E VIII, 1.2), il aurait dû se voir impartir un délai de réponse de quatre mois, au moment

hätte gesetzt werden müssen, als ihm die relevanten Argumente des Beschwerdegegners (mit dem EPA-Formblatt 2911) mitgeteilt worden seien.

Die Kammer machte deutlich, daß die Bescheide, die vom Formalsachbearbeiter unterzeichnet seien und in denen der Beschwerdeführer aufgefordert werde, von den Argumenten des Einsprechenden "Kenntnis zu nehmen", keine Bescheide der Einspruchsabteilung im Sinne des Artikels 101 (2) EPÜ darstellten, für die eine Erwidernsfrist (in der Regel vier Monate, vgl. Richtlinien E-VIII, 1.2) gesetzt werden müsse. Ferner stellte die Kammer fest, daß die **Relevanz** der Argumente des Beschwerdegegners und der betreffenden neuen Vorveröffentlichungen **offensichtlich** sei. In der Zeitspanne zwischen den vorstehend erwähnten Bescheiden und dem Erlaß der angefochtenen Entscheidung, deren Begründung im wesentlichen der Argumentation des Beschwerdegegners entspreche, habe der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit gehabt – zumal der betreffende Gegenstand relativ einfach gewesen sei –, sich zu den neuen Vorveröffentlichungen zu äußern, falls er dies gewünscht hätte (Artikel 113 (1) EPÜ) (siehe T 275/89, ABI. EPA 1992, 126). Schließlich fügte die Kammer noch hinzu, daß es im Ermessen des Empfängers liege, diesen Bescheid zu erwidern, falls er dies für erforderlich halte, nachdem er die ihm übersandten Unterlagen auf ihre Bedeutung hin geprüft habe. Wolle er ihn erwidern, könne dies aber aus bestimmten Gründen innerhalb einer angemessenen Frist nicht tun, so müsse er die Einspruchsabteilung von seinen Schwierigkeiten unterrichten.

#### 2.4 Gelegenheit zur Stellungnahme nach Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung

In der Sache **T 120/96** hatte die Kammer über einen Fall zu befinden, in dem auf eine Zurückverweisung an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials die Zurückverweisung des Einspruchs sofort erfolgt war, d. h., ohne daß ein Zwischenbescheid vorausging, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wurde.

Die Beschwerdekammer stellte fest, in Artikel 113 (1) EPÜ heiße es, daß Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Folglich müsse die Einspruchsabteilung gemäß Artikel 113 (1) EPÜ den Beteiligten ausdrück-

time when the relevant submissions of the respondents were communicated (with EPO Form 2911) to the appellants.

The board explained that the communications, signed by the formalities officer and inviting the appellants to "take note" of the opponents' submissions, did not constitute communications of the opposition division within the terms of Article 101(2) EPC which require a period to be fixed for reply (normally four months, see Guidelines E-VIII, 1.2). The board also found that the **relevance** of the respondent's submissions and the new prior art documents in question was **self-evident**. The time that elapsed between the notification of the aforementioned communications and the issuing of the contested decision, which was based on reasoning corresponding in essence to the respondents' submissions, gave the appellants sufficient opportunity, particularly in view of the relative simplicity of the subject-matter involved, to comment on the newly cited prior art documents if they so wished (Article 113(1) EPC) (see T 275/89, OJ EPO 1992, 126). The board finally added that it is at the discretion of the recipient to reply to such a communication if he finds it necessary to do so, having considered the significance of the material sent to him. If he intends to reply but for some reason is prevented from doing so within a reasonable period of time, then the appropriate action is to inform the opposition division of his difficulties.

#### 2.4 Opportunity to present observations after remittal for further prosecution

In **T 120/96** the board considered a case in which remittal to the opposition division for further prosecution on the basis of new evidence was immediately followed by the rejection of the opposition, ie without any intervening communication announcing the resumption of proceedings.

The board noted that Article 113(1) provides that the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. Article 113(1) therefore requires that an express opportunity to present

où les moyens pertinents de l'intimé lui furent notifiés (par le biais du formulaire EPO form 2911).

La chambre a déclaré que les notifications signées par l'agent des formalités et invitant le requérant à prendre note des moyens de l'opposant ne constituaient pas des notifications de la division d'opposition au sens de l'article 101(2) CBE, pour lesquelles il convient d'impartir un délai de réponse (normalement de quatre mois, cf. Directives E-VIII, 1.2). La chambre a poursuivi en constatant que la **pertinence** des moyens produits par l'intimé et des nouveaux documents de l'état de la technique était **évidente**. Le temps écoulé entre les notifications susmentionnées et le prononcé de la décision contestée, dont les motifs correspondaient pour l'essentiel à l'argumentation de l'intimé, avait été suffisant, au regard notamment de la relative simplicité de l'objet, pour permettre au requérant de prendre position, s'il l'avait souhaité, sur les nouvelles antériorités (article 113(1) CBE) (cf. T 275/89, JO OEB 1992, 126). Pour conclure, la chambre a ajouté qu'il appartenait au destinataire de répondre à cette notification, s'il le jugeait nécessaire, après avoir examiné l'importance des documents qui lui ont été envoyés. S'il a l'intention de répliquer, mais que, pour une raison quelconque, il est empêché de le faire dans un délai raisonnable, il doit alors informer la division d'opposition de ses difficultés.

#### 2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure

Dans l'affaire **T 120/96**, le renvoi à la division d'opposition aux fins de poursuivre la procédure sur la base de nouveaux moyens de preuve avait été immédiatement suivi du rejet de l'opposition, à savoir sans avis signalant la reprise de la procédure.

La chambre a relevé qu'en vertu de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. En conséquence, lorsqu'une chambre de recours renvoie une affaire à la division d'opposition aux fins de

lich Gelegenheit zur Stellungnahme geben, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen habe, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden sei. Der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erhalte erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf angemessenes Gehör Bedeutung. Damit die Beteiligten sich äußern könnten, müßten sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie – innerhalb einer gesetzten Frist – eine Stellungnahme abzugeben wünschten oder ob die Schriftsätze, in denen sie – wie im vorliegenden Fall – bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen hätten, als vollständig anzusehen seien. Schon aus diesem Grund gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 113 (1) EPÜ gestanden habe.

Ferner hielt es die Kammer für wünschenswert, die Frage zu klären, ob etwaige ursprünglich – d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren – gestellte Anträge aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen oder ob weitere Anträge gestellt würden. Die Kammer folgte der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 892/92, ABI. EPA 1994, 664) und vertrat die Auffassung, daß die Fortsetzung des Verfahrens im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer "zur weiteren Prüfung des Einspruchs" zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen sei, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in unverändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam sei. Infolgedessen seien die ursprünglichen Anträge des Beschwerdeführers, darunter sein Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, die dieser zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert habe, nach der Zurückweisung wiederaufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine den Beschwerdeführer beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihm zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Artikel 116 (1) EPU).

observations be given to the parties by the opposition division after remittal to it of a case by a board of appeal for further prosecution on the basis of new evidence, even if submissions in respect of this new evidence have already been made during the previous appeal proceedings. The term "opportunity" in this Article could only be given effective meaning by applying the principles of good faith and the right to a fair hearing. For such an opportunity to exist, it is necessary that the parties be expressly asked whether or not they wish to present, within a fixed period of time, their comments, or if, as in the case at issue, the parties have already made detailed submissions during the previous appeal proceedings, whether or not these submissions should be regarded as complete. On these grounds alone, the board found that the immediate termination of the opposition proceedings following the remittal was inconsistent with Article 113(1) EPC.

The board also found it desirable to clarify whether any requests submitted originally, ie before the opposition proceedings were interrupted by the appeal proceedings, were maintained, modified or withdrawn, or whether further requests were to be submitted. Following the established case law of the boards of appeal (T 892/92, OJ EPO 1994, 664), the board was of the opinion that further proceedings on remittal by the board of appeal ordering "further examination of the opposition" should be regarded as a continuation of the original opposition proceedings, particularly in view of the fact that the original interlocutory decision to maintain the patent unamended was set aside by the board and was therefore no longer legally effective. Consequently, the appellant's original requests – including his subsidiary request for oral proceedings, which had never been withdrawn or amended – became effective again after remittal, so the opposition division should not have taken a decision adversely affecting the appellant without giving him an opportunity to present his case orally (Article 116(1) EPC).

poursuivre l'affaire sur la base de nouveaux moyens de preuve, l'article 113(1) CBE fait obligation à la division d'opposition de donner expressément aux parties la possibilité de prendre position, et ce, même si elles ont déjà exposé leurs arguments à ce sujet durant la procédure de recours précédente. L'expression "ont pu" utilisée dans cet article ne revêt de sens qu'au regard du principe de la bonne foi et du droit à une audition équitable. Pour que les parties puissent prendre position, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles désirent présenter des observations dans un délai qui leur a été imparti, ou si, comme tel était le cas en l'espèce, les argumentations qu'elles ont déjà développées en détail au cours de la procédure de recours précédente doivent être considérées comme exhaustives. Pour cette raison déjà, la chambre a estimé que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme aux dispositions de l'article 113(1) CBE.

La chambre a également jugé utile de clarifier la question de savoir si des requêtes initiales, c.-à-d. produites avant l'interruption de la procédure d'opposition par la procédure de recours, avaient été maintenues, modifiées ou retirées, et si d'autres requêtes seraient produites. Suivant la jurisprudence constante des chambres de recours (T 892/92, JO OEB 1994, 664), la chambre a estimé que la poursuite de la procédure, après que la chambre a renvoyé l'affaire avec l'ordre "de poursuivre l'examen de l'opposition", devait être considérée comme la continuation de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision intermédiaire initiale de maintenir le brevet tel que délivré avait été annulée par la chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du requérant, parmi lesquelles figure sa requête subsidiaire en procédure orale, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, ont de nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du requérant sans lui donner la possibilité de défendre sa cause oralement (article 116(1) CBE).

### 3. Zurücknahme im Einspruchsverfahren – Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache **T 558/95** wurde in der mündlichen Verhandlung den Verfahrensbeteiligten vom Vorsitzenden der Einspruchsabteilung mitgeteilt, daß der Hauptantrag des Patentinhabers zurückgewiesen wurde. Einige Monate später hat der Einsprechende den Einspruch zurückgezogen. Die Einspruchsabteilung hat hierauf die angefochtene Zwischenentscheidung erlassen, in der die Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags aufgrund der aus Sicht der Einspruchsabteilung vorhandenen Relevanz der offenkundigen Vorbenutzung erfolgte und dem Hilfsantrag stattgegeben wurde. Gegen die Zwischenentscheidung hat der Patentinhaber Beschwerde eingelegt. Der Patentinhaber führte in der Beschwerdebegründung u. a. folgendes aus: Es habe nach der Zurücknahme des Einspruchs für die Einspruchsabteilung keine Veranlassung mehr bestanden, das Verfahren fortzusetzen, es sei denn, die vorliegenden Beweismittel hätten auch ohne zusätzliche Hilfe des Einsprechenden und ohne aufwendige weitere Ermittlungen eine Einschränkung oder einen Widerruf des Streitpatents gerechtfertigt. Solche Voraussetzungen hätten jedoch nicht vorgelegen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß die Zurückweisung des Hauptantrags schon in der mündlichen Verhandlung erfolgte und somit vor der Zurücknahme des Einspruchs. Sie war eine hinsichtlich dieses Antrags abschließende Entscheidung, die von der ersten Instanz, auch nach Zurücknahme des Einspruchs, nicht mehr überprüft werden konnte. Die Fortsetzung des Verfahrens von Amts wegen gemäß Regel 60 (2) Satz 2 EPU betraf somit nur noch den in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend beschiedenen Hilfsantrag.

### 4. Zulässigkeit des Einspruchs

#### 4.1 Allgemeine Fragen

In der Sache **T 522/94** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Zulässigkeit des Einspruchs in jeder Phase des Einspruchs- und des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens von Amts wegen geprüft werden müsse. Diese Frage könne und müsse gegebenenfalls von der Beschwerdekammer gestellt werden, auch wenn dies erstmals im Beschwerdeverfahren geschehe.

### 3. Withdrawal during opposition proceedings – Continuation of the proceedings

In **T 558/95** the chairman informed the parties at the oral proceedings that the patent proprietor's main request was refused. Several months later, the opponent withdrew the opposition. The opposition division thereupon issued the contested interlocutory decision, in which the reasons for refusing the main request were based on the opposition division's assessment of the relevance of the public prior use, while the auxiliary request was allowed. The patent proprietor appealed against the interlocutory decision. In his statement of grounds for appeal, he argued, *inter alia*, that, after the withdrawal of the opposition, there had no longer been any reason for the opposition division to continue the proceedings, unless the evidence already considered had sufficed to justify the limitation or revocation of the contested patent, without additional help from the opponent and without further detailed investigations. These conditions had not been satisfied.

The board noted that the main request had been refused at the oral proceedings, i.e. before the opposition was withdrawn. The decision concerning this request was final; even after the withdrawal of the opposition, it could no longer be reviewed by the department of first instance. The continuation of the proceedings by the EPO of its own motion under Rule 60(2), second sentence, EPC therefore applied only to the auxiliary request, which had not been the subject of a final decision at the oral proceedings.

### 4. Admissibility of opposition

#### 4.1 General issues

In **T 522/94** (OJ EPO 1998, \*\*\*) the board held that the admissibility of the opposition had to be checked *ex officio* in every phase of the opposition and ensuing appeal proceedings. It could and, where appropriate, had to be raised by the board in appeal proceedings, even if this was the first time the matter was addressed.

### 3. Retrait au cours de la procédure d'opposition – Poursuite de la procédure

Dans l'affaire **T 558/95**, le président de la division d'opposition avait informé les parties, au cours de la procédure orale, que la requête principale du titulaire du brevet était rejetée. Quelques mois plus tard, l'opposant a retiré son opposition. La division d'opposition a alors rendu la décision intermédiaire contestée, dans laquelle elle énonçait les motifs pour lesquels elle rejetait la requête principale, compte tenu de l'utilisation antérieure accessible au public qu'elle jugeait pertinente, et faisait droit à la requête subsidiaire. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision intermédiaire. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment allégué que la division d'opposition n'avait plus eu aucune raison de poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition, à moins que les moyens de preuve produits n'eussent justifié la limitation ou la révocation du brevet en litige, et cela sans qu'il faille faire intervenir l'opposant ou entreprendre de complexes recherches supplémentaires. Or, de telles conditions n'étaient pas réunies en l'espèce.

La chambre a relevé que le rejet de la requête principale avait déjà été prononcé lors de la procédure orale, soit avant le retrait de l'opposition. Cette requête faisait l'objet d'une décision finale, qui ne pouvait plus être réexaminée par la première instance, y compris après le retrait de l'opposition. Ainsi, la poursuite d'office de la procédure conformément à la règle 60(2), deuxième phrase CBE ne concernait plus que la requête subsidiaire sur laquelle il n'avait pas été statué de manière finale lors de la procédure orale.

### 4. Recevabilité de l'opposition

#### 4.1 Questions générales

Dans l'affaire **T 522/94** (JO OEB 1998, \*\*\*), la chambre a estimé qu'il convenait d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition à chaque stade de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui s'ensuit. Cette question peut et, s'il y a lieu, doit être soulevée par la chambre durant la procédure de recours, même si elle est abordée pour la première fois.



Die Kammer machte als obiter dictum einige Bemerkungen zur Bedeutung der Zulässigkeit. Die vorliegende Streitsache sei ein klassisches Beispiel dafür, daß der großzügige Umgang mit Verfahrenserfordernissen in eine Sackgasse geführt habe. Der Einsprechende habe keine ausreichenden Tatsachen vorgebracht, so daß die Einspruchsabteilung die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht habe beurteilen können. Die Kammer betonte, daß die Zulässigkeit eines Einspruchs bei dessen Prüfung auf Erfüllung der Formerfordernisse ein wichtiger Gesichtspunkt sei und daß sich die sachliche Prüfung eines Einspruchs, der nicht zulässig sei, nicht damit rechtfertigen lasse, "daß ein Patent nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die mangelnde Rechtsgültigkeit augenfällig sei". Bei nicht ausreichenden Tatsachen und Beweismitteln könne aber von "augenfällig" nicht die Rede sein. Das Erfordernis der Zulässigkeit dürfe nicht dadurch umgangen werden, daß man den Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen überbetone und die dem Einsprechenden obliegende Glaubhaftmachung des Einspruchs der Einspruchsabteilung aufbürde.

## 4.2 Formerfordernisse

### 4.2.1 Identifizierbarkeit des Einsprechenden

In der Sache **T 870/92** (S. 107) hatte der Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dem Einsprechenden habe die Parteifähigkeit gefehlt, und der Einspruch müsse deshalb als unzulässig verworfen werden.

Die Kammer betonte, wenn die Angabe des Namens bei einer juristischen Person nicht voll der amtlichen Bezeichnung entspreche (Regel 26 (2) c); Regel 61a EPU), bedeute dies noch nicht, daß der Einspruch unzulässig sei. Eine unrichtige, aber zur Feststellung der Identität der Partei ausreichende Angabe sei von dem Fehlen derartiger Angaben zu unterscheiden. Die fehlerhafte Namensangabe sei jederzeit zu berichtigen (Regel 88 erster Satz EPU). Maßgebend für die Zulässigkeit des Einspruchs sei es, daß die wahre Identität des Einsprechenden im Zeitpunkt der Einlegung des Einspruchs feststehe. In der zusätzlichen Angabe des Geschäftsbereichs könne nach den Umständen des Falles keine Angabe des Namens für ein anderes Unternehmen als das des Einsprechenden erblickt werden.

The board commented by way of obiter dictum on the significance of admissibility. This was a classic example of a case where turning a blind eye to procedural requirements had led to an impasse. The opponent had not set out enough facts for the opposition division to be able to determine the issues of novelty and inventive step. The board stressed that admissibility of the opposition was an important aspect when checking the opposition as to formal requirements, and that to go into the merits of the case where there was a lack of admissibility could not be justified by the theory "that a patent cannot be maintained when its lack of validity strikes the eye". There was no such "eye-striking case" if the facts, evidence and arguments were insufficient. The requirement of admissibility was not to be circumvented by over-emphasising the ex officio principle and shifting the burden of establishing the case from the opponent to the opposition division.

## 4.2 Formal requirements

### 4.2.1 Identifiability of opponent

In **T 870/92** (p.107) the respondent in appeal proceedings had argued that the opponent lacked the capacity to be a party and that the opposition must therefore be refused as inadmissible.

The board emphasised that, in indicating a legal entity, failure to use its exact official designation (Rules 26(2)(c) and 61(a) EPC) did not necessarily mean that the opposition was inadmissible. An incorrect designation which nevertheless sufficed to indicate the party's identity had to be distinguished from the absence of such information. Errors in a designation could be corrected at any time (Rule 88, first sentence, EPC). The admissibility of the opposition depended on whether the true identity of the opponent was apparent at the time of filing. Under the particular circumstances of this case, adding the name of a department to the designation could not be seen as indicating the name of a company other than the opponent's own.

Dans son opinion incidente, la chambre a formulé quelques observations sur l'importance de la recevabilité. Elle a estimé que la présente espèce était un exemple classique de cas où l'on aboutit à une impasse si l'on ferme les yeux sur des exigences de procédure. L'opposant n'avait pas présenté suffisamment de faits pour permettre à la division d'opposition de trancher les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. La chambre a souligné que la recevabilité de l'opposition constituait un aspect important de l'examen de l'opposition quant à la forme, et que lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences en matière de recevabilité, l'examen au fond de l'affaire ne saurait être justifié par le principe selon lequel "on ne peut maintenir un brevet dont la non-validité est flagrante". La non-validité d'un brevet n'est pas flagrante, si les faits et justifications sont insuffisants. L'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en exagérant le principe de l'examen d'office et en attribuant à la division d'opposition la charge d'établir les faits de la cause qui incombent à l'opposant.

## 4.2 Exigences de forme

### 4.2.1 Possibilité d'identifier l'opposant

Dans l'affaire **T 870/92** (p.107), l'intimé avait fait valoir durant la procédure de recours que l'opposant n'avait pas la qualité de partie et que l'opposition devait donc être rejetée comme irrecevable.

La chambre a souligné que lorsque l'indication du nom d'une personne morale ne correspond pas entièrement à sa désignation officielle (règle 26(2)c ; règle 61bis CBE), cela ne signifie pas pour autant que l'opposition est irrecevable. Il convient de distinguer une indication inexacte, mais suffisante pour établir l'identité d'une partie, de l'absence de telles indications. Un nom erroné peut être corrigé à tout moment (règle 88, première phrase CBE). Pour que l'opposition soit recevable, il importe que la véritable identité de l'opposant soit établie au moment où l'opposition est formée. Dans les circonstances de l'espèce, on ne pouvait pas dire que l'indication supplémentaire du secteur d'activité identifiait une entreprise différente de celle de l'opposant.

#### 4.2.2 Vorlagen an die Große Beschwerdekammer

In **T 301/95** (ABI. EPA 1997, 519) wurden der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Ist ein Einspruch, der durch einen mittelbaren Stellvertreter ("Strohmann") eingelegt wird, zulässig?
2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, inwieweit ist der Einwand der Strohmännigkeit zu prüfen, wenn Umstände geltend gemacht werden, die den begründeten Verdacht erwecken, der Einsprechende handle nicht in eigenem Interesse?

In der Sache **T 649/92** (ABI. EPA 1998, 97) wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Kann der Beschwerdegegner/Patentinhaber die Zulässigkeit eines Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Gründen anfechten, die die Identität des beschwerdeführenden Einsprechenden betreffen, wenn vor der Einspruchsabteilung kein solcher Einwand gegen die Zulässigkeit erhoben worden war?
2. Wenn die Antwort auf Frage 1 von den Umständen im Einzelfall abhängt, nach welchen Rechtsgrundsätzen sollte die Beschwerdekammer dann im Einzelfall beurteilen, ob ein Einwand gegen die Zulässigkeit des Einspruchs in der Beschwerdephase statthaft ist?
3. Wenn die Frage 1 bejaht werden kann, wie ist dann die Aussage des Artikels 99 (1) EPÜ auszulegen, daß jedermann gegen das europäische Patent Einspruch einlegen kann? Ist sie etwa so zu verstehen, daß jedermann im eigenen Namen Einspruch einlegen kann, nicht aber im Namen eines nominellen Einsprechenden, der nur seinen Namen für das Verfahren hergibt, dessen Kontrolle jedoch einem anderen überläßt?
4. Wenn die Frage 3 in dem Sinne beantwortet wird, daß ein nomineller Einsprechender durch Artikel 99 EPÜ ausgeschlossen werden soll, unter welchen Umständen – wenn überhaupt – kann dann von einem Einsprechenden, der im Verdacht steht,

#### 4.2.2 Referrals to the Enlarged Board of Appeal

In **T 301/95** (OJ EPO 1997, 519) the following points of law were referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. Is an opposition filed by an indirect representative ("straw man") admissible?
2. If the answer to 1 is no, to what extent does the objection to a "straw man" have to be investigated if circumstances are cited raising reasonable suspicion that the opponents are not acting in their own interests?

In **T 649/92** (OJ EPO 1998, 97) the following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is a respondent/patent proprietor entitled to challenge the admissibility of an opposition on grounds relating to the identity of an appellant/opponent during the course of the appeal, where no such challenge to admissibility had been raised before the opposition division?
2. If the answer to 1 depends on the particular circumstances, what are the legal principles governing the circumstances that the board of appeal should take into account in assessing whether a challenge to the admissibility of the opposition is allowable at the appeal stage?
3. If the answer to 1 can be yes, how is the provision of Article 99(1) EPC that any person may give notice of opposition to the European patent to be interpreted, and in particular should it be interpreted to the effect that anybody may give notice of opposition in his own name, but not in the name of a nominal opponent, ie an opponent who merely lends his name for the proceedings while allowing the proceedings to be controlled by another?
4. If the answer to 3 means that Article 99 EPC precludes a nominal opponent, in what circumstances, if any, can a suspected nominal opponent be required to provide evidence to establish that the opposition is genuinely his own, and what

#### 4.2.2 Questions soumises à la Grande Chambre de recours

Dans l'affaire **T 301/95** (JO OEB 1997, 519), les questions de droit suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE :

1. Une opposition introduite par un prête-nom ("homme de paille") est-elle recevable ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, dans quelle mesure convient-il de vérifier le bien-fondé de l'objection selon laquelle il s'agit d'un homme de paille, dès lors qu'il est fait état de circonstances qui donnent tout lieu de supposer que l'opposant n'agit pas pour son propre compte ?

Dans l'affaire **T 649/92** (JO OEB 1998, 97), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours pour décision :

1. Le titulaire du brevet et intimé a-t-il le droit, pendant la procédure de recours, de contester la recevabilité d'une opposition pour des motifs liés à l'identité de l'opposant et requérant, alors qu'une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition ?
2. Si la réponse à la question 1 dépend des circonstances particulières de l'espèce, quels sont les principes juridiques régissant les circonstances à prendre en considération par une chambre de recours, lorsque celle-ci apprécie la question de savoir si la recevabilité de l'opposition peut être contestée au stade du recours ?
3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1, de quelle manière convient-il d'interpréter la disposition de l'article 99(1) CBE, selon laquelle toute personne peut faire opposition au brevet européen, et en particulier, cette disposition doit-elle être interprétée comme signifiant que toute personne peut faire opposition en son nom propre, mais pas au nom d'un opposant agissant en tant que prête-nom, à savoir d'un opposant qui se contente de prêter son nom aux fins de la procédure, tout en permettant à un tiers de conduire cette procédure ?
4. Si la réponse à la question 3 signifie que l'article 99 CBE exclut tout opposant agissant en tant que prête-nom, dans quelles circonstances, si tant est qu'il y en ait, un opposant soupçonné d'agir en tant que prête-nom peut-il être tenu de produire des

nur nominell als solcher aufzutreten, der Nachweis verlangt werden, daß er den Einspruch als echter Einsprechender selbst betreibt, und welche Beweismittel können dafür von ihm gefordert werden?

5. Ist eine etwaige Einschränkung des Rechts auf Anfechtung der Zulässigkeit, die sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt, sofort auf alle anhängigen Verfahren anzuwenden?

#### 4.3 Begründung

In der Sache **T 3/95** hatte der Beschwerdegegner die Zulässigkeit des Einspruchs mit der Begründung angefochten, in der Einspruchsschrift hätten die angefochtenen Ansprüche Merkmal für Merkmal behandelt werden müssen, sofern nicht aus dem Zusammenhang hervorgehe, warum alle Merkmale eines Anspruchs in Verbindung miteinander aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik bekannt seien oder sich in naheliegender Weise aus ihm ergäben. Er machte geltend, daß in der Einspruchsschrift nur auf die Druckschriften D1 bis D3 verwiesen werde, die sehr wenige Informationen enthielten. Somit sei nicht offensichtlich, daß der geltend gemachte Einspruchsgrund hinreichend begründet sei, d. h., es sei nicht klar, wie ein Fachmann in naheliegender Weise zur Gesamtheit des beanspruchten Gegenstands gelangen könne.

Die Kammer ließ aber die Argumente des Beschwerdegegners bezüglich der Zulässigkeit des Einspruchs nicht gelten. Diese bezögen sich eindeutig auf die Frage, ob die in der Einspruchsschrift vorgebrachten Argumente überzeugend seien oder nicht. Die Kammer stellte fest, daß die Frage, ob in der Einspruchsschrift ausreichende Tatsachen und Beweismittel angegeben worden seien, allerdings von der Frage der Stichhaltigkeit des Vorbringens des Einsprechenden zu unterscheiden sei (siehe T 222/85, ABI. EPA 1988, 128). Im vorliegenden Fall vertrat die Kammer angesichts des relativ unkomplizierten beanspruchten Gegenstands die Auffassung, für den Leser sei es anhand der "Tatsachen und Beweismittel des Einsprechenden" hinreichend verständlich, warum dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit abgesprochen werde.

evidence can such a suspected nominal opponent be required to give to prove that he is a genuine opponent?

5. If the answers to the above questions involve a restriction on the right to challenge admissibility, is such a restrictive view to be applied immediately in all pending proceedings?

#### 4.3 Substantiation of the grounds of opposition

In **T 3/95** the respondent had challenged the admissibility of the opposition by arguing that a notice of opposition should have dealt with the contested claims feature by feature, unless it was clear from the context why all the features of a claim in their combination were known from, or rendered obvious by, the cited prior art. The respondent argued that the notice of opposition only referred to documents D1 to D3, which provided very little information. Thus it was not clear that the ground invoked for the opposition was sufficiently reasoned, ie it was not clear how a skilled person could arrive at the whole of the claimed subject-matter in an obvious way.

The board did not accept the respondent's arguments concerning the admissibility of the opposition. These arguments clearly related to whether the arguments in the notice of opposition were convincing or not. However, the sufficiency of the notice of opposition had to be distinguished from the strength of the opponent's case (see T 222/85, OJ EPO 1988, 128). In the case at issue, having regard to the relatively low level of complexity of the claimed subject-matter, the board considered that the "opponent's facts and arguments" enabled the reader to understand sufficiently why the claimed subject-matter was considered to lack an inventive step.

éléments de preuve en vue d'établir qu'il a véritablement formé opposition en son nom, et quels éléments de preuve peut-il être tenu de fournir afin de prouver qu'il est le véritable opposant ?

5. Si les réponses aux questions ci-dessus limitent le droit de contester la recevabilité, cette restriction doit-elle s'appliquer immédiatement dans toutes les procédures en instance ?

#### 4.3 Faits et justifications invoqués à l'appui des motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 3/95**, l'intimé avait contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que les revendications contestées auraient dû être traitées dans l'acte d'opposition caractéristique par caractéristique, à moins que leur contexte ne fit clairement apparaître les raisons pour lesquelles toutes les caractéristiques combinées de la revendication étaient connues ou découlaient à l'évidence de l'état de la technique citée. Il a fait valoir que l'acte d'opposition se bornait à mentionner les documents D1 à D3, qui contenaient très peu d'informations. Aussi le motif d'opposition invoqué n'était-il pas suffisamment étayé, à savoir que l'on ne savait pas clairement comment l'homme du métier pouvait à l'évidence mettre au point tout l'objet revendiqué.

La chambre n'a pas admis les arguments de l'intimé quant à la recevabilité de l'opposition. En effet, ceux-ci portaient manifestement sur la question de savoir si les arguments invoqués dans l'acte d'opposition étaient convaincants ou non. La chambre a relevé qu'il convenait toutefois de distinguer la question de la suffisance de l'acte d'opposition de celle de la solidité de la cause de l'opposant (cf. T 222/85, JO OEB 1988, 128). Compte tenu du degré de complexité relativement peu élevé de l'objet revendiqué, la chambre a estimé en l'espèce que les faits et arguments présentés par l'opposant permettaient au lecteur de comprendre les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué était considéré comme dénué d'activité inventive.

#### 4.4 Begründung im Fall einer offenkundigen Vorbenutzung

In der Entscheidung **T 522/94** ging es um die Prüfung der Zulässigkeit eines Einspruchs in einem Fall, in dem der Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht hatte. Die Kammer stellte fest, daß ein Einspruch, damit er zulässig ist, unter anderem die Erfordernisse des Artikels 99 (1) EPÜ in Verbindung mit Regel 56 (1) und der Bedingung 3 der Regel 55 c) EPÜ (Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel) erfüllen müsse. Sie verwies auch auf die Entscheidung **T 328/87** (ABI. EPA 1992, 701), in der die Kammer die in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (Teil D, Kapitel IV, 1.2.2.1 f) in der Fassung von 1994) festgelegten Erfordernisse gebilligt habe.

Die Kammer vertrat die Auffassung, die Voraussetzung der Zulässigkeit bezwecke ganz allgemein, dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung die Möglichkeit zu geben, den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene Ermittlungen zu überprüfen. Sie bestätigte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern und entschied, einer Einspruchsabteilung müßten die Tatsachen und Beweismittel angegeben werden, anhand deren sie a) den Zeitpunkt, b) den Gegenstand und c) alle Umstände der Benutzung ermitteln könne.

#### 5. Rechtlicher und faktischer Rahmen des Einspruchs

##### 5.1 Umfang, in dem gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird

In der Sache **T 114/95** behauptete der Beschwerdegegner/Patentinhaber, die Beschwerde sei in bezug auf den erteilten unabhängigen Anspruch 4 nicht zulässig, weil der Beschwerdeführer in seiner Einspruchsschrift keinen der Gründe nach Artikel 100 EPÜ gegen den Gegenstand des Anspruchs vorgebracht habe.

Die Kammer vertrat die Auffassung, wenn ein Einsprechender den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantrage, reiche es zur Erfüllung der Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ aus, gegen mindestens einen Anspruch des Patents einen oder mehrere Einspruchsgründe vorzubringen (s. **T 926/93**, ABI. EPA 1997,

#### 4.4 Substantiation of the grounds of opposition in the case of public prior use

**T 522/94** was concerned with the examination as to admissibility of an opposition when the opponent had invoked prior use. The board noted that, in order to be admissible, the opposition has to meet inter alia the requirements of Article 99(1) EPC in conjunction with Rule 56(1) and Rule 55(c) EPC, third requirement (indication of facts, evidence and arguments in support of the grounds for opposition). Reference was also made to decision **T 328/87** (OJ EPO 1992, 701), in which the board approved the requirements laid down in the Guidelines for Examination in the EPO (1994 edition, D-IV, 1.2.2.1(f)).

The board explained that the overall purpose of the admissibility requirement was to allow the patent proprietor and the opposition division to examine the alleged ground for revocation without recourse to independent enquiries. The board confirmed the case law of the boards of appeal and held that an opposition division must be supplied with an indication of the facts, evidence and arguments which make it possible for it to determine (a) the date on which the alleged use occurred, (b) what has been used, and (c) all circumstances relating to the use.

#### 5. Legal and factual framework of opposition

##### 5.1 Extent to which the European patent is opposed

In **T 114/95** the respondent/patent proprietor contended that the appeal was not admissible in respect of the granted independent claim 4, because the appellant had not substantiated any reason in accordance with Article 100 EPC in its notice of opposition against the subject-matter of this claim.

The board held that if an opponent requested revocation of the patent in its entirety, it was sufficient to substantiate the ground(s) of opposition in respect of at least one claim of the patent for the requirements of Rule 55(c) EPC to be met (see **T 926/93**, OJ EPO 1997, 447). Rule 55(c) EPC did not refer to claims but rather required

#### 4.4 Faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition dans le cas d'une utilisation antérieure accessible au public

L'affaire **T 522/94** portait sur l'examen de la recevabilité d'une opposition, dans le cas où l'opposant a invoqué une utilisation antérieure. La chambre a relevé que pour être recevable, une opposition devait notamment satisfaire aux exigences de l'article 99(1) CBE ensemble la règle 56(1) CBE et la règle 55c) CBE, troisième exigence (indication des faits et justifications à l'appui des motifs d'opposition). Elle s'est également référée à la décision **T 328/87** (JO OEB 1992, 701), dans laquelle la chambre a approuvé les exigences énoncées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie D, chapitre IV, point 1.2.2.1 (f) dans sa version de 1994).

La chambre a estimé que l'exigence de recevabilité visait, d'une manière générale, à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans devoir procéder à des recherches indépendantes. Confirmant la jurisprudence des chambres de recours, la chambre a considéré qu'il fallait présenter à la division d'opposition les faits et justifications lui permettant a) d'établir la date à laquelle l'utilisation antérieure a eu lieu, b) ce qui a été utilisé et c) toutes les circonstances y relatives.

#### 5. Cadre de droit et de fait de l'opposition

##### 5.1. Mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause

Dans l'affaire **T 114/95**, l'intimé/titulaire du brevet avait soutenu que le recours n'était pas recevable quant à la revendication indépendante 4 du brevet tel que délivré, parce que dans son acte d'opposition, le requérant n'avait étayé aucun motif selon l'article 100 CBE à l'encontre de l'objet de cette revendication.

La chambre a estimé que si un opposant demandait la révocation du brevet dans son intégralité, il suffisait d'étayer un ou plusieurs motif(s) d'opposition à l'encontre d'au moins une revendication, pour qu'il soit satisfait aux exigences de la règle 55c) CBE (cf. **T 926/93**, JO OEB 1997, 447). Elle a relevé que la règle 55c)

447). Die Regel 55 c) EPÜ verweise nicht auf Ansprüche, sondern bestimme vielmehr, daß die Einspruchschrift eine Erklärung darüber enthalten müsse, in welchem Umfang gegen das Patent Einspruch eingelegt werde.

Ferner befand die Kammer, nach dem EPÜ könne ein Einsprechender, dessen Einspruch für zulässig befunden worden sei, uneingeschränkt die Gründe, Tatsachen und Beweismittel für einen Widerruf des Patents geltend machen, die von einem oder mehreren anderen Einsprechenden vorgebracht worden seien. Deshalb habe sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Fall auf die geltend gemachte mangelnde erfinderische Tätigkeit stützen können, die der andere, nicht beschwerdeführende Einsprechende gegen den erteilten Anspruch 4 vorgebracht habe.

## 5.2 Neuer Einspruchsgrund

In der Sache **T 928/93** (siehe auch S. 19) hatte der Einsprechende fehlende Neuheit des patentierten Gegenstandes gerügt. Dieser Einwand scheiterte, weil der vorbekannte und der beanspruchte Gegenstand zwar die gleiche Wirkung aufwiesen, jedoch nicht dieselben Merkmale hatten. Nach ständiger Rechtsprechung erstreckt sich jedoch der Offenbarungsgehalt des Standes der Technik nicht auf Äquivalente des beschriebenen Gegenstandes. Einwände wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit wurden von dem Beschwerdeführer/Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren in seiner Antwort auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung vorgebracht. Im Hinblick auf die Entscheidungen G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) und G 7/95 (ABI. EPA 1996, 626) der Großen Beschwerdekammer war – da auch kein Einverständnis des Beschwerdegegners vorlag – ein solcher neuer Einspruchsgrund unberücksichtigt zu lassen.

## 6. Zulässigkeit von Änderungen

In der Sache **T 463/95** hatte die Einspruchsabteilung den Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang mit der Begründung zurückgewiesen, der Anspruch 29 sei erst eine Woche vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden und nicht eindeutig gewählbar, da sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht erfinderisch sei.

Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung über Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über

that the notice of opposition should contain a statement of the extent to which the patent was opposed.

The board also found that there was no limitation set by the EPC on allowing an opponent whose opposition was considered admissible to support and use grounds, evidence and arguments for revocation of the patent that were submitted by other opponent(s). Therefore, in the case at issue, the appellant was allowed to rely on submissions for lack of inventive step brought forward against the granted claim 4 by the other opponent who did not appeal.

## 5.2 New ground for opposition

In **T 928/93** (see also p. 19) the opponent had alleged that the patented subject-matter lacked novelty. This objection failed, because the subject-matter known in the art and the claimed subject-matter did not have the same features, although they showed the same effect. According to consistent case law, the disclosure of prior art does not extend to the equivalents of the subject-matter described therein. Objections based on lack of an inventive step were raised for the first time by the appellant/opponent in his reply to the summons to oral proceedings. Having regard to the decisions of the Enlarged Board in G 10/91 (OJ EPO 1993, 420) and G 7/95 (OJ EPO 1996, 626), and since the respondent had also failed to give his consent, such a new ground for opposition was not to be taken into consideration.

## 6. Admissibility of amendments

In **T 463/95** the opposition division refused the main request to maintain the European patent in amended form, for the reason that claim 29 had been submitted only one week prior to the oral proceedings and was not clearly allowable because the subject-matter of claim 29 did not involve an inventive step vis-à-vis the prior art.

The board noted that the opposition division exercised a discretionary power in relation to requests for

CBE ne faisait pas allusion aux revendications, mais disposait que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause.

La chambre a par ailleurs déclaré que la CBE ne limitait en aucune façon la possibilité, pour un opposant dont l'opposition a été jugée recevable, de soutenir et d'utiliser les faits et justifications présentés par un ou plusieurs autres opposants en vue d'obtenir la révocation du brevet. En conséquence, le requérant a été autorisé, dans la présente espèce, à se fonder sur les moyens que l'autre opposant non requérant avait invoqués à l'encontre de l'activité inventive de la revendication 4 du brevet tel que délivré.

## 5.2 Nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 928/93** (cf. également p. 19), l'opposant avait allégué que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté. Cette objection a été rejetée, au motif que l'objet connu et l'objet revendiqué produisaient certes le même effet, mais ne présentaient pas les mêmes caractéristiques. En vertu de la jurisprudence constante, le contenu d'une divulgation comprise dans l'état de la technique ne s'étend pas aux équivalents de l'objet décrit. Le requérant/opposant a soulevé des objections à l'encontre de l'activité inventive pour la première fois au stade du recours, dans sa réponse à la citation à la procédure orale. Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420) et à la décision G 7/95 (JO OEB 1996, 626) de la Grande Chambre de recours, il convenait de ne pas tenir compte de ce nouveau motif d'opposition, étant donné que l'intimé n'y avait pas donné son consentement.

## 6. Recevabilité des modifications

Dans l'affaire **T 463/95**, la division d'opposition avait rejeté la requête principale en vue de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, au motif que la revendication 29 avait été déposée une semaine seulement avant la procédure orale et qu'elle n'était pas clairement admissible, vu que son objet n'impliquait aucune activité inventive au regard de l'état de la technique.

La chambre a noté que la division d'opposition exerçait un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statuait sur

Änderungsanträge in dem vor ihr stattfindenden Verfahren verfüge und durchaus erwartet werden könne, daß ein neuer oder geänderter unabhängiger Anspruch berücksichtigt werde, wenn er auf einer Kombination von Merkmalen beruhe, die erteilten, ausdrücklich angefochtenen Ansprüchen entnommen seien, da der Einsprechende mit dem Gegenstand bereits vertraut sein dürfte. Ferner habe der Beschwerdeführer/Patentinhaber erklärt, daß er erst in einer späten Phase auf eine mögliche Verletzung aufmerksam geworden sei und er sein Rechtsinteresse im Rahmen des Schutzbereichs erteilter Ansprüche verteidigen müsse. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß die Einspruchsabteilung bei dieser Sachlage die Beteiligten hätte auffordern müssen, zu dem Anspruch 29 Stellung zu nehmen. Nur wenn es eine wesentliche Abweichung des Gegenstandes des Anspruchs 29 vom Gegenstand der schon angefochtenen Ansprüche gebe, könne dieser Anspruch mit der Begründung zurückgewiesen werden, nicht eindeutig gewährbar zu sein. Im vorliegenden Fall habe jedoch der Patentinhaber im üblichen Rahmen gehandelt, als er nach Wegfall des erteilten Anspruchs 1 soviel wie möglich gerettet habe.

## 7. Kostenverteilung

### 7.1 Verspätetes Vorbringen von Dokumenten und Beweismitteln

Im Berichtsjahr hatten die Beschwerdekammern in einigen Fällen darüber zu befinden, ob eine anderweitige Kostenverteilung gemäß Artikel 104 EPÜ der Billigkeit entspricht, wenn Dokumente oder Beweismittel erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden.

In der Sache **T 29/96** wurde die Einreichung der – inhaltlich eher einfachen und unkomplizierten – Entgegnung D9 nicht als eindeutiger Verfahrensmißbrauch gewertet, weil sie erstens zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgte (nämlich zusammen mit der Beschwerdebegründung) und zweitens insofern nicht als Auslöser eines ganz neuen Einspruchs betrachtet werden konnte, als damit ja nicht ein anderer nächstliegender Stand der Technik eingeführt, sondern lediglich eine neue sekundäre Informationsquelle aufgezeigt wurde. Es lag auf der Hand, daß

amendment in oppositions before them, and stated that consideration of a new or amended independent claim could reasonably be expected when such a new or amended claim results from a combination of features taken from granted claims which have been specifically opposed, since the opponents should already be familiar with the subject-matter. The board further noted that the appellant/patent proprietor had indicated that he became aware of a possible infringement only at a late stage and that he had to defend his legal interest within the scope of granted claims. The board concluded that under these circumstances the opposition division should have asked the parties to comment on claim 29. Only if there was a substantial difference in the subject-matter of claim 29 could it have been rejected as inadmissible by reason of not being clearly allowable. In the present case, however, the patentee was acting within the normal framework to salvage as much as possible after granted claim 1 had fallen.

## 7. Apportionment of costs

### 7.1 Late-filed documents and evidence

During the year under review, the boards took a number of decisions on equitable apportionment of costs under Article 104 EPC where a document or other evidence was submitted only during appeal proceedings.

In **T 29/96**, the board ruled that the filing of a document which was fairly simple and straightforward in content was not an abuse of the proceedings. Firstly, it had taken place at the earliest possible moment (namely with the statement of grounds). Secondly, it had not given rise to virtually a new opposition; it had not introduced new closest prior art, but was merely a new secondary information source. It was logical for the appellant, as losing party in the opposition proceedings, to introduce the document into the appeal proceedings in an effort to improve his position by filling a gap

les demandes de modification dans les oppositions dont elle était saisie, et a déclaré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une revendication indépendante nouvelle ou modifiée soit prise en considération, lorsqu'elle résulte de la combinaison de caractéristiques qui émanent des revendications du brevet tel que délivré et ont été spécifiquement contestées, l'intimé étant censé déjà connaître l'objet en question. En outre, le requérant/titulaire du brevet avait déclaré qu'il ne s'était rendu compte d'un éventuel risque de contrefaçon qu'à un stade très tardif et qu'il devait défendre ses intérêts juridiques dans les limites des revendications du brevet tel que délivré. Aussi la chambre a-t-elle conclu que dans ces circonstances, la division d'opposition aurait dû inviter les parties à prendre position sur la revendication 29. C'est seulement s'il y avait eu une différence substantielle entre l'objet de la revendication 29 et celui des revendications déjà contestées que cette revendication aurait pu être rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas manifestement admissible. Dans la présente espèce cependant, le titulaire du brevet a agi de façon normale pour s'efforcer de sauver autant que possible la revendication 1 délivrée après qu'elle fut annulée.

## 7. Répartition des frais de procédure

### 7.1 Production tardive de documents et de moyens de preuve

Durant l'année sous revue, les chambres de recours ont eu à décider, dans un certain nombre de cas, si l'équité exigeait une répartition différente des frais conformément à l'article 104 CBE, lorsque des documents ou des preuves n'étaient produits qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 29/96**, la production du document D9, dont le contenu devait être considéré comme relativement simple et clair, ne constituait pas un abus évident au niveau de la procédure, vu que, premièrement, ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles (en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours) et que, deuxièmement, il ne pouvait pratiquement être considéré comme un nouveau motif d'opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simple-

der Beschwerdeführer als (im Einspruchsverfahren) Unterlegener versuchte, durch die Einführung von D9 in das Beschwerdeverfahren eine in der angefochtenen Entscheidung aufgezeigte Lücke zu schließen und so seine Position zu verbessern. Der Antrag auf Kostenverteilung wurde daher zurückgewiesen.

Auch in der Entscheidung **T 486/94** wurde der Antrag auf eine anderweitige Kostenverteilung zurückgewiesen. Nach Dafürhalten der Kammer konnten die vier kurzen Druckschriften, die der Beschwerdeführer erst im Beschwerdeverfahren entgegengehalten hatte, keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht haben, da eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich war und es zu den ganz normalen Aufgaben des Beschwerdegegners gehört, eine Beschwerdeerwiderng zu verfassen. Die dem Beschwerdegegner entstandenen Kosten sind also durch das verspätete Vorbringen des neuen Materials nicht höher ausgefallen als es der Fall gewesen wäre, wenn das gesamte Material bereits in der Einspruchschrift aufgeführt worden wäre.

In der Sache **T 712/94** ließ die Kammer die Einführung der vom Beschwerdeführer/Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu einer weiteren angeblichen Vorbenutzung in das Beschwerdeverfahren zu. Sie wies aber den Antrag des Beschwerdegegners/Patentinhabers auf Kostenverteilung zurück. Dem Patentinhaber waren nämlich die Unterlagen für die nunmehr geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung im Zuge von Einigungsverhandlungen lange vor Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung zur Kenntnis gebracht worden. Die Kammer wies darauf hin, daß der Patentinhaber nicht überrascht worden sei, als sich eine spätere Einführung des Materials in das Beschwerdeverfahren für notwendig erwies, weil die Einigung scheiterte. Es sind daher keine Billigkeitsgründe für eine anderweitige Kostenverteilung ersichtlich.

In der Sache **T 83/93** beurteilte die Beschwerdekammer die Reaktivierung des Einwands nach Artikel 100 c) EPÜ auf der Basis neuer Tatsachen und Beweismittel 51 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist und die Vorlage fünf neuer Dokumente als Beweismittel 40 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist, ebenfalls ohne

referred to in the impugned decision. The request for a different apportionment of costs was therefore refused.

A similar request in **T 486/94** met the same fate. The board stated that four short documents not cited by the appellant until the appeal stage could not have caused the respondent undue extra costs, since no oral proceedings were needed and a response to the appeal was one of his normal tasks. The late filing of the new material had therefore not caused the respondent higher costs than if all the material had been presented as part of the notice of opposition.

In **T 712/94**, the board allowed the appellant/opponent to introduce facts and evidence on alleged prior use at the appeal stage, whilst refusing the respondent's/patentee's request for apportionment of costs. The patentee had been made aware of the prior-use documents during negotiations conducted well before the first-instance decision was taken. So they had not taken him by surprise when later introduced into the appeal proceedings following failure of the negotiations. The board could therefore see no reasons of equity requiring a different apportionment of costs.

In **T 83/93**, the board ruled that reviving an objection under Article 100(c) EPC on the basis of new facts and evidence 51 months after the end of the opposition period, and submitting as evidence five new documents 40 months after the end of the opposition period (also without giving reasons), was an abuse of appeal

ment d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire. Il était logique que le requérant, ayant perdu la partie (à la procédure d'opposition), essaie, en produisant le document D9 au stade de la procédure de recours, de combler une lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait, de façon à renforcer sa position. Par conséquent, la chambre n'a pas accepté de procéder à une répartition différente des frais, comme cela lui avait été demandé.

Dans la décision **T 486/94**, la chambre a également refusé de faire droit à une requête en répartition différente des frais. La chambre a indiqué qu'en ne citant quatre brefs documents qu'au stade de la procédure de recours, le requérant ne pouvait avoir occasionné à l'intimé des coûts supplémentaires excessifs, étant donné qu'il n'avait pas été nécessaire de tenir une procédure orale et qu'il était normal que l'intimé ait à répondre au recours. Le dépôt tardif de nouveaux documents n'avait donc pas occasionné à l'intimé de frais plus importants que ceux qu'il aurait encourus si tous ces documents avaient été cités dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 712/94**, la chambre a autorisé le requérant/opposant à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé/titulaire du brevet. En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. La chambre a fait remarquer que le titulaire du brevet n'avait pas été pris au dépourvu lorsque le requérant avait dû par la suite produire lesdits documents au stade de la procédure de recours, la tentative de conciliation ayant échoué. Il n'y avait donc aucune raison de procéder au nom de l'équité à une répartition différente des frais.

Dans l'affaire **T 83/93**, la chambre de recours a considéré qu'en reprenant sur la base de nouveaux faits et preuves, 51 mois après l'expiration du délai d'opposition, un motif déjà invoqué au titre de l'article 100 c) CBE et en produisant comme preuve cinq nouveaux documents 40 mois après l'expiration du délai d'opposi-

Angabe von Gründen, als Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens. Die Kammer kam zu der Auffassung, daß es der Billigkeit entspreche, eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdegegners festzusetzen. Infolge des unbegründet verspäteten Vorbringens von Beweismitteln seitens des Beschwerdeführers seien dem Beschwerdegegner höhere Kosten entstanden als es der Fall gewesen wäre, wenn sämtliche Beweismittel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorgelegt worden wären, da dann sämtliche Beweisstücke (Dokumente des Standes der Technik wie auch ein Vergleich der ursprünglichen Unterlagen mit gültigen Unterlagen) in einem Arbeitsgang hätten bearbeitet werden können.

Die Beschwerdekammer wies darauf hin, daß gemäß Regel 63 (1) EPÜ nur die Kosten berücksichtigt werden könnten, die zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. Zu diesen Kosten gehörte in der vorliegenden Sache die Vergütung für die Vertreter der Beteiligten. Dementsprechend entschied die Kammer, daß der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner 50 % derjenigen Kosten zu erstatten habe, die dessen Vertreter bei der Vorbereitung und Einreichung der Beschwerdeerwidern entstanden sind.

## 7.2 Eine Partei erscheint nicht in der mündlichen Verhandlung

In der Sache **T 434/95** ist die Beschwerdeführerin der hilfsweise von ihr beantragten mündlichen Verhandlung ferngeblieben, ohne vorher das EPA zu informieren. Die Beschwerdekammer entschied, daß die Beschwerdeführerin die der Beschwerdegegnerin durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten zu tragen habe, da auch die Beschwerdegegnerin nur hilfsweise die mündliche Verhandlung beantragt hatte, und somit die Verhandlung im vorliegenden Fall hätte unterbleiben können. Durch ihr nicht rechtzeitig angekündigtes freiwilliges Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung habe sie den Grund für die Kostenauflegung selbst hervorgerufen und müsse nach der ständigen Rechtsprechung (s. dazu T 338/90, T 909/90 und T 930/92, ABI. EPA 1996, 191) mit einer Kostenauflegung rechnen.

Die Beschwerdekammer stellte weiterhin fest, daß die Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) der Großen Beschwerdekammer bezüglich des Grundsatzes des rechtlichen

proceedings. It was therefore equitable to apportion the costs in the respondent's favour: as a result of the appellant's unsubstantiated late filing of evidence, the respondent had incurred higher costs than if all the evidence had been submitted within the nine-month opposition period, in which case all the items (prior-art documents and comparison of the original documents with valid documents) could have been dealt with in a single operation.

The board pointed out that under Rule 63(1) EPC it could take into consideration only such costs as were necessary to assure proper protection of the rights involved. In the present case, this included the remuneration of the representatives of the parties. The board therefore ruled that the appellant should pay the respondent 50% of his representative's costs in preparing and filing the response to the appeal.

## 7.2 Non-appearance at oral proceedings

In **T 434/95**, the appellant had asked for oral proceedings as an auxiliary request, but then failed to turn up, without informing the EPO beforehand. The board ruled that the appellant should bear the respondent's oral proceedings costs, because he too had asked for them only as an auxiliary request, and they had therefore not needed to be held. The appellant had been at fault in not advising the Office in time that he did not intend to appear, and under established case law (see T 338/90, T 909/90 and T 930/92, OJ EPO 1996, 191) had to reckon with an award of costs against him.

The board added that Enlarged Board of Appeal opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) on the right to be heard was not relevant for its decision on costs, which related to the procedural

tion, là encore sans donner les raisons de son retard, le requérant avait commis un abus dans l'exercice de son droit de recours. La chambre est parvenue à la conclusion que l'équité exigeait qu'elle procède à une répartition des frais au profit de l'intimé. Du fait de la production tardive par le requérant de ces moyens de preuve, sans que rien ne justifie ce retard, l'intimé avait eu à supporter des frais plus élevés que ceux qu'il aurait encourus si tous les moyens de preuve avaient été produits dans le délai d'opposition de neuf mois, car dans ce cas, il aurait pu étudier dans la même foulée tous les moyens de preuve (documents appartenant à l'état de la technique et pièces déposées initialement, comparées avec les pièces en vigueur).

La chambre de recours a fait observer qu'aux termes de la règle 63 (1) CBE, il ne peut être pris en considération pour la répartition des frais que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Ces dépenses incluaient en l'occurrence la rémunération des mandataires des parties. En conséquence, la chambre a décidé que le requérant devait rembourser à l'intimé 50% des frais que ce dernier avait eu à supporter pour la préparation et le dépôt par son mandataire de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

## 7.2 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire **T 434/95**, la requérante qui avait requis, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale s'est abstenue de se présenter à l'audience, sans avoir au préalable prévenu l'OEB. La chambre de recours a décidé que la requérante devrait supporter les frais occasionnés à l'intimée par la tenue de la procédure orale, car l'intimée n'avait elle aussi requis qu'à titre subsidiaire la tenue de la procédure orale et, de ce fait, il aurait été possible, en l'occurrence, de ne pas tenir de procédure orale. Du fait qu'elle s'était délibérément abstenue de comparaître à la procédure orale et n'avait pas prévenu la chambre en temps utile, elle s'était elle-même exposée à une condamnation aux dépens dans le cadre d'une répartition des frais et devait, conformément à la jurisprudence constante (voir à ce sujet les décisions T 338/90, T 909/90 et T 930/92, JO OEB 1996, 191), s'attendre à une telle condamnation.

La chambre de recours a estimé en outre que l'avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149) de la Grande Chambre de recours relatif au principe du contradictoire ne valait pas pour la décision



Gehörs für die Entscheidung über den Antrag auf Kostenverteilung nicht einschlägig sei, da es um die verfahrensrechtlichen Folgen einer Handlung gehe, nämlich des freiwilligen Fernbleibens eines Beteiligten von der mündlichen Verhandlung. Die Stellungnahme sei zwar für die materiellrechtliche Entscheidung über den Bestand des Streitpatents einschlägig, komme aber in der vorliegenden Sache nicht zum Tragen, da in der mündlichen Verhandlung von der Beschwerdegegnerin keine neuen Tatsachen vorgebracht worden seien.

In der Sache **T 544/94** hatten beide Beteiligte eine mündliche Verhandlung beantragt. Die Kammer entschied, daß ein Beteiligter, der eine mündliche Verhandlung beantragt, nicht verpflichtet ist, dort auch vertreten zu sein. Sein ordnungsgemäß angekündigtes Fernbleiben kann nicht als mißbräuchliches Verhalten ausgelegt werden. Im übrigen wird der zur mündlichen Verhandlung erschienene Beteiligte durch das Fernbleiben des anderen im allgemeinen nicht geschädigt. Die Beschwerdegegner haben weder nachgewiesen noch geltend gemacht, daß ihnen durch das Fernbleiben der Beschwerdeführer Mehrkosten entstanden sind.

## D. Beschwerdeverfahren

### 1. Devolutiveffekt der Beschwerde

Im Fall **J 29/94** (ABI. EPA 1998, 147) hatte die Eingangsstelle den Antrag, auf der Grundlage der Regel 88 EPU die Benennung Italiens zusätzlich aufzunehmen, mit der Begründung abgelehnt, daß die Erfordernisse dieser Regel nicht erfüllt seien. Der Anmelder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Die Kammer forderte ihn auf, zu einem aufgrund von Artikel 110 (2) EPÜ ergangenen Bescheid Stellung zu nehmen. Nachdem keine Antwort eingegangen war, entschied die Kammer, daß die Anmeldung gemäß Artikel 110 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt. Der Beschwerdeführer war der Ansicht, daß die auf die gesamte Anmeldung bezogene Rücknahmefiktion eine unangemessene Sanktion sei, wenn gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle über die Gültigkeit einer Benennung Beschwerde eingelegt worden sei.

Die Kammer erklärte, sie sei an das Übereinkommen gebunden und könnte eine Abweichung vom eindeutigen Wortlaut einer Regelung des Übereinkommens nur dann in Erwägung ziehen, wenn die Regelung gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht. Selbst wenn es in der ange-

consequences of a party's action in choosing not to attend. The opinion applied to substantive decisions on patents in suit, but not to the present case where the respondent had presented no new facts in the oral proceedings.

In **T 544/94**, oral proceedings had been requested by both parties. The board ruled that a party requesting oral proceedings was not obliged to be represented at them; its duly announced absence could not be considered as improper behaviour. A party's non-appearance did not generally adversely affect the party which did attend, and the respondents had neither shown nor claimed that they had incurred additional costs because the appellants were not present.

## D. Appeal procedure

### 1. Devolutive effect

In case **J 29/94** (OJ EPO 1998, 147) the Receiving Section had refused the request to add Italy as a designated state to an application on the basis of Rule 88 EPC, because the requirements of this provision were not fulfilled. The applicant appealed against this decision. He was invited by the board to file his observations in a communication under Article 110(2) EPC. Since no reply was received, the board decided that the application was deemed to be withdrawn under Article 110(3) EPC. The appellant was of the opinion that the deemed withdrawal of the whole application was an inappropriate sanction if a decision of the Receiving Section concerning the validity of a designation was under appeal.

The board stated that since it was bound by the Convention, a deviation from the clear wording of a provision of the Convention could only be considered if the provision was in breach of a higher legal principle or was purely arbitrary. Even if the appealed decision concerned only the designation of a state and not the application

prise au sujet de la requête en répartition des frais, étant donné qu'il s'agissait là des conséquences juridiques entraînées par la non-comparution délibérée d'une partie à la procédure orale. L'avis de la Grande Chambre de recours pouvait être invoqué pour la décision quant au fond au sujet de la validité du brevet en litige, mais il n'avait pas à être pris en compte dans la présente affaire, car l'intimée n'avait fait valoir aucun fait nouveau au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 544/94**, les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale. La chambre a indiqué qu'une partie qui avait requis la tenue d'une procédure orale n'était pas obligée d'être représentée à cette procédure. Son absence, dûment annoncée, ne pouvait être considérée comme une incorrection. En outre, la non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. L'intimé n'avait ni démontré ni prétendu qu'il avait encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant.

## D. Procédure de recours

### 1. Effet devolutif du recours

Dans l'affaire **J 29/94** (OJ OEB 1998, 147), la section de dépôt avait rejeté la requête présentée au titre de la règle 88 CBE en vue d'ajouter la désignation de l'Italie dans une demande, au motif que les conditions requises dans cette règle n'étaient pas remplies. Le demandeur s'est pourvu contre cette décision. Il a été invité par la chambre à présenter ses observations sur une notification établie conformément à l'article 110(2) CBE. N'ayant reçu aucune réponse, la chambre a décidé que la demande était réputée retirée en vertu de l'article 110(3) CBE. Le requérant a estimé que la fiction de retrait de toute la demande ne constituait pas une sanction appropriée, dans le cas où une décision de la section de dépôt relative à la validité d'une désignation était contestée par voie de recours.

La chambre a estimé qu'étant liée par la Convention, elle ne saurait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la Convention que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou est entièrement arbitraire. Même si la décision contestée portait uniquement sur la désignation d'un Etat et non sur toute

fochtenen Entscheidung nur um die Benennung eines Staates und nicht um die Anmeldung als Ganzes geht, betrifft die aufschiebende Wirkung der Beschwerde die Anmeldung insgesamt – eingedenk des Grundsatzes der Einheit der Anmeldung und des Patents im Verfahren. Infolge der Beschwerde in dieser Sache verlor die erste Instanz ihre Zuständigkeit für die Weiterbehandlung der Anmeldung für alle Vertragsstaaten. Die Beschwerde führt nicht dazu, daß ein Teil der Anmeldung in der ersten Instanz anhängig bleibt. Überdies kann die Rücknahmefiktion nicht als reine Willkürmaßnahme angesehen werden. Die Gültigkeit einer Benennung ist nämlich Bestandteil des Erteilungsverfahrens, da im Erteilungsbeschuß die Staaten anzugeben sind, für die das Patent erteilt wird.

## 2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

### 2.1 Beteiligung am Beschwerdeverfahren

Im Berichtsjahr mußten sich die Kammern mehrfach mit der Frage befassen, wer am Beschwerdeverfahren beteiligt ist.

In der Sache **T 643/91** hatte der Einsprechende 1 unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr zwar eine Beschwerde eingelegt, nicht jedoch eine schriftliche Beschwerdebegründung eingereicht. Deshalb wurde die Beschwerde als unzulässig verworfen. Der Einsprechende 2 reichte eine zulässige Beschwerde ein. Die Kammer betrachtete den Einsprechenden 1 als "übrigen an diesem Verfahren Beteiligten" im Sinn des Artikels 107 EPÜ und infolgedessen als am Beschwerdeverfahren des Einsprechenden 2 von Rechts wegen Beteiligten.

Gemäß der Entscheidung **J 28/94** (ABI. EPA 1997, 400) kann ein Patentanmelder, dem kein rechtliches Gehör gewährt wird, wenn das Erteilungsverfahren auf Antrag eines Dritten nach Regel 13 EPÜ ausgesetzt wird, diese Aussetzung sachlich anfechten. Er ist von Gesetzes wegen am Beschwerdeverfahren des Dritten beteiligt, das dieser gegen die Zurückweisung seines Antrags durch das EPA eingeleitet hat.

Die Kammer entschied in der Sache **T 898/91**, daß ein Einsprechender, dessen Einspruch als unzulässig verworfen wurde und der gegen diese Entscheidung nicht Beschwerde eingelegt hat, keinen Anspruch auf Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren des Patentinhabers hat,

as a whole, according to the principle of the unity of the application or patent in proceedings, the suspensive effect of the appeal affected the application as a whole. As a result of the appeal in this case, the department of first instance had lost its competence for the further prosecution of the application for all contracting states. The appeal did not leave part of the application pending in the first instance. Furthermore, the board decided that the provision is not purely arbitrary because the validity of a designation is part of the grant procedure and the decision to grant has to identify the states for which the patent is granted.

## 2. Procedural status of parties

### 2.1 Parties to appeal proceedings

During the year under review, the boards considered several cases involving the question of who is a party to the proceedings.

In **T 643/91**, opponent 1 filed a notice of appeal and paid the prescribed fee, but failed to file a written statement setting out the grounds of appeal. The appeal was therefore rejected as inadmissible. Opponent 2 filed an admissible appeal. Opponent 1 was considered by the board to be "any other party to the proceedings" under Article 107 EPC and, consequently, to be a party to opponent 2's appeal proceedings as of right.

According to **J 28/94** (OJ EPO 1997, 400), a patent applicant who is not heard when grant proceedings are suspended at a third party's request pursuant to Rule 13 EPC may still challenge the justification for that suspension. He is a party as of right to any appeal proceedings initiated by the third party against rejection of the latter's request by the EPO.

The board decided in **T 898/91** that an opponent whose opposition has been rejected as inadmissible by the opposition division and who has not filed an appeal against that decision is not entitled to be a party to any appeal proceedings introduced by the patent proprietor, because he

la demande, l'effet suspensif du recours affecte la demande dans son ensemble, conformément au principe de l'unicité de la demande ou du brevet au cours de la procédure. En l'occurrence, il résulte du recours qui a été formé que la première instance n'était plus compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. Après la formation du recours, une partie de la demande ne pouvait demeurer en souffrance devant la première instance. En outre, la chambre a estimé que cette disposition n'était pas entièrement arbitraire, car la reconnaissance de la validité des désignations fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrance doit indiquer les Etats pour lesquels le brevet est délivré.

## 2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

### 2.1 Parties à la procédure de recours

Au cours de l'année sous revue, les chambres ont été appelées à plusieurs reprises à se prononcer sur la question de savoir qui est partie à la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 643/91**, l'opposant 1 avait formé un recours et acquitté la taxe prescrite, mais il n'avait pas déposé par écrit de mémoire exposant les motifs du recours. Le recours a donc été rejeté comme irrecevable. L'opposant 2 a quant à lui formé un recours recevable. La chambre a estimé que l'opposant 1 comptait parmi les "autres parties à ladite procédure" au sens de l'article 107 CBE et qu'en conséquence, il était de droit partie à la procédure de recours engagée par l'opposant 2.

Selon la décision **J 28/94** (JO OEB 1997, 400), le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.

Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a déclaré qu'un opposant dont l'opposition a été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition et qui n'a pas formé de recours contre cette décision ne peut pas être partie à une procédure de recours engagée par le titulaire du brevet, au motif

weil er nicht mehr Beteiligter am Einspruchsverfahren ist, sobald die Entscheidung über die Zulässigkeit seines Einspruchs uneingeschränkt rechtskräftig geworden ist. Die übrigen Einsprechenden sind jedoch an dem vom Patentinhaber eingeleiteten Beschwerdeverfahren beteiligt.

In der Sache **T 870/92** war der Einspruch durch eine Firma mit der Bezeichnung "S. AG, Geschäftsbereich S-K" eingereicht worden. Am 12.9.1991 war eine Gesellschaftsumwandlung vorgenommen worden, und der Geschäftsbereich S-K wurde zu der "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". Am 17.9.1992 wurde die Beschwerde durch die "S. AG Geschäftsbereich S-K" eingelegt. Mit Wirkung vom 12.2.1993 wurde die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" in das europäische Patentregister eingetragen. Am 8.11.1994 wurde eine Änderung der Firma in "K. Werkzeugmaschinen GmbH" in das Europäische Patentregister eingetragen.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Beschwerde und der Parteiwechsel zulässig waren. Damit ein Parteiwechsel für das betreffende Verfahren eintritt, muß die Rechtsnachfolge dem Europäischen Patentamt nachgewiesen werden. Erst dann wird sie diesem gegenüber wirksam (Regel 20 (3), Regel 61 EPU). Eine Zustimmung des Verfahrensgegners zum Parteiwechsel ist nicht erforderlich. Solange der Nachweis des Rechtsübergangs nicht erbracht ist, bleibt die bisherige Partei im Verfahren berechtigt und verpflichtet. Die S. AG war damit auch nach Abschluß des Gesellschaftsvertrages, mit dem die Rechte an dem Einspruch auf die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" übertragen wurden, Einsprechende und an dem Verfahren beteiligt, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat. Sie war zur Beschwerde legitimiert (Artikel 107 erster Satz EPU) und hatte damit auch Parteistellung im nachfolgenden Beschwerdeverfahren. Die Beschwerde der S. AG wird durch die für die Identität unbeachtliche zusätzliche Angabe "Geschäftsbereich S-K" bei der Beschwerdeeinlegung nicht unzulässig.

Mit einem Schreiben vom 4.1.1993 machte die Rechtsnachfolgerin der Beschwerdeführerin von ihrem Recht Gebrauch, sich als Rechtsnachfolger zu legitimieren und den Rechtsübergang nachzuweisen. Mit diesem Nachweis ist der Wechsel in der Parteistellung der Beschwerdeführerin eingetreten und an die Stelle der S. AG die "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" als Beschwerdeführerin

ceases to be a party to the opposition proceedings once the decision on the admissibility of his opposition takes full legal effect. On the other hand, the other opponents are parties to appeal proceedings introduced by the patent proprietor.

In **T 870/92** the notice of opposition was filed by a company called "S. AG, Geschäftsbereich S-K". On 12 September 1991 the company was restructured and the S-K division of the company became "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". On 17 September 1992 an appeal was filed by "S. AG Geschäftsbereich S-K". With effect from 12 February 1993 "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" was entered in the Register of European Patents. On 8 November 1994 the entry in the register was changed to "K. Werkzeugmaschinen GmbH".

The board considered the appeal and the change of parties to be admissible. For a change of parties to be valid in the relevant proceedings, the succession in title must have been documented to the satisfaction of the European Patent Office. Only then does it have effect vis-à-vis the latter (Rules 20(3) and 61 EPC). It is not necessary for the other party to agree to the change. The previous party to the proceedings retains its rights and obligations until the transfer has been documented. Hence, S. AG was an opponent and a party to the proceedings leading to the contested decision even after the adoption of the articles of association transferring rights in the opposition to "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". It was entitled to appeal (Article 107, first sentence, EPC) and therefore had the status of a party to the subsequent appeal proceedings. S. AG's appeal did not become inadmissible by the addition of the designation "Geschäftsbereich S-K" when the appeal was filed, since this did not obscure its identity.

In a letter dated 4 January 1993 the appellant's successor in title made use of its right to legitimise the succession and document the transfer. The change in the appellant's status was thereby put into effect and S. AG was replaced by "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" as the appellant. The latter changed its company into "K. Werkzeugmaschinen GmbH" by a change in its articles of association

qu'il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition à partir du moment où la décision relative à la recevabilité de son opposition a juridiquement pris effet. En revanche, les autres opposants sont parties à la procédure de recours introduite par le titulaire du brevet.

Dans l'affaire **T 870/92**, une opposition avait été formée par la société "S. AG Geschäftsbereich S-K". Le 12.9.1991, la société a changé de forme juridique et le Geschäftsbereich S-K a été transformé en "S-K Werkzeugmaschinen GmbH". Le 17.9.1992, la "S. AG Geschäftsbereich S-K" a formé un recours. La "S.K Werkzeugmaschinen GmbH" a été inscrite au Registre européen des brevets avec effet au 12.2.1993, puis la modification de sa dénomination sociale en "K. Werkzeugmaschinen GmbH" a été inscrite à ce même registre le 8.11.1994.

La chambre a estimé que le recours était recevable et a admis la substitution de la partie concernée. Pour qu'une telle substitution entre en vigueur dans la procédure concernée, il convient d'apporter la preuve de la succession en droit à l'Office européen des brevets. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle prend effet à l'égard de l'OEB (règles 20(3) et 61 CBE). Il n'est pas nécessaire que la partie adverse donne son accord à cette substitution. Tant que la preuve du transfert n'a pas été apportée, l'ancienne partie conserve ses droits et ses obligations dans la procédure. Ainsi, après la conclusion du contrat de société par lequel les droits attachés à l'opposition ont été transférés à la "S-K Werkzeugmaschinen GmbH", la S. AG avait encore la qualité d'opposant et était partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée. Par conséquent, elle était en droit de former un recours (article 107, première phrase CBE) et avait qualité de partie à la procédure de recours qui s'ensuivit. L'ajout, au moment où la S. AG a formé son recours, de la mention supplémentaire "Geschäftsbereich S-K", qui est sans importance pour l'identité, ne rend pas ce recours irrecevable.

Par lettre du 4.1.1993, l'ayant droit du requérant a fait usage de son droit de faire constater cette qualité, en apportant la preuve du transfert. Ainsi, la substitution de la partie requérante a pris effet à la date de production de cette preuve et la "S-K Werkzeugmaschinen GmbH" a remplacé la S. AG en tant que requérant. Au cours de la procédure de recours, celui-ci a changé sa dénomination

getreten. Diese hat ihre Firma während des Beschwerdeverfahrens durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 20.1.1994 in "K. Werkzeugmaschinen GmbH" geändert und ist nunmehr unter dieser Bezeichnung beschwerdeführende Partei.

Die nach der Einlegung und Begründung der Beschwerde eingetretenen Umstände ändern aber nichts an der Berechtigung der S. AG, vor dem Parteiwechsel noch die Beschwerde einzulegen und zu begründen.

## 2.2 Rechte der Beteiligten nach Artikel 107 EPÜ

### 2.2.1 *Reformatio in peius*

Im Fall **T 327/92** hatte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, das Patent zu widerrufen. Die Einspruchsabteilung hatte ihre Entscheidung mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. Da sich der Beschwerdegegner aus dem Beschwerdeverfahren zurückgezogen hatte, war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Kammer nicht befugt sei, die Frage der Neuheit nochmals aufzurollen, die bereits von der Einspruchsabteilung entschieden worden war.

Die Kammer widersprach dieser Auffassung. Der Grundsatz der *Reformatio in peius* kann nicht dahingehend ausgedehnt werden, daß er auf jede von der Einspruchsabteilung entschiedene Frage einzeln Anwendung findet. Die Kammer muß vielmehr das gesamte der Einspruchsabteilung vorliegende Material – ob dieses nun vom Einsprechenden oder von der Einspruchsabteilung selbst eingeführt worden ist – auf seine Relevanz für die erhobenen Einspruchsgründe prüfen und dann über die Anträge im Beschwerdeverfahren selbst entscheiden. Sie sollte die Entscheidung der Einspruchsabteilung nur dann aufheben, wenn das Patent auf der Grundlage eines im Beschwerdeverfahren gestellten, den Anforderungen des EPÜ entsprechenden Antrags aufrechterhalten werden kann.

### 2.2.2 *Prüfungsumfang im Inter partes-Verfahren*

a) Beschränkung auf den Gegenstand der Beschwerde

In der Sache **T 323/94** hielt der Patentinhaber im Einspruchsverfahren nicht an der erteilten Fassung fest, sondern legte zwei geänderte Fassungen als Haupt- und als Hilfsantrag vor, wobei sich der Hauptantrag von dem Hilfsantrag nur durch die Hinzufügung des unabhängigen

on 20 January 1994 and was thereafter considered as the appellant under that name.

The circumstances occurring after the appeal was filed and substantiated did not affect S. AG's entitlement to file and substantiate the appeal before the change of parties took place.

## 2.2 Rights of parties under Article 107 EPC

### 2.2.1 *Reformatio in peius*

In **T 327/92**, the patent proprietor had lodged an appeal against the decision of the opposition division to revoke the patent. The opposition division had based its decision on lack of inventive step. Since the respondent had withdrawn from the appeal proceedings, the appellant was of the opinion that the board had no jurisdiction to reopen the question of novelty, which had already been decided by the opposition division.

The board disagreed with this view, stating that the doctrine of *reformatio in peius* cannot be extended to apply separately to each point decided by the opposition division. Rather, the board must examine all the material before the opposition division, whether introduced by the opponent or the opposition division, as to its relevance to the grounds of invalidity raised in the opposition, and then decide for itself on the requests made on appeal. The board should only set aside the decision of the opposition division if the patent can be maintained on the basis of a request put forward on appeal that meets the requirements of the EPC.

### 2.2.2 *Extent of scrutiny in inter partes proceedings*

(a) Restriction to the subject of the appeal

In **T 323/94** the patent proprietor had not kept to the text of the granted patent in the opposition proceedings and instead filed two amended texts as main and auxiliary requests, the main request differing from the auxiliary request merely in the addition of independent claim 7. The

sociale en "K. Werkzeugmaschinen GmbH", suite à la modification du contrat de société le 20.1.1994, date à compter de laquelle il a agi en qualité de requérant sous ce nom.

Toutefois, les faits survenus après que le recours a été formé et motivé ne modifient en rien le droit de la S. AG de former et de motiver le recours, avant sa substitution en tant que partie à la procédure.

## 2.2 Droits des parties au sens de l'article 107 CBE

### 2.2.1 *Reformatio in peius*

Dans l'affaire **T 327/92**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet. Cette dernière avait fondé sa décision sur le défaut d'activité inventive. L'intimé s'étant retiré de la procédure de recours, le requérant a estimé que la chambre n'avait pas compétence pour réexaminer la question de la nouveauté qui avait déjà été tranchée par la division d'opposition.

La chambre n'a pas souscrit à cette opinion. La doctrine de la *reformatio in peius* ne saurait aller jusqu'à s'appliquer séparément à chaque point tranché par la division d'opposition. La chambre doit au contraire examiner si toutes les pièces dont disposait la division d'opposition, et ce, qu'elles aient été introduites par l'opposant ou par la division d'opposition, sont pertinentes pour apprécier les motifs soulevés à l'encontre de la validité du brevet dans la procédure d'opposition, à la suite de quoi elle doit statuer sur les requêtes présentées au stade du recours. La chambre ne doit annuler la décision de la division d'opposition que dans le cas où le brevet peut être maintenu sur la base d'une requête présentée au stade du recours et qui satisfait aux exigences de la CBE.

### 2.2.2 *Etendue de l'examen dans une procédure inter partes*

a) Limitation à l'objet du recours

Dans l'affaire **T 323/94**, le titulaire du brevet n'a pas maintenu, au cours de la procédure d'opposition, le texte du brevet tel que délivré, mais a présenté deux versions modifiées sous forme de requête principale et de requête subsidiaire. La requête principale ne différait de la requête

Patentanspruchs 7 unterschied. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen Zwischenentscheidung fest, daß der Aufrechterhaltung des Patents mit den Ansprüchen 1 bis 6 gemäß dem Hilfsantrag keine Einspruchsgründe entgegenstünden. Der Patentinhaber ist der einzige Beschwerdeführer gegen diese Entscheidung. In diesem Fall, bestätigte die Kammer, könne weder die Beschwerdekammer noch der nicht beschwerdeführende Einsprechende als Beteiligter nach Artikel 107 Satz 2 EPÜ die Fassung des Patents gemäß der Zwischenentscheidung in Frage stellen. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens war allein die Gewährbarkeit von Anspruch 7.

**T 481/95** bestätigt, daß die Überprüfung und Beseitigung von Unklarheiten der Ansprüche und Beschreibung, die nicht zur Entkräftung der substantiiert vorgebrachten Einspruchsgründe erforderlich sind, nicht zu der Überprüfung der angefochtenen Entscheidung im Einspruchsbeschwerdeverfahren gehört.

Im vorliegenden Fall war demgemäß nur zu überprüfen, ob das Streitpatent neu und erfinderisch ist und ob durch die vorgenommenen Einfügungen in die Ansprüche ein Verstoß gegen ein Erfordernis des EPÜ – einschließlich des Artikels 84 – vorliegt. Bei Unklarheiten in den Ansprüchen, die nicht in Zusammenhang mit Änderungen der erteilten Unterlagen stehen, sind gemäß Artikel 69 EPÜ die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen und nicht die Ansprüche zu ändern.

In der Sache **T 528/93** hatte der Patentinhaber während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Anspruch 9 eingereicht und anschließend zurückgezogen. Der Inhalt des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag vor der Beschwerdekammer unterschied sich vom Inhalt des zurückgezogenen Anspruchs 9 nur darin, daß ein nicht wesentliches Merkmal hinzugefügt wurde. Die Kammer war der Auffassung, daß der Hauptantrag seinem wesentlichen Inhalt nach der gleiche sei wie derjenige des Antrags, der vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen wurde.

Sie entschied, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der früher mit im wesentlichen gleicher Fassung schon einmal eingereicht und dann während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und der

opposition division had held in the contested interlocutory decision that there were no grounds for opposing maintenance of the patent with claims 1 to 6 according to the auxiliary request. The patent proprietor was the sole appellant against that decision. The board held that neither it nor the non-appellant opponent as a party to the proceedings under Article 107, second sentence, EPC could question the text of the patent according to the interlocutory decision. The sole subject of the appeal proceedings was the allowability of claim 7.

**T 481/95** confirmed that reviewing and eliminating any ambiguities in the claims and description which are not necessary to refute substantiated grounds of opposition is not part of the review of the contested decision carried out during opposition appeal proceedings.

In this case, what was to be scrutinised was merely whether the disputed patent was new and inventive and whether the insertions made in the claims contravened any of the requirements of the EPC – including Article 84. In the event of ambiguities in the claims which are not connected to changes in the granted documents, Article 69 EPC stipulates that the description and drawings must be used to interpret the claims, not that the claims must be changed.

In **T 528/93** the patent proprietor had filed a claim 9 during oral proceedings before the opposition division and subsequently withdrawn it. The content of claim 9 according to the main request before the board of appeal differed from the withdrawn claim 9 only in that an insignificant feature had been added. The board took the view that the main request was essentially identical to that of the request withdrawn before the opposition division.

The board held that a request containing an independent claim filed earlier in virtually identical form, then withdrawn during proceedings before the opposition division and hence not the subject of the contested decision is not the subject of the

subsidiäre que par l'ajout de la revendication indépendante 7. Dans sa décision intermédiaire contestée, la division d'opposition a constaté qu'aucun motif d'opposition n'allait à l'encontre du maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 6 selon la requête subsidiaire. Seul le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Dans cette affaire, la chambre a confirmé que ni elle, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, ne pouvaient remettre en cause le texte du brevet selon la décision intermédiaire. Le recours avait pour seul objet l'admissibilité de la revendication 7.

Dans l'affaire **T 481/95**, la chambre a confirmé que dans la procédure de recours sur opposition, l'examen de la décision contestée ne s'étendait pas à la vérification et à la suppression des points obscurs dans les revendications et la description, qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués et étayés.

Conformément à ce principe, il y avait uniquement lieu de vérifier, en l'espèce, si l'objet du brevet en litige était nouveau et impliquait une activité inventive et si les ajouts apportés aux revendications étaient contraires à l'une des exigences de la CBE, y compris l'article 84. Lorsque les revendications ne sont pas claires, et que ce manque de clarté n'est pas lié aux modifications apportées aux pièces du brevet tel que délivré, il convient, conformément à l'article 69 CBE, de se fonder sur la description et les dessins pour interpréter les revendications, et non de modifier ces dernières.

Dans l'affaire **T 528/93**, le titulaire du brevet avait déposé puis retiré une revendication 9 pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Le contenu de la revendication 9 selon la requête principale déposée dans la procédure devant la chambre de recours ne différait de celui de la revendication 9 retirée que par l'ajout d'une caractéristique non essentielle. La chambre a estimé que le contenu de la requête principale était pour l'essentiel identique au contenu de la requête qui avait été retirée devant la division d'opposition.

La chambre a déclaré qu'une requête comportant une revendication indépendante, qui a déjà été déposée une fois avec pour l'essentiel le même libellé, puis a été retirée dans la procédure devant la division d'opposition et n'a donc pas été abordée dans

deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung wurde, nicht Gegenstand der Beschwerde ist, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens hat daher die Beschwerdekammer diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

#### b) Neue Einspruchsgründe

Im Fall **T 105/94** wurde der Einspruch auf Artikel 100 a) EPÜ gestützt und behauptet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. In der Einspruchsschrift war durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens im EPA-Formblatt unzureichende Offenbarung als Einspruchsgrund angegeben, aber vom Einsprechenden nicht substantiiert worden. In seiner Beschwerde machte der Beschwerdeführer/Einsprechende geltend, daß die Erfindung nicht ausreichend offenbart im Sinn des Artikels 83 EPÜ sei. Der Beschwerdegegner brachte dagegen vor, daß der Einwand der unzureichenden Offenbarung nicht zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollte, weil er ein neuer, erst im Beschwerdestadium eingeführter Einspruchsgrund sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der nichtsubstantiierte Grund als in der Einspruchsschrift nicht enthalten anzusehen ist, da er die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ nicht erfüllt. Er muß daher als neuer Einspruchsgrund betrachtet werden. Da der Patentinhaber seine Einführung in das Verfahren ablehnt, muß er zurückgewiesen werden.

In der Sache **T 455/94** hatte der Beschwerdeführer gegen das erteilte Patent wegen Fehlens der erfinderischen Tätigkeit Einspruch eingelegt. Mit dem Einspruch hatte er unter anderem eine ältere europäische Anmeldung, das Dokument D9, eingereicht. Er hatte aber keine Ausführungen zur Neuheit gemacht. Erst im Beschwerdeverfahren machte er den Einwand mangelnder Neuheit aufgrund von Dokument D9 geltend. Der Beschwerdegegner widersetzte sich der Einführung dieses seiner Meinung nach neuen Einspruchsgrunds im Sinne der Entscheidung G 7/95 in das Beschwerdeverfahren.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht. Der Einwand mangelnder Neuheit gelte nicht als neuer Einspruchsgrund, da das Dokument D9 im Einspruchsschriftsatz als zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörend aufgegriffen worden sei. Da ein solcher Stand der Technik gemäß Artikel 56 Satz 2 EPÜ bei der Beurtei-

appeal, because the appellant is not adversely affected by such a decision with respect to that request. Exercising its discretion, the board did not therefore admit this request into the appeal proceedings.

#### (b) New grounds for opposition

In **T 105/94**, the opponent based its opposition on Article 100(a) EPC, contending that the subject-matter of claim 1 did not involve an inventive step. In the notice of opposition the ground of insufficiency of disclosure was indicated through a cross in the relevant box on the EPO form for notice of opposition but it was not substantiated by the opponent. In his appeal the appellant (opponent) claimed that the invention was insufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC. The respondent argued that the ground of insufficiency of disclosure should not be admitted into the appeal proceedings as it was a fresh ground only invoked at the appeal stage.

The board held that the unsubstantiated ground had to be considered as non-existent in the notice of opposition because the requirements of Rule 55(c) EPC were not met. This ground had therefore to be regarded as a fresh ground of opposition. As the patentee had objected to the admission of this ground into the proceedings, it had to be rejected.

In **T 455/94** the appellant had filed notice of opposition against the granted patent on the grounds of lack of inventive step. Together with the opposition, the appellant had also filed inter alia an earlier European application, document D9, but had submitted no comments as to novelty. The appellant did not file the objection as to lack of novelty in view of D9 until the appeal proceedings. The respondent objected to the introduction into the appeal proceedings of what it considered a new ground for opposition within the meaning of G 7/95.

The board did not share this view. The objection as to lack of novelty was not a new ground for opposition since D9 had been referred to in the notice of opposition as being comprised in the state of the art under Article 54(3) EPC. Since according to Article 56, second sentence, EPC such state of the art cannot be considered

la décision contestée, ne faisait pas l'objet du recours, au motif que cette décision ne faisait pas grief au requérant en ce qui concerne la requête en question. Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la chambre n'a donc pas admis cette requête dans la procédure de recours.

#### b) Nouveaux motifs d'opposition

Dans l'affaire **T 105/94**, une opposition avait été formée sur la base de l'article 100a) CBE, au motif que l'objet de la revendication 1 n'impliquait aucune activité inventive. Le motif de l'insuffisance de l'exposé était mentionné dans l'acte d'opposition au moyen d'une croix dans la case appropriée du formulaire d'opposition de l'OEB, mais il n'avait pas été développé par l'opposant. Dans son recours, le requérant/opposant a soutenu que l'invention n'était pas suffisamment exposée au sens de l'article 83 CBE. L'intimé a quant à lui fait valoir que le motif de l'insuffisance de l'exposé ne devait pas être admis dans la procédure de recours, car il était nouveau, puisqu'il avait été invoqué seulement au stade du recours.

La chambre a estimé que le motif non développé devait être considéré comme inexistant dans l'acte d'opposition, vu qu'il n'était pas satisfait aux exigences de la règle 55c) CBE. Ce motif d'opposition était donc nouveau. Le titulaire du brevet ayant élevé des objections quant à l'admission de ce motif dans la procédure, il y avait lieu de le rejeter.

Dans l'affaire **T 455/94**, le requérant avait fait opposition au brevet délivré, au motif que son objet était dénué d'activité inventive. Ce faisant, il avait déposé, entre autres, une demande européenne antérieure, à savoir le document D9, mais n'avait développé aucune argumentation sur la nouveauté. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a fait valoir le motif de l'absence de nouveauté sur la base du document D9. L'intimé s'est opposé à l'introduction, dans la procédure de recours, de ce motif d'opposition, qui était selon lui nouveau au sens de la décision G 7/95.

La chambre n'a pas partagé cet avis. L'absence de nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition, vu que le document D9 avait été mentionné dans l'acte d'opposition en tant que demande comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Etant donné qu'une telle antériorité ne peut pas,

lung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden könne, könne D9 nur im Hinblick auf die Neuheit relevant sein. Die Kammer ging deswegen davon aus, daß der Einwand mangelnder Neuheit implizit im damaligen Einspruchschriftsatz enthalten war.

In der Sache **T 715/94** war das Dokument D5 im europäischen Recherchenbericht lediglich zur Illustration des Stands der Technik aufgeführt und im vorangegangenen Verfahren weder von der Prüfungs- und der Einspruchsabteilung noch vom Einsprechenden beachtet worden.

Die Kammer war der Ansicht, sie müsse den nächstliegenden Stand der Technik anhand eines Vergleichs zwischen den beanspruchten Merkmalen und denjenigen objektiv ermitteln, die in den in der Akte befindlichen Vorveröffentlichungen offenbart sind. Dabei gelangte sie erstmals im Beschwerdeverfahren zu der Auffassung, daß D5 neuheitsschädlich sei. Die Kammer betonte, sie sei dazu berechtigt, da die Neuheit bereits angezweifelt und das Dokument D5 in der Beschwerdeschrift des Beschwerdeführers genannt worden sei. Daß D5 dort nur im Zusammenhang mit abhängigen Ansprüchen erwähnt worden sei, sei irrelevant.

Im Fall **T 922/94** hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen, weil die vorgeschlagenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ nicht entsprachen. Artikel 123 (2) EPÜ als solcher war zwar zu keinem Zeitpunkt aufgrund der Regel 55 c) EPÜ ausdrücklich angezogen worden, war jedoch Bestandteil der Entscheidung der Einspruchsabteilung. Der Beschwerdeführer legte Beschwerde ein und beantragte die Aufrechterhaltung der Ansprüche, die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde lagen. Im Beschwerdeverfahren beanstandete der Einsprechende die der Entscheidung der Einspruchsabteilung zugrunde liegenden Ansprüche aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ. Der Beschwerdeführer behauptete, die Kammer sei nicht befugt, die Gewährbarkeit der Ansprüche im Licht des Artikels 123 (2) EPÜ zu prüfen, da es sich hier um einen neuen Einspruchsgrund handle, so daß die Entscheidung G 10/91 zum Tragen komme.

Die Kammer befand, daß der Einwand aufgrund des Artikels 123 (2) EPÜ in den rechtlichen Rahmen der angefochtenen Entscheidung fällt und sich der Beschwerdeführer des-

in deciding whether there has been an inventive step, D9 could only be relevant to novelty. The board therefore assumed that the objection as to lack of novelty was implicitly contained in the original notice of opposition.

In **T 715/94**, document D5 had been cited in the European search report as an illustration of the background art only, and no particular relevance was attached to it by the examining and opposition divisions nor by the opponent in the earlier proceedings.

The board held that it had to determine the nearest prior art objectively on the basis of a comparison between the claimed features and those exhibited by the various pieces of prior art available on file. It considered for the first time in the appeal proceedings that D5 was novelty-destroying, arguing that it was entitled to do so, for novelty had already been questioned and document D5 cited in the appellant's notice of opposition. The fact that D5 had been cited in relation to dependent claims only was irrelevant.

In **T 922/94**, the patent had been revoked by the opposition division because the proposed amendments did not meet the requirements of the EPC. Article 123(2) EPC as such was never expressly pleaded under Rule 55(c) EPC. It did, however, form part of the opposition division's decision. The appellant filed an appeal maintaining the claims on which the decision of the opposition division was based. During the appeal proceedings the opponent raised objections under Article 123(2) against the claims which were the basis of the decision in the opposition proceedings. The appellant put forward that the allowability of the claims under Article 123(2) was not an issue that the board had the power to consider because it was a new one and therefore G 10/91 had to be applied.

The board held that the objection under Article 123(2) constituted part of the legal framework of the decision under appeal and the appellant could not therefore rely on decision

en application de l'article 56, deuxième phrase CBE, être prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, le document D9 ne pouvait être pertinent qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté. La chambre a donc considéré que l'objection fondée sur l'absence de nouveauté figurait implicitement dans l'acte d'opposition.

Dans l'affaire **T 715/94**, le document D5 avait été cité dans le rapport de recherche européenne aux seules fins d'illustrer l'état de la technique, et ni les divisions d'examen et d'opposition, ni l'opposant n'y avaient attaché une importance particulière dans des procédures antérieures.

La chambre a estimé qu'elle devait déterminer en toute objectivité l'état de la technique le plus proche, en comparant les caractéristiques revendiquées et celles exposées dans les différents documents disponibles de l'état de la technique, qui figuraient au dossier. Elle a considéré pour la première fois dans la procédure de recours que le document D5 était destructeur de nouveauté. Elle a souligné qu'elle était en droit de le faire, étant donné que la nouveauté avait déjà été remise en question et que le document D5 avait été cité dans l'acte d'opposition du requérant. Peu importait à cet égard que le document D5 eût été uniquement cité en relation avec les revendications dépendantes.

Dans l'affaire **T 922/94**, la division d'opposition avait révoqué le brevet, au motif que les modifications proposées ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE. L'article 123(2) CBE n'avait jamais été expressément invoqué en tant que tel au titre de la règle 55c) CBE. Il faisait toutefois partie de la décision de la division d'opposition. Le requérant a formé un recours, dans lequel il a maintenu les revendications sur la base desquelles la division d'opposition avait rendu sa décision. Au cours de la procédure de recours, l'opposant a soulevé des objections au titre de l'article 123(2) CBE à l'encontre des revendications sur lesquelles se fondait la décision rendue dans la procédure d'opposition. Le requérant a allégué que la chambre n'avait pas compétence pour examiner si les revendications étaient recevables au regard de l'article 123(2), car il s'agissait d'une nouvelle question et qu'en conséquence l'avis G 10/91 s'appliquait.

La chambre a estimé que l'objection formulée au titre de l'article 123(2) CBE constituait une partie du cadre de droit de la décision contestée et que le requérant ne pouvait donc pas

halb bei seinem Antrag, diesen Grund nicht zum Beschwerdeverfahren zuzulassen, nicht auf die Entscheidung G 10/91 berufen kann. Außerdem räumt Artikel 102 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 66 (1) den Kammern weitreichende Befugnisse zur Prüfung sämtlicher möglichen Einwände nach dem EPÜ ein, die sich aus einer Änderung der ursprünglich eingereichten Ansprüche ergeben können, ob sie nun im Verfahren bereits vorgebracht worden sind oder nicht. Die Kammer ließ die Frage der Gewährbarkeit der Ansprüche nach Artikel 123 (2) EPÜ zum Beschwerdeverfahren zu.

c) Im Verfahren eingereichte neue Argumente

Im Fall **T 86/94** behauptete der Beschwerdeführer/Patentinhaber in einer beim Beschwerdegegner drei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingegangenen Erklärung erstmals, daß einige der in der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente nicht zum Stand der Technik gehörten. Der Beschwerdegegner, der die Beweislast für die Zugehörigkeit der Dokumente zum Stand der Technik trug, wandte ein, daß die Behauptung des Beschwerdeführers einen neuen Beschwerdegrund darstelle, der in der Beschwerdebegründung hätte genannt werden müssen.

Die Kammer stellte fest, daß es sich bei der Frage, ob ein Beteiligter seiner Beweispflicht bezüglich der öffentlichen Zugänglichkeit eines Dokuments nachgekommen ist, um ein Argument und nicht um einen neuen Beschwerdegrund handelt.

Sie erklärte, daß nach der Rechtsprechung zwar eine Erweiterung des Umfangs, in dem gegen ein Patent Einspruch eingelegt wird, untersagt ist und die Einführung neuer Einspruchsgründe und neuer Tatsachen und Beweismittel strengen Maßstäben unterliegt, doch sei ihr keine Entscheidung bekannt, die sich auf die Zulassung neuer Argumente beziehe. Der Zweck des Beschwerdeverfahrens und insbesondere der mündlichen Verhandlung sei ja gerade, der unterlegenen Partei Gelegenheit zu geben, relevante Aspekte der zu ihrem Nachteil entschiedenen Fragen in ein neues Licht zu rücken und/oder auf Punkte in der Argumentation des erstinstanzlichen Organs hinzuweisen, die zu der sie beschwerenden Entscheidung geführt haben. Dies lasse sich in der Praxis am besten durch Vorbringen neuer Argumente erreichen, da eine bloße Wiederholung der früheren Argumente nichts bewirken würde.

G 10/91 for its request not to admit that ground into the appeal proceedings. In addition, the board stressed that Article 102(3) in conjunction with Rule 66(1) confers wide powers upon the boards to consider all possible objections under the EPC, pleaded or not pleaded, that may arise from an amendment of the claims originally filed. The board admitted the issue of allowability of the claims under Article 123(2) into the appeal proceedings.

(c) New arguments filed during the proceedings

In **T 86/94**, the appellant/patent proprietor alleged for the first time in a statement received by the respondent three weeks before the oral proceedings that certain of the documents cited in the decision under appeal did not belong to the state of the art. The respondent, on whom the burden of proof lay to prove that the cited documents belonged to the state of the art, objected that the appellant's allegation constituted a new ground of appeal which should have been raised in the statement of grounds of appeal.

The board held that the question of whether a party has discharged its onus of proof in relation to the availability of a document to the public is an argument and not a new ground of appeal.

Whilst the board was mindful of jurisprudence which prohibits any addition to the extent to which a patent is opposed, and severely restricts the raising of a new ground of opposition or the introduction of a new fact or of new evidence, it was not aware of any ruling which would apply to the admission of a new argument. Indeed, the very purpose of appeal proceedings, and in particular of oral proceedings, is to provide an opportunity to a losing party to throw new light on relevant aspects of matters which have been decided to the detriment of that party and/or to draw attention to facts in the reasoning of the first-instance department that resulted in a decision adverse to him. This can, in practice, best be achieved by reliance on new arguments: a mere rehearsal of what went before would be ineffectual.

se fonder sur l'avis G 10/91 pour demander que ce motif ne soit pas admis dans la procédure de recours. Elle a en outre souligné que l'article 102(3) ensemble la règle 66(1) CBE confèrent aux chambres de larges pouvoirs pour examiner, au regard de la CBE, toutes les objections possibles, qui sont susceptibles de découler d'une modification apportée aux revendications initiales, et ce que ces objections aient ou non été invoquées. La chambre a donc admis dans la procédure de recours la question de la recevabilité des revendications au regard de l'article 123(2) CBE.

c) Nouveaux arguments invoqués au cours de la procédure

Dans l'affaire **T 86/94**, l'intimé avait reçu trois semaines avant la procédure orale un mémoire du requérant/titulaire du brevet, dans lequel celui-ci alléguait pour la première fois que certains documents cités dans la décision contestée ne faisaient pas partie de l'état de la technique. L'intimé, qui avait la charge de prouver que les documents cités étaient compris dans l'état de la technique, objecta que l'allégation du requérant constituait un nouveau motif de recours, qui aurait dû être soulevé dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que la question de savoir si une partie s'est acquittée de l'obligation qui lui était faite de prouver qu'un document était accessible au public, constituait un argument et non un nouveau motif de recours.

Tout en étant attentive à la jurisprudence, qui interdit toute extension de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause et limite sévèrement l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve, la chambre n'a pas connaissance d'une quelconque décision qui s'appliquerait à l'admission d'un nouvel argument. En effet, le but même de la procédure de recours, en particulier durant la procédure orale, est de permettre à la partie déboutée de jeter une lumière nouvelle sur certains aspects pertinents de questions qui ont déjà été tranchées au désavantage de cette partie, et/ou d'attirer l'attention sur des faits invoqués dans le raisonnement de l'instance du premier degré, qui a conduit à la décision défavorable. En pratique, la meilleure façon d'atteindre cet objectif est d'invoquer de nouveaux arguments. En effet, une simple répétition de ce qui s'est produit auparavant serait sans effet.



Zwar sei es wünschenswert, daß alle relevanten Argumente schon in einem möglichst frühen Verfahrensstadium vorgebracht werden; Artikel 108 EPÜ schreibe jedoch nicht vor, daß in der Beschwerdebegründung alle Argumente erschöpfend aufgeführt werden müssen.

In der Sache **T 283/94** wies der Beschwerdeführer erstmals zu Beginn der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß nicht feststehe, ob eines der in der angefochtenen Entscheidung genannten Dokumente der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der streitigen Anmeldung zugänglich gemacht worden sei. Sollte die Kammer der Ansicht sein, daß die beanspruchte Erfindung im Hinblick auf dieses Dokument nicht erfinderisch sei, so beantrage er, daß die mündliche Verhandlung ohne Verkündung einer Entscheidung geschlossenen und ihm eine Frist von etwa zehn Tagen eingeräumt werde, damit er sich vergewissern könne, ob das Dokument zum Stand der Technik gehöre.

Prima facie ist nach Ansicht der Kammer davon auszugehen, daß ein Dokument mit einem "nominell" vor dem Prioritätstag liegenden Veröffentlichungstag zum Stand der Technik gehört, es sei denn, der Beschwerdeführer macht glaubhaft, daß der tatsächliche Veröffentlichungstag nicht vor dem maßgebenden Prioritätstag liegt.

Es kann in der Regel erwartet werden, daß ein Anmelder, der anzweifelt, daß der tatsächliche Veröffentlichungstag vor dem Prioritätszeitpunkt liegt, dies bereits auf den ersten Bescheid nach Artikel 96 (2) EPÜ hin tut, in dem auf dieses Dokument als Vorveröffentlichung Bezug genommen wird. Von einem europäischen Patentvertreter kann normalerweise erwartet werden, daß er ein Dokument, das im Prüfungsverfahren als Stand der Technik angezogen wird, sofort nach seiner erstmaligen Erwähnung daraufhin überprüft, ob es am maßgebenden Prioritätstag tatsächlich eine Vorveröffentlichung war, da dies zu seinen beruflichen Pflichten als Patentvertreter gehört.

Die Kammer beschloß, von ihrem Ermessen Gebrauch zu machen und dem Beschwerdeführer keine zusätzliche Zeit zur Überprüfung des Veröffentlichungstags des angeführten Dokuments zu gewähren. Sie verkündete am Ende der mündlichen Verhandlung die Zurückweisung der Beschwerde.

In der Sache **T 432/94** hatte der Beschwerdegegner/Einsprechende nachgewiesen, daß die vom Beschwerdeführer zusammen mit

Whilst it is, of course, desirable that all relevant arguments be brought at the earliest possible stage of the proceedings, the board held that there is no requirement in Article 108 EPC that the statement of grounds of appeal must be exhaustive as to the arguments to be brought.

In **T 283/94**, the appellant pointed out for the first time at the commencement of the oral proceedings in the appeal procedure that it was not clear whether or not one of the documents cited in the decision under appeal had been made available to the public before the priority date of the application in suit. The appellant requested that, in the event that the board were to consider the invention as claimed to lack an inventive step having regard to this document, the oral proceedings be terminated without a decision and the appellant be given a time limit of about ten days to ascertain whether or not the document was comprised in the state of the art.

In the board's view, a document having a "nominal publication date" before the priority date can prima facie be regarded as belonging to the state of the art unless and until the appellant credibly challenges the actual publication date as not being before the relevant priority date.

It can normally be expected that an applicant who wishes to challenge the actual publication date as not being before the priority date will do so in reply to the first communication under Article 96(2) EPC in which the document is relied upon as a prior publication. A European patent attorney can likewise normally be expected to check whether a document which is relied upon during examination proceedings as having been made available to the public was in fact a prior publication at the relevant priority date as soon as such document is cited, this being part of the professional duty of a patent attorney.

The board decided to exercise its discretion by not allowing more time for investigation of the publication date of the cited document and accordingly announced its decision to dismiss the appeal at the end of the oral proceedings.

In **T 432/94** the respondent (opponent) had shown that the tests submitted by the appellant with the grounds of appeal did not justify the

Même s'il est bien entendu souhaitable que tous les arguments pertinents soient invoqués le plus tôt possible dans la procédure, l'article 108 CBE n'exige en aucune façon que les arguments à invoquer dans le mémoire exposant les motifs du recours soient exhaustifs.

Dans l'affaire **T 283/94**, le requérant a fait observer pour la première fois au début de la procédure orale convoquée au stade du recours que l'on ne savait pas exactement si l'un des documents cités dans la décision contestée avait été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande en litige. Il a demandé, au cas où la chambre jugerait l'invention revendiquée dénuée d'activité inventive au regard de ce document, qu'elle ne prononce pas de décision à l'issue de la procédure orale, et qu'elle lui octroie un délai d'environ dix jours, afin qu'il puisse vérifier si le document était compris ou non dans l'état de la technique.

De l'avis de la chambre, un document dont la date de publication "sur le papier" est antérieure à la date de priorité peut de prime abord être considéré comme compris dans l'état de la technique, tant que le requérant n'objecte pas de manière crédible que la date de publication réelle n'est pas antérieure à la date de priorité pertinente.

On peut normalement s'attendre à ce qu'un demandeur qui souhaite objecter que la date de publication réelle n'est pas antérieure à la date de priorité, le fera en réponse à la première notification établie au titre de l'article 96(2) CBE, dans laquelle ce document est utilisé comme publication antérieure. Un mandataire en brevets européens est normalement censé vérifier si le document utilisé pendant la procédure d'examen comme antérieure accessible au public était bien une publication antérieure à la date de priorité pertinente, dès que ce document est cité, une telle recherche faisant partie des obligations professionnelles d'un mandataire en brevets.

Exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, la chambre a décidé de ne pas accorder un délai supplémentaire en vue d'enquêter sur la date de publication du document cité, et a donc prononcé la décision de rejeter le recours à la fin de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 432/94**, l'intimé (opposant) avait montré que les tests produits par le requérant avec les motifs du recours ne justifiaient pas

der Beschwerdebegründung eingebrachten Versuchsergebnisse die Schlußfolgerungen nicht rechtfertigten, die der Beschwerdeführer daraus gezogen hatte. Dies bewog diesen dazu, die Aufgabenstellung der Erfindung neu zu formulieren. Der Beschwerdeführer war nun unter Berufung auf die Regel 64 b) EPÜ der Ansicht, daß dies eine unzulässige Änderung der Argumentation darstellte.

Die Kammer bezog sich auf Artikel 108 EPÜ und erklärte, aus Satz 3 dieses Artikels könne nicht hergeleitet werden, daß ein Beschwerdeführer während des ganzen Beschwerdeverfahrens an die Argumentation gebunden ist, die er in der Beschwerdebegründung vorgebracht hat.

Bei Artikel 108 Satz 3 EPÜ handle es sich um ein Erfordernis für die Zulässigkeit der Beschwerde. Die im Beschwerdeverfahren zu klärende Streitfrage werde dadurch nicht eingegrenzt. Es wäre unbillig, dem Beschwerdeführer jedes weitere, von anderen Gesichtspunkten ausgehende Vorbringen zur Sicherung seiner Rechte zu verwehren, zumal dann, wenn sich dieses Vorbringen auf Informationen stützt, die bereits in der ursprünglichen Offenbarung enthalten waren.

### 2.2.3 Einwendungen Dritter

Weist ein Dritter im Sinne von Artikel 115 (1) EPÜ während des Beschwerdeverfahrens auf eine offenkundige Vorbenutzung hin, ohne die notwendigen Kriterien ausreichend zu substantiieren bzw. zu belegen, und sind weitere Untersuchungen nötig, die nur im Zusammenwirken mit dem Dritten ausgeführt werden können, der ja nicht am Verfahren beteiligt ist, so bleibt das Vorbringen unberücksichtigt (T 908/95).

### 2.2.4 Mitteilungen der Kammer

In der Entscheidung T 1072/93 vertrat die Kammer die Auffassung, daß ihr Freiraum, einen Beteiligten konkret zu beraten, wie ein Einwand ausgeräumt werden könnte, sehr begrenzt ist, auch wenn dieser Einwand von ihr selbst stammt; dies gilt insbesondere für das mehrseitige Verfahren, wo die richterliche Unparteilichkeit oberstes Gebot ist.

conclusions which the appellant had drawn from them. This led the appellant to redefine the problem to be solved by the invention. The respondent was of the opinion that this was an unallowable change of argumentation by virtue of Rule 64(b) EPC.

The board applied Article 108 EPC. It stated that from Article 108, third sentence, it cannot be concluded that an appellant is bound by the line of argument he used in the statement of grounds for the whole appeal proceedings.

Article 108, third sentence, EPC deals with an admissibility requirement. It does not limit the matter in dispute in appeal proceedings. It would be unfair to the appellant to cut off any further submissions on a different basis which might save his right, particularly if such submissions were based on information already contained in the original disclosure.

### 2.2.3 Observations by third parties

If a third party within the meaning of Article 115(1) EPC refers to a public prior use during the appeal proceedings without sufficiently substantiating or documenting the necessary criteria, and if further studies are needed which can only be carried out in collaboration with that third party (who is not a party to the proceedings), the submission is not taken into consideration (T 908/95).

### 2.2.4 Communications by the board

In T 1072/93, the board held that the freedom of the board to offer specific advice to one of the parties as to how an objection might be overcome is severely limited, even when such an objection stems from the board itself, especially in inter partes proceedings where the preservation of judicial impartiality before all the parties is a paramount requirement.

les conclusions que le requérant en avait tirées. Ce dernier a donc été amené à redéfinir le problème que son invention devait résoudre. L'intimé a estimé qu'un tel changement dans l'argumentation n'était pas admissible en vertu de la règle 64b) CBE.

La chambre a appliqué l'article 108 CBE. Selon elle, on ne saurait conclure de l'article 108, troisième phrase CBE qu'un requérant est lié pendant toute la procédure de recours par l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire exposant les motifs du recours.

L'article 108, troisième phrase CBE porte sur une condition de recevabilité. Il ne limite pas l'objet en litige dans la procédure de recours. Il serait inéquitable à l'égard du requérant de rejeter toute nouvelle argumentation développée sur une base différente et qui serait susceptible de sauvegarder son droit, notamment si elle se fonde sur des informations déjà contenues dans la divulgation initiale.

### 2.2.3 Observations des tiers

Si, pendant la procédure de recours, un tiers au sens de l'article 115(1) CBE invoque une utilisation antérieure accessible au public, sans avoir allégué les faits pertinents et fourni les éléments de preuve nécessaires pour l'établir, et s'il faut de ce fait engager de plus amples recherches, réalisables uniquement en coopération avec ce tiers qui n'est pas partie à la procédure, il n'est pas tenu compte de ce moyen (T 908/95).

### 2.2.4 Notifications de la chambre

Dans l'affaire T 1072/93, la chambre a estimé que la liberté, pour une chambre de recours, de donner à l'une des parties des conseils spécifiques sur la manière de lever une objection, est sévèrement limitée, même si cette objection provient de la chambre elle-même, et ce notamment dans les procédures inter partes, où l'exigence d'impartialité judiciaire devant toutes les parties revêt une importance fondamentale.

### 3. Zulässigkeit der Beschwerde

#### 3.1 Beschwerdefähige Entscheidungen

In der Entscheidung **J 3/95** (ABI. EPA 1997, 493) legte die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vor, welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung Anträge erfahren sollen, die auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen.

Mit der Entscheidung **T 456/90** hatte die Beschwerdekammer das Patent widerrufen, ohne zu berücksichtigen, daß die Patentinhaberin angeboten hatte, etwaige Einwände der Beschwerdeinstanz durch eine Änderung der Ansprüche auszuräumen. Die Patentinhaberin hatte daraufhin bei der Kammer zwei Anträge gestellt: Mit dem ersten wollte sie eine Wiedereinsetzung und mit dem zweiten die Löschung des Hinweises im europäischen Patentregister erreichen, daß das Patent widerrufen worden war. Der Vorsitzende der Beschwerdekammer, die diese Entscheidung getroffen hatte, und der für die Beschwerdekammern zuständige Vizepräsident teilten dem Vertreter dann mit, daß diesen Anträgen nicht stattgegeben werden könne, weil die Entscheidung **T 456/90** rechtskräftig sei und nicht mehr revidiert werden könne. Daraufhin legte die Patentinhaberin diese beiden Anträge der Rechtsabteilung des EPA vor, die sich jedoch für unzuständig erklärte. Gegen diese Entscheidung der Rechtsabteilung legte die Patentinhaberin die Beschwerde ein, die der oben genannten Entscheidung zugrunde liegt.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte zunächst fest, daß alle Anträge darauf abzielten, eine Überprüfung der Entscheidung **T 456/90** herbeizuführen und bis dahin ihre Wirkung aufzuschieben. Es galt also die Frage zu beantworten, wie solche Anträge zu behandeln sind. In Betracht kamen eine gerichtliche Behandlung (Wiederaufnahme der angefochtenen Beschwerdesache oder Einleitung einer neuen Beschwerde), eine verwaltungsmäßige Behandlung oder ein besonderes gerichtliches Verfahren nach den in den Vertragsstaaten allgemein angewandten einschlägigen Grundsätzen. Keine dieser Möglichkeiten ist im EPÜ ausdrücklich vorgesehen. Die richtige Lösung zu finden ist daher Sache der Rechtsprechung.

### 3. Admissibility of the appeal

#### 3.1 Appealable decisions

In **J 3/95** (OJ EPO 1997, 493), the Legal Board of Appeal referred to the Enlarged Board of Appeal the question of what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of *res judicata*.

In **T 456/90**, the board of appeal had revoked the patent, without taking account of the patent proprietor's proposal to amend its claims in the light of possible objections by the board of appeal. The patent proprietor had then submitted two requests to the board. The first was for re-establishment of rights and the second was to have the entry recording the revocation of the patent deleted from the Register of European Patents. The chairman of the board of appeal that took the decision and subsequently the Vice-President responsible for the boards of appeal had both informed the professional representative that no action could be taken in response to the requests, since **T 456/90** was final and not subject to review. Having received these replies, the patent proprietor filed the same requests with the EPO Legal Division which stated that it had no powers to decide on them. The patent proprietor had thereupon filed an appeal against the Legal Division's decision, and this had given rise to the decision in question.

The Legal Board of Appeal held that the purpose of all the requests was to obtain a review of **T 456/90** and the suspension of the effects of that decision pending such review. It was therefore necessary to establish what action should be taken in response to such requests. This could be jurisdictional action (reopening the appeal at issue or opening a new appeal), administrative action or a special jurisdictional procedure equivalent to the principles generally adopted for this purpose in the contracting states. None of these options was specifically provided for in the EPC. It was therefore a matter for jurisprudence to find a suitable solution.

### 3. Recevabilité du recours

#### 3.1 Décisions susceptibles de recours

Dans la décision **J 3/95** (JO OEB 1997, 493), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande chambre de recours la question de savoir quelles suites administratives ou juridictionnelles il convient de réserver aux requêtes tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par la chambre de recours.

Dans l'affaire **T 456/90**, la chambre de recours avait révoqué le brevet, sans tenir compte de la proposition présentée par la titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours. La titulaire du brevet avait alors présenté deux requêtes à la chambre. Avec la première elle voulait obtenir la *restitutio in integrum* et avec la deuxième elle voulait la radiation du Registre européen des brevets de la mention que le brevet avait été révoqué. Le Président de la chambre de recours qui avait pris la décision, puis le Vice-Président chargé des chambres de recours ont informé le mandataire qu'aucune suite ne pouvait être donnée à ces requêtes puisque la décision **T 456/90** était finale et ne pouvait être révisée. Après avoir reçu ces réponses, la titulaire du brevet a déposé les mêmes requêtes à la division juridique de l'OEB, laquelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur celles-ci. Contre cette décision de la division juridique, la titulaire du brevet a formé un recours qui a donné lieu à la décision en question.

La chambre juridique a d'abord constaté que toutes les requêtes tendaient à obtenir la révision de la décision **T 456/90** et, dans cette attente, à ce que ses effets soient suspendus. Il était donc nécessaire, selon la chambre, d'établir quelles suites doivent être réservées à de telles requêtes. Il serait possible d'envisager des suites à caractère juridictionnel (soit la réouverture du recours contesté, soit l'ouverture d'un nouveau recours), des suites à caractère administratif ou une procédure juridictionnelle spécifique correspondant aux principes généralement retenus en la matière dans les Etats contractants. Aucune de ces possibilités n'est expressément prévue par la CBE. Il appartient donc à la jurisprudence de trouver la bonne solution.

Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer könnte eine gerichtliche Behandlung Folgen haben, die das Gleichgewicht des auf dem EPÜ basierenden Systems insgesamt gefährden könnten, eine verwaltungsmäßige Behandlung könnte die aufgeworfenen Fragen materiellrechtlich nicht klären, und ein besonderes gerichtliches Verfahren kommt ebenfalls nicht in Frage, weil die in den Vertragsstaaten allgemein angewandten Grundsätze nicht einheitlich sind. Da weder das EPÜ noch die Rechtsprechung, noch die Verfahrenspraxis der Beschwerdekammern hierauf eine klare Antwort geben konnte, wandte sich die Juristische Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen an die Große Beschwerdekammer:

1. Welche verwaltungsmäßige oder gerichtliche Behandlung sollen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens Anträge erfahren, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer abzielen?

2. Ist gegebenenfalls deren Eintragung in das europäische Patentregister anzuordnen?

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen **G 1/97** anhängig.

### 3.2 Zuständige Beschwerdekammer

Im Fall **J 42/92** legte der Patentinhaber Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ein, mit der diese einen nach Erteilung des Patents eingereichten Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ abgelehnt hatte. Die Juristische Beschwerdekammer mußte entscheiden, ob sie für diese Beschwerde überhaupt zuständig ist.

Sie stellte fest, daß in diesem Fall zunächst geklärt werden muß, ob ein Antrag nach Regel 88 EPÜ nach der Erteilung gestellt werden kann. Es handelt sich hier um eine reine Rechtsfrage, die mit der Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung oder der Erteilung eines europäischen Patents nichts zu tun hat. Somit ist die Juristische Kammer nach Artikel 21 (3) c) EPÜ hierfür zuständig.

Die Kammer befand, daß diese Entscheidung mit der in der Entscheidung **G 8/95** vertretenen Auffassung in Einklang steht, da bei der Beantwortung einer vorab zu klärenden Frage die Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, gänzlich außer

According to the Legal Board of Appeal, jurisdictional action would be likely to upset the general equilibrium of the system based on the EPC, administrative action would not provide a solution to the substance of the questions raised, and the principles followed in the contracting states for a special course of action by the courts are not uniform. Since neither the EPC nor the case law and procedural practice of the boards of appeal provides a clear answer, the Legal Board of Appeal referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. In the context of the EPC, what administrative or jurisdictional measures should be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a decision taken by a board of appeal with the force of *res judicata*?

2. If necessary, should it be required that these be entered in the Register of European Patents?

The case is pending as **G 1/97**.

### 3.2 Board competent to hear a case

In **J 42/92**, the patent proprietor had filed an appeal against the decision of the examining division refusing a request for corrections under Rule 88 EPC filed after the grant of the patent. The Legal Board of Appeal had to decide whether it was the appropriate board to hear the appeal.

The Legal Board stated that the appeal concerned the preliminary question of whether a request under Rule 88 EPC could be made after grant. This was purely a question of law, and did not concern the refusal of a European patent application or the grant of a European patent. Thus, under the provisions of Article 21(3)(c) EPC, the Legal Board was the appropriate board to consider the question.

The board found that this decision was consistent with the reasoning in decision **G 8/95**, as answering the preliminary question did not involve any consideration of the text with which the patent should be granted; if this question could be answered in

Selon la chambre juridique, les suites à caractère juridictionnel auraient des conséquences susceptibles de compromettre l'équilibre général du système né de la CBE, les suites à caractère administratif n'apportent pas de solution quant au fond aux questions soulevées et les principes admis dans les Etats contractants pour une suite juridictionnelle spécifique ne sont pas uniformes. Etant donné que ni la CBE, ni la jurisprudence ou la pratique procédurale des chambres de recours ne fournissent de réponse claire, la chambre juridique a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. Dans le cadre de la CBE, quelles suites administratives ou juridictionnelles convient-il de réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une Chambre de recours ?

2. Convient-il, le cas échéant, d'en prescrire l'inscription sur le Registre européen des brevets ?

L'affaire est pendante sous le numéro **G 1/97**.

### 3.2 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire **J 42/92**, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter une requête en rectification qui avait été présentée au titre de la règle 88 CBE après la délivrance du brevet. La chambre de recours juridique devait décider si elle était compétente pour statuer sur le recours.

La chambre de recours juridique a déclaré que le recours portait sur la question préliminaire de savoir s'il était possible de présenter une requête au titre de la règle 88 CBE après la délivrance. Il s'agit d'une question purement juridique, qui ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Aussi, en vertu des dispositions de l'article 21(3)(c) CBE, la chambre de recours juridique est-elle l'instance appropriée pour examiner la question.

La chambre a estimé que cette décision était conforme au raisonnement développé dans la décision **G 8/95**. Le fait de répondre à la question préliminaire n'implique en effet aucun examen du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, étant

Betracht bleibt. Wenn diese Frage zu bejahen ist, verweist die Juristische Beschwerdekammer die Angelegenheit ohnehin zur sachlichen Prüfung der Änderungen an die Prüfungsabteilung zurück. Damit ist gewährleistet, daß die Änderungen, sofern sie nach der Erteilung überhaupt berücksichtigt werden können, von zwei Instanzen geprüft werden, da eine Beschwerde gegen die Änderungen einer Technischen Beschwerdekammer vorgelegt würde.

### 3.3 Beschwerdebegündung

In der Sache **T 3/95** stützte sich der Einspruch allein auf Artikel 100 a) EPÜ. Er wurde zurückgewiesen. Der Einsprechende reichte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung und den Widerruf des Patents mit der Begründung, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 4 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Zur Stützung seines Antrags brachte der Beschwerdeführer im wesentlichen zwei Argumente vor: Erstens sei die zu lösende Aufgabe in der ursprünglich eingereichten Anmeldung nicht offenbart, und zweitens werde die Aufgabe nicht gelöst, und Artikel 83 EPÜ sei nicht erfüllt. Der Beschwerdegegner brachte vor, daß die Beschwerde nicht zugelassen werden sollte, da in der Beschwerdebegündung die erfinderische Tätigkeit nicht angezweifelt worden sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß sich das zweite Argument, obwohl es konkret auf Artikel 83 EPÜ Bezug nehme, nicht nur auf die ausreichende Offenbarung, sondern insoweit auch auf die erfinderische Tätigkeit beziehe, als der Aufgabesolutions-Ansatz verlange, daß die zu lösende Aufgabe objektiv, d. h. in einer Weise definiert wird, daß die Lösung dieser Aufgabe durch die beanspruchte Erfindung glaubhaft erscheint.

Die Kammer erachtete deshalb die Beschwerde für zulässig.

Im Fall **T 898/96** war der Anmelder im Prüfungsverfahren mit der ihm gemäß Regel 51 (4) EPÜ mitgeteilten Fassung des Patents nicht einverstanden, sondern beantragte die Erteilung des Patents auf der Grundlage einer geänderten Fassung. Die Prüfungsabteilung wies daraufhin die Anmeldung zurück.

In der daraufhin eingereichten Beschwerdeschrift beantragte der Anmelder die Erteilung des Patents in

the affirmative, the Legal Board would refer the matter back for consideration of the amendments on their merits by the examining division. This course of action ensured that the amendments, if they could be considered at all after grant, would be considered at two instances, with any appeal on the merits of the amendments being to a technical board of appeal.

### 3.3 Statement of grounds of appeal

In **T 3/95**, the opposition had been based only upon Article 100(a) EPC. The opposition was rejected. The opponent filed an appeal against this decision and requested that the decision be set aside and the patent revoked on the ground that the subject-matter of claims 1 to 4 did not involve an inventive step. In support of this request the appellants essentially brought forward two arguments. The first argument was that the problem to be solved was not disclosed in the application as originally filed. The second argument was that the problem was not solved and the requirements of Article 83 were not met. The respondent argued that since the statement of grounds of appeal did not question the inventive step, the appeal was inadmissible.

The board held that the second argument, although specifically referring to Article 83, did not relate only to the sufficiency of disclosure but also to inventive step, insofar as the problem and solution approach required that the problem to be solved be defined objectively, ie in such a way that it is credible that the problem is solved by the claimed subject-matter.

The board therefore found the appeal to be admissible.

During the examination procedure in case **T 898/96** the applicant did not approve the text of the patent according to the communication pursuant to Rule 51(4) EPC, but requested the grant of a patent with an amended text. The examining division refused the application.

A notice of appeal was filed requesting the grant of the patent in the form previously allowed by the examin-

onné que, s'il est répondu par l'affirmative à cette question, la chambre de recours juridique renverra l'affaire à la division d'examen, afin qu'elle examine les modifications quant au fond. Cette façon de procéder garantit que les modifications pourront être examinées par deux instances, sous réserve que leur examen soit autorisé après la délivrance, tout recours formé à l'encontre de leur bien-fondé étant alors de la compétence d'une chambre de recours technique.

### 3.3 Mémoire exposant les motifs du recours

Dans l'affaire **T 3/95**, l'opposition, qui était uniquement fondée sur l'article 100a) CBE, a été rejetée. L'opposant a formé un recours contre cette décision et a demandé son annulation, ainsi que la révocation du brevet, au motif que l'objet des revendications 1 à 4 n'impliquait aucune activité inventive. A l'appui de cette requête, le requérant a essentiellement fait valoir deux arguments. En premier lieu, le problème à résoudre n'était pas exposé dans la demande telle que déposée. En second lieu, le problème n'était pas résolu et il n'était pas satisfait à l'exigence de l'article 83 CBE. L'intimé a allégué que le recours était irrecevable, du fait que l'activité inventive n'avait pas été mise en cause dans le mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a estimé que, même s'il fait spécifiquement référence à l'article 83 CBE, le second argument ne porte pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'"approche problème-solution" exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, à savoir de manière à rendre crédible le fait qu'il est résolu par l'objet revendiqué.

La chambre a donc jugé le recours recevable.

Dans l'affaire **T 898/96**, le demandeur n'avait pas donné, au cours de la procédure d'examen, son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet et qui lui avait été notifié conformément à la règle 51(4) CBE. Il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base d'un texte modifié. La division d'examen a alors rejeté la demande.

Un recours a été formé en vue d'obtenir la délivrance du brevet dans le texte préalablement admis

der von der Prüfungsabteilung zuvor für erteilungsfähig angesehenen Fassung. In dem Schreiben hieß es unter der Überschrift "BEGRÜNDUNG": "Diese Beschwerde wird damit begründet, daß die Erteilung eines Patents nunmehr aufgrund der Fassung beantragt wird, die zuvor zugelassen war (siehe Entscheidung T 139/87, ABI. EPA 1990, 69)."

Die Kammer befand, daß die Beschwerde zulässig sei und die Beschwerdeschrift eine ausreichende Begründung im Sinn des Artikels 108 EPU enthalte. Der Inhalt des Schreibens mache deutlich, daß der Anmelder die Erteilung des Patents nicht mehr aufgrund eines geänderten Anspruchs 1, sondern aufgrund der gemäß Regel 51 (4) EPU mitgeteilten Fassung beantrage.

#### 4. Bindungswirkung

##### 4.1 Bei Zurückverweisung zur Fortsetzung des Verfahrens

In der Sache **T 609/94** hatte der Beschwerdeführer gegen die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europäische Patent zu widerrufen, Beschwerde eingereicht und beantragt, daß das Patent auf der Grundlage der Ansprüche des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge eins bis sieben aufrechterhalten wird. In der Entscheidung T 319/91 hatte die Beschwerdekammer den Hauptantrag und die Hilfsanträge eins bis sechs zurückgewiesen und die Sache an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen mit der Anordnung, das Verfahren auf der Grundlage des siebten Hilfsantrags fortzusetzen. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche gemäß Artikel 123 (2) EPU nicht gewährbar seien. In dem wiederaufgenommenen Einspruchsverfahren reichte der Beschwerdeführer geänderte Anspruchssätze ein. Mit der Einspruchsentscheidung wurde das Patent erneut widerrufen, unter anderem weil die Ansprüche nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht auf den Ansprüchen nach dem siebten Hilfsantrag beruhten. Der Beschwerdeführer legte gegen diese neue Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung.

Nach Auffassung der Kammer wird in Artikel 111 (2) EPU eindeutig festgestellt, daß die erste Instanz und die Beschwerdekammer, die erneut mit dem Fall befaßt wird, nur durch die rechtliche Beurteilung der Zurückverweisungsentscheidung gebunden sind, "soweit der Tatbestand derselbe

ing division. Under the heading "REASON", the letter stated that: "The present appeal is substantiated by the fact that the grant of a patent is now requested in a form that was previously allowed (see case T 139/87, OJ EPO 1990, 69)".

The board held that the appeal was admissible and that the notice of appeal contained a sufficiently reasoned statement setting out the grounds of appeal within the meaning of Article 108 EPC. The contents of the letter made it plain that the applicant no longer requested grant of the patent with amended claim 1, but instead requested grant of the patent with the text as specified in the communication under Rule 51(4) EPC.

#### 4. Binding effect

##### 4.1 Remittal for the continuation of proceedings

In **T 609/94**, the appellant had lodged an appeal against the first decision of the opposition division to revoke the European patent and requested that the patent be maintained on the basis of the claims in a main request or the first to seventh auxiliary requests. In decision T 319/91 the board of appeal had rejected the main request and the first to sixth auxiliary requests and remitted the case to the opposition division with the order to continue the proceedings on the basis of the seventh auxiliary request. The reason for the refusal was that the claims were not allowable under Article 123(2) EPC. During the resumed opposition proceedings, the appellant filed sets of amended claims. The opposition decision again revoked the patent, inter alia because the claims could not be considered as based on the claims according to the seventh auxiliary request. The appellant lodged an appeal against this new decision of the opposition division and requested that the case be remitted to the opposition division.

The board observed that Article 111(2) EPC stated unambiguously that the department of first instance and the board of appeal again concerned with the case are only bound by the ratio decidendi of the remitting decision "insofar as the facts are the same". Consequently, the oppo-

par la division d'examen. Au paragraphe intitulé "MOTIF", la lettre se lisait comme suit : "le présent recours est motivé par le fait que la délivrance du brevet est désormais demandée sur la base du texte préalablement admis (cf. affaire T 139/87, JO OEB 1990, 69)".

La chambre a estimé que le recours était recevable et que le mémoire figurant dans l'acte de recours exposait suffisamment les motifs du recours au sens de l'article 108 CBE. Il ressortait clairement du contenu de la lettre que le demandeur ne requerrait plus la délivrance du brevet sur la base de la revendication 1 modifiée, mais du texte tel que spécifié dans la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE.

#### 4. Autorité des décisions

##### 4.1 En cas de renvoi aux fins de la poursuite de la procédure

Dans l'affaire **T 609/94**, le requérant avait formé un recours contre la première décision de la division d'opposition de révoquer le brevet européen, et avait demandé le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale ou selon l'une des requêtes subsidiaires 1 à 7. Dans la décision T 319/91, la chambre avait rejeté la requête principale, ainsi que les requêtes subsidiaires 1 à 6, et avait renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin que celle-ci poursuive la procédure sur la base de la septième requête subsidiaire. Le rejet avait pour motif que les revendications n'étaient pas recevables au titre de l'article 123(2) CBE. Au cours de la nouvelle procédure d'opposition, le requérant a déposé des jeux de revendications modifiées. La division d'opposition a de nouveau révoqué le brevet, au motif notamment que les revendications n'étaient pas fondées sur les revendications selon la septième requête subsidiaire. Le requérant a formé un recours contre cette nouvelle décision de la division d'opposition et a demandé que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition.

La chambre a fait observer que l'article 111(2) CBE dispose sans ambiguïté que l'instance du premier degré et la chambre de recours appelée à statuer de nouveau sur l'affaire sont uniquement liées par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi, "pour autant que les faits

ist". Infolgedessen ist die Einspruchsabteilung nicht durch die erste Entscheidung gebunden, wenn neue Ansprüche eingereicht werden, die nicht unvereinbar sind mit der in dieser Entscheidung enthaltenen rechtlichen Beurteilung. Der Patentinhaber sollte in jedem Verfahrensstadium – also auch in dieser Phase – die Möglichkeit haben, die Ansprüche zu ändern. Die dabei geänderten Ansprüche müssen allerdings mit der rechtlichen Beurteilung der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer in Einklang stehen.

Die Kammer betonte, daß der Fall anders gelagert wäre, wenn sie die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache mit der Anordnung an die erste Instanz zurückverwiesen hätte, das Patent mit den von der Kammer festgelegten Ansprüchen aufrechtzuerhalten. In diesem Fall wäre die erste Instanz nicht befugt gewesen, eine Änderung der Ansprüche zuzulassen, da diese Bestandteil der res judicata der Beschwerdekammerentscheidung gewesen wären.

#### 5. Abhilfe

Auch auf Einwände, die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung sind, kann Artikel 109 EPÜ Anwendung finden; dies wurde in der Sache **T 180/95** entschieden. Eine Abhilfe ist zudem angezeigt, wenn der Beschwerdeführer nicht mehr die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer Fassung anstrebt, die der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche Änderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände auszuräumen, so daß die Prüfung auf einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muß.

In der Sache **T 919/95** war der Beschwerdeführer der Auffassung, daß die Abhilfeentscheidung nur in einer Stattgabe bestehen kann. Eine "kassatorische Abhilfe", die lediglich die angefochtene Entscheidung beseitigt und das zunächst abgeschlossene Verfahren wiedereröffnet, sei mit dem EPÜ nicht zu vereinbaren. Eine Abhilfe müsse eine "reformatorische Abhilfe" sein, also dem Beschwerdeführer etwas gewähren, was ihm mit der angefochtenen Entscheidung abgeschlagen worden sei. Er stützte sich dabei auf die englische und französische Fassung des Artikels 109 EPÜ.

Die Kammer räumte ein, daß Artikel 109 EPÜ auslegungsbedürftig sei, da die drei Amtssprachen des EPÜ gleichermaßen verbindlich seien und

sition division is not bound by the first decision if new claims are submitted which are not in conflict with the ratio decidendi of that decision. The patent proprietor should have the opportunity to modify the claims at every stage of the proceedings, including the resumed opposition stage. The modified claims may not however be in conflict with the ratio decidendi of the earlier decision of the board of appeal.

The board stressed that it would have been a different situation if the board had dismissed the decision under appeal and remitted the case to the department of first instance with the order to maintain a patent with claims whose wording had been defined by the board. In such a case the department of first instance is not entitled to admit amended claims, since they are part of the res judicata of the board's decision.

#### 5. Interlocutory revision

It was decided in **T 180/95** that objections which are not the subject of the contested decision cannot preclude the application of Article 109 EPC. Moreover, interlocutory revision is also appropriate if the appellant no longer seeks grant of the patent with a text corresponding to that which was rejected by the examining division, and if substantial amendments are proposed which are clearly intended to overcome the objections raised in the decision under appeal, so that the examination has to be continued on a new basis.

In **T 919/95** the appellant was of the opinion that an interlocutory revision must result in the appeal being allowed. A "cassatory revision" that merely sets aside the contested decision and resumes the suspended proceedings is not compatible with the EPC. The interlocutory revision must be a "reformatory revision", ie one that confers on the appellant something that the contested decision deprived him of. The appellant based his argument on the English and French versions of Article 109 EPC.

The board admitted that Article 109 EPC required interpretation since the EPC official languages were equally binding and a comparison of the

soient les mêmes". En conséquence, la division d'opposition n'était pas liée par la première décision, si de nouvelles revendications avaient été déposées, qui n'étaient pas en contradiction avec les motifs et le dispositif de la décision. Le titulaire du brevet doit avoir la possibilité de modifier les revendications à chaque stade de la procédure, donc également à ce stade. Aussi les revendications modifiées ne sont-elles pas nécessairement contraires aux motifs et au dispositif de la première décision de la chambre de recours.

La chambre a souligné qu'il en irait différemment si la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, avec l'ordre de maintenir un brevet sur la base de revendications dont elle aurait défini préalablement le libellé. Dans ce cas, l'instance du premier degré ne peut pas admettre des revendications modifiées, vu que cet ordre est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui est attachée à la décision de la chambre.

#### 5. Révision préjudicielle

Ainsi qu'il en a été décidé dans l'affaire **T 180/95**, le fait que des objections n'étaient pas visées par la décision contestée ne saurait exclure l'application de l'article 109 CBE. En outre, la révision préjudicielle s'avère également appropriée si le requérant ne cherche plus à obtenir la délivrance du brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et s'il propose des modifications substantielles visant clairement à répondre aux objections soulevées dans la décision contestée, de sorte que l'examen doit être poursuivi sur une nouvelle base.

Dans l'affaire **T 919/95**, le requérant a estimé que la décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait uniquement faire droit au recours. Selon lui, une révision préjudicielle de type "cassation", qui se borne à annuler la décision attaquée et rouvre la procédure qui, dans un premier temps, avait été close, n'est pas conforme à la CBE. La révision préjudicielle doit être de type "réformation", à savoir qu'elle doit accorder au requérant ce qui lui avait été refusé dans la décision contestée. A cet égard, le requérant s'est fondé sur les versions anglaise et française de l'article 109 CBE.

La chambre a concédé que l'article 109 CBE nécessitait une interprétation, étant donné que les textes dans les trois langues officielles de la CBE

sich bei einem Vergleich dieser Fassungen ein Unterschied in deren Bedeutung ergäbe. Sie wandte Artikel 31 (4) i. V. m. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 an und zog die "Travaux préparatoires" zum EPÜ hinzu, um der Vorschrift die Bedeutung beizulegen, die die Vertragsstaaten beabsichtigt hatten. Insbesondere aus einem in den Travaux préparatoires enthaltenen Beispiel zog sie den Schluß, daß eine Abhilfeentscheidung auch kassatorischen Charakter haben kann. Die Voraussetzungen des Artikels 109 sind erfüllt, wenn durch das zulässige Beschwerdebringen der Grund für die angefochtene Entscheidung entfallen ist, insofern als nach Aufhebung der angefochtenen Entscheidung entweder der Erlaß der beantragten Entscheidung erfolgen kann oder das Verfahren fortzusetzen ist, da eine weitere Prüfung von neuen Gründen bzw. Tatsachen erforderlich wird. Im letzteren Fall ist eine spätere Zurückweisungsentscheidung nicht ausgeschlossen.

Zweck der Abhilfe ist eine Beschleunigung des Verfahrens. Hebt die Prüfungsabteilung eine Entscheidung nach Artikel 109 EPÜ auf, nur um ein Patent nach einem Hilfsantrag zu erteilen, obwohl der Anmelder auf seinem Hauptantrag besteht, so wird dadurch das Verfahren nicht beschleunigt, sondern sogar verzögert. Darin liegt daher ein wesentlicher Verfahrensmangel.

### 6. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine Beschwerdekammer es ablehnen, geänderte Ansprüche in Betracht zu ziehen, die völlig neue Anträge darstellen und erst in einem späten Verfahrensstadium eingereicht werden, wenn diese geänderten Ansprüche nicht eindeutig und offensichtlich gewährbar sind. Dies gilt insbesondere für inhaltlich wesentliche Änderungen zu einem sehr späten Verfahrenszeitpunkt, durch die erstmalig neue Sachverhalte in den unabhängigen Anspruch eines (Hilfs-)Antrags eingebracht werden und durch die somit ein neuer technischer Fall geschaffen wird (s. T 153/85, ABI. EPA 1988, 1 und T 926/93, ABI. EPA 1997, 447).

Schon in den Entscheidungen G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408) und T 840/93 (ABI. EPA 1996, 335) wurde darauf hingewiesen, daß ein Patentinhaber, der im Einspruchsverfahren unterlegen ist, das Recht hat, die zurückge-

three versions showed them to differ in meaning. It applied Article 31(4) in conjunction with Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and referred to the EPC "travaux préparatoires" to establish the meaning that the contracting states had intended to give the provision. Drawing in particular on an example contained in the "travaux préparatoires", it came to the conclusion that an interlocutory revision can also be "cassatory". The requirements of Article 109 are met if the reason for the contested decision is removed as a result of an admissible appeal; once the contested decision is set aside the requested decision can be taken, or the proceedings can be resumed since further examination is required of new grounds or facts. The latter would not rule out a subsequent refusal.

The purpose of interlocutory revision is to speed up the procedure. If an examining division rectifies a decision under Article 109 EPC merely in order to grant a patent according to an auxiliary request, even though the applicant insists on his main request, the procedure is not thereby accelerated but slowed down. This would constitute a substantial procedural violation.

### 6. Filing amended claims in appeal proceedings

According to the case law, a board can refuse to consider amended claims making completely new requests and filed late in the proceedings, if these claims are not clearly allowable. This applies particularly to substantive amendments, submitted at a very late stage, which introduce new subject-matter into the independent claim of a (auxiliary) request and thus create a new technical case (see T 153/85, OJ EPO 1988, 1, and T 926/93, OJ EPO 1997, 447).

Decisions G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) and T 840/93 (OJ EPO 1996, 335) have already ruled that a patentee who is unsuccessful in opposition proceedings is entitled to have his rejected requests reviewed by the board.

font également foi et qu'une comparaison de leur libellé respectif fait apparaître une différence de sens. En application de l'article 31(4) ensemble l'article 32 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités du 23 mai 1969, elle a recouru aux Travaux préparatoires à la CBE, afin de conférer à la disposition en question le sens que les Etats contractants avaient eu l'intention de lui accorder. Se fondant notamment sur un exemple donné dans les Travaux préparatoires, elle a conclu qu'une décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait également être de type "cassation". Dès lors que le recours recevable supprime le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, les conditions de l'article 109 CBE sont remplies, si, après annulation de la décision attaquée, il est possible de prononcer la décision demandée ou bien il y a lieu de poursuivre la procédure, car il est nécessaire d'examiner de nouveaux faits ou motifs. Dans ce dernier cas, le prononcé d'une nouvelle décision de rejet n'est pas exclu.

La révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Si la division d'examen annule une décision en vertu de l'article 109 CBE, dans le seul but de délivrer un brevet conformément à une requête subsidiaire, et ce alors que le demandeur insiste sur sa requête principale, la procédure ne s'en trouve pas accélérée, mais retardée. Cela constitue donc un vice substantiel de procédure.

### 6. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Selon la jurisprudence des chambres de recours, une chambre de recours peut refuser de prendre en considération des revendications modifiées qui correspondent à des requêtes entièrement nouvelles et ne sont présentées qu'à un stade tardif de la procédure, dès lors que ces nouvelles revendications ne sont pas claires et manifestement admissibles. Ceci vaut, en particulier, pour les modifications de fond importantes qui sont présentées à un stade très tardif de la procédure, et qui conduisent à introduire pour la première fois des éléments nouveaux dans la revendication indépendante sur laquelle se fonde une requête (subsidiaire), ce qui change la nature du cas technique à examiner (voir décision T 153/85, JO OEB 1988, 1 et T 926/93, JO OEB 1997, 447).

Il avait déjà été indiqué dans les décisions G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et T 840/93 (JO OEB 1996, 335) qu'un titulaire de brevet qui a été débouté dans la procédure d'opposition a le droit de demander à la chambre de



wiesenen Anträge von der Beschwerdekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere Anträge prüfen lassen, so liegt es im Ermessen der Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen Rechtsanspruch hat er nicht. Für die Ausübung dieses Ermessens zugunsten des Patentinhabers müssen gute Gründe vorliegen.

In der Sache **T 528/93** hatte der Patentinhaber während der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung einen Anspruch 9 eingereicht und anschließend zurückgezogen. Der Inhalt des Anspruchs 9 gemäß Hauptantrag vor der Beschwerdekammer unterschied sich vom Inhalt des zurückgezogenen Anspruchs 9 nur darin, daß ein nicht wesentliches Merkmal hinzugefügt wurde; somit war er seinem wesentlichen Inhalt nach gleichgeblieben. Die Beschwerdekammer entschied, daß ein Antrag, der einen unabhängigen Anspruch enthält, der bereits früher eingereicht, dann aber während des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung zurückgezogen worden war und deshalb nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung wurde, nicht Gegenstand der Beschwerde sein kann, weil der Beschwerdeführer durch eine solche Entscheidung bezüglich dieses Antrags nicht beschwert ist. In Ausübung ihres Ermessens hat daher die Beschwerdekammer diesen Antrag im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen. Wenn der Patentinhaber beabsichtigt hätte, den Gegenstand des Hauptantrags im Beschwerdeverfahren weiterzuverfolgen, so hätte er vor der Einspruchsabteilung diesen Gegenstand nicht aus dem Verfahren ziehen sollen (s. dazu auch S. 109).

In der Sache **T 206/93** beantragte der Beschwerdeführer eine **weitere Gelegenheit** zur Einreichung neuer Ansprüche, falls die in der Akte enthaltenen, verspätet eingereichten und nicht eindeutig gewährbaren Ansprüche nach der Erörterung nicht akzeptiert werden sollten. Die Kammer lehnte dies als einen Hilfsantrag ohne Spezifizierung der zu erörternden Ansprüche ab. Wäre dem Antrag stattgegeben worden, hätten die Beschwerdegegner unzumutbare Schwierigkeiten damit gehabt, sich auf die neuen Ansprüche einzustellen, und eine etwaige Vertagung hätte das Verfahren auf nicht zu vertretende Weise verzögert. Besondere Umstände, die eine andere Schluß-

Examination of any other requests however is not a right but a matter for the board's discretion, and there must be good reasons for exercising that discretion in the patentee's favour.

In **T 528/93**, during oral proceedings before the opposition division the patentee had filed and then withdrawn a claim. This claim as per the main request before the board differed from the withdrawn claim only in that a non-essential feature had been added; its essential content was therefore the same. The board ruled that a request containing an independent claim which had been filed and then withdrawn during opposition proceedings, and which was therefore not the subject-matter of the contested decision, could not be the subject-matter of the appeal because the decision did not adversely affect the applicant in respect of that request. Exercising its discretion, the board decided not to admit the request into the appeal proceedings. If the patentee had intended to pursue his main request in the appeal proceedings, he should not have withdrawn it during opposition proceedings (see also page 109).

In **T 206/93**, the appellant requested a **further opportunity** to file new claims, if the late-filed and not clearly allowable ones on file were not accepted after discussion. The board took the view that this was an auxiliary request which did not however specify the claims to be discussed. To have admitted it would have posed undue difficulties for the respondents in dealing properly with the new claims, and a possible adjournment would have led to an unacceptable delay in the proceedings. The board could see no exceptional circumstances which might have led to any other conclusion; nor had any such circumstances been advanced by the appellant. The board therefore

recours de réexaminer les requêtes qui ont été rejetées. Toutefois, s'il veut faire examiner d'autres requêtes, la chambre de recours apprécie discrétionnairement s'il y a lieu ou non de les examiner; il ne s'agit pas là d'un droit pour le titulaire du brevet. Si, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la chambre statue en faveur du titulaire du brevet, elle doit avoir de bonnes raisons pour ce faire.

Dans l'affaire **T 528/93**, le titulaire du brevet avait déposé, au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, une revendication 9, qu'il avait ensuite retirée. Le contenu de la revendication 9 selon la requête principale présentée devant la chambre de recours ne différait du contenu de la revendication 9 qui avait été retirée qu'en ce qu'il avait été ajouté une caractéristique d'importance secondaire, si bien que ces deux versions de la revendication 9 avaient pratiquement le même contenu. La chambre de recours a décidé qu'une requête présentée sur la base d'une revendication indépendante qui avait déjà été déposée auparavant et avait ensuite été retirée pendant la procédure devant la division d'opposition, si bien qu'elle ne faisait pas l'objet de la décision contestée, ne pouvait constituer l'objet du recours, le requérant ne pouvant considérer que ladite décision n'avait pas fait droit à ses prétentions, telles qu'énoncées dans cette requête. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre de recours avait donc refusé de prendre en compte la requête. Si le titulaire du brevet avait eu l'intention de continuer à défendre au stade de la procédure de recours la revendication faisant l'objet de sa requête principale, il n'aurait pas dû retirer cette revendication au stade de la procédure devant la division d'opposition (voir également à ce sujet p. 109).

Dans l'affaire **T 206/93**, le requérant avait demandé que lui soit offerte la **possibilité** de déposer de nouvelles revendications si celles, figurant déjà au dossier, déposées en dernier lieu et non clairement admissibles n'étaient pas acceptées après discussion. La chambre a déclaré qu'elle ne tiendrait pas compte de cette requête, celle-ci devant être considérée comme une requête subsidiaire qui n'indiquait pas toutefois les revendications dont il devrait être discuté. Si la chambre avait fait droit à une telle requête, il aurait été excessivement difficile pour les intimés de discuter correctement de ces nouvelles revendications, et s'il avait fallu reporter à plus tard l'exa-

folgerung hätten rechtfertigen können, wurden von der Kammer nicht festgestellt und vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Die Kammer entschied, daß die Einreichung dieses nicht näher spezifizierten Antrags mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensweise nicht in Einklang zu bringen war, und wies ihn daher zurück.

Im Verfahren **T 240/94** beschloß die Kammer, den neuen Antrag trotz verspäteter Einreichung in der mündlichen Verhandlung zum Verfahren zuzulassen, weil der Beschwerdeführer die Umstände größtenteils nicht selbst zu vertreten hatte. Prima facie war der Hilfsantrag eine in gutem Glauben eingereichte Antwort auf die negative Stellungnahme des Berichterstatters, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war. Die Kammer hielt dennoch fest, daß die hilfsweise vorgeschlagene Änderung neu in das Verfahren eingeführt wurde und für die Beschwerdegegner zwangsläufig überraschend kam. Folglich mußte den Vertretern der Beschwerdegegner auch Zeit für eine Rücksprache mit ihren Mandanten und die Vorbereitung einer entsprechenden Antwort eingeräumt werden. Die Kammer beschloß daher in der mündlichen Verhandlung, das Verfahren – soweit es den Hilfsantrag betraf – schriftlich fortzusetzen, und räumte den Beschwerdegegnern eine Frist von drei Monaten für die Einreichung neuer Argumente oder Beweismittel ein.

## 7. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

### 7.1 Einleitung

Nach Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

### 7.2 Billigkeit

In der Sache **T 167/96** entsprach die angefochtene Entscheidung nicht den an eine begründete Entscheidung zu stellenden Mindestanforderungen. Obwohl kein Zweifel daran bestand, daß das Fehlen einer Begründung ein wesentlicher Verfahrensmangel war,

refused to admit this unspecified request, as contrary to proper procedure.

In **T 240/94**, the board decided to admit a new (auxiliary) request into the proceedings despite its late submission at oral proceedings, since the circumstances were largely beyond the appellant's control. The auxiliary request was prima facie a bona fide response to the negative opinion expressed by the rapporteur in the annex to the summons to oral proceedings, but the board took the view that the amendment it proposed was new to the proceedings, and had clearly taken the respondents by surprise. The respondents' representatives therefore had to be given time to consult their clients and prepare a response. For these reasons, the board decided at the oral proceedings to continue proceedings on the auxiliary request in writing, giving the respondents three months to submit any new arguments or evidence.

## 7. Reimbursement of appeal fees

### 7.1 Introduction

According to Rule 67 EPC the reimbursement of appeal fees is ordered in the event of interlocutory revision or where the board of appeal deems an appeal allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.

### 7.2 Fairness

In **T 167/96** the impugned decision did not meet the minimum requirements for a reasoned decision. Although there was no doubt that this lack of reasons amounted to a substantive procedural violation, the board considered that reimburse-

men de ces revendications, il s'en serait suivi des retards inacceptables au niveau de la procédure. A la connaissance de la chambre, il n'existait pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu conduire à une autre conclusion, et le requérant n'avait pas invoqué l'existence de telles circonstances. Par conséquent, la chambre a considéré qu'en présentant cette requête trop vague, le requérant n'avait pas agi comme il convenait dans cette procédure, et elle a décidé de rejeter sa requête.

Dans l'affaire **T 240/94**, la chambre a décidé d'admettre la nouvelle requête, bien qu'elle n'ait été soumise qu'au stade de la procédure orale, étant donné qu'il s'agissait en grande partie d'un cas de force majeure. La requête subsidiaire pouvait de prime abord être considérée comme une réaction de bonne foi du requérant à l'opinion négative émise par le rapporteur dans sa lettre accompagnant la citation à la procédure orale. La chambre a indiqué que, par contre, la modification proposée dans la requête subsidiaire introduisait un élément nouveau dans la procédure et que cette requête prenait manifestement les intimés au dépourvu. Par conséquent, il était nécessaire de donner aux mandataires des intimés le temps nécessaire pour consulter leurs clients et préparer une réponse appropriée. Pour toutes ces raisons, la chambre a décidé, lors de la procédure orale, de poursuivre la procédure par écrit pour ce qui était de la requête subsidiaire, et elle a fixé aux intimés un délai de trois mois pour soumettre le cas échéant de nouveaux arguments et/ou moyens de preuve.

## 7. Remboursement de la taxe de recours

### 7.1 Introduction

Aux termes de la R. 67, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

### 7.2 Équité

Dans l'affaire **T 167/96**, la décision contestée n'était pas suffisamment motivée. Bien que ce défaut de motifs constituât incontestablement un vice substantiel de procédure, la chambre n'a pas estimé qu'il aurait été équitable de rembourser la taxe

hielt die Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für unbillig. Aus der Akte ging nämlich klar hervor, daß die erste Instanz dem Patentinhaber reichlich Zeit für die Einreichung geeigneter Änderungen gelassen, von ihm aber keine Antwort erhalten hatte. Erst im Beschwerdeverfahren legte er dann Änderungen vor, die seines Erachtens die noch bestehenden Einwände ausräumten. Nach Ansicht der Kammer benutzte der Beschwerdeführer das Beschwerdeverfahren, um notwendige Änderungen zu Punkten einzureichen, um deren Klärung sich die Einspruchsabteilung jahrelang vergeblich bemüht hatte. Die Entscheidung wurde aufgehoben und die Angelegenheit gemäß Artikel 10 VOBK an die erste Instanz zurückverwiesen.

Im Fall **J 18/96** (ABI. EPA 1998, \*\*\*) mißachtete die Eingangsstelle die Vorschriften über die Eingangsprüfung. Das Verfahren hatte daher an einem Verfahrensmangel gelitten. Obwohl der Beschwerde unter anderem wegen eines Verfahrensmangels stattgegeben wurde, entsprach die Rückerstattung der Beschwerdegebühr nicht der Billigkeit, weil der Beschwerdeführer nach Meinung der Kammer mit den (in verschiedenen Sprachen) eingereichten Unterlagen selbst den Anlaß für das mißglückte Verfahren (keine Zuerkennung eines Anmeldetags) vor der Eingangsstelle gegeben habe.

Im Fall **T 552/97** legten der Patentinhaber sowie der Einsprechende 02 Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent genüge unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen den Erfordernissen des Übereinkommens. In der schriftlich abgefaßten Entscheidung wurde festgestellt, der Patentinhaber habe seinen Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung zurückgezogen. Die Kammer stellte jedoch fest, daß diese Annahme der Einspruchsabteilung falsch war. Da über den vermeintlich zurückgezogenen Hauptantrag nicht entschieden wurde, lag ein Verstoß gegen Artikel 113 (2) EPÜ und somit ein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wurde angeordnet. Die Kammer ordnete auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, die der Einsprechende 02 entrichtet hatte, da dessen Beschwerde wegen der Zurückverweisung an die erste Instanz infolge des Verfahrensmangels nicht mehr gehört werden

ment of the appeal fee would not be equitable. From the file history it was clear that the patent proprietors had been allowed a very considerable period of time by the department of first instance to file appropriate amendments, but they had failed to reply. On appeal, they had then filed amendments which they believed to overcome the outstanding objections. In the board's view, the appellants had used the appeal procedure to file necessary amendments which the opposition division had sought in vain over a period of years to elicit. The decision was set aside and the case remitted to the department of first instance under Article 10 RPBA.

In **J 18/96** (OJ EPO 1998, \*\*\*) the Receiving Section had failed to observe the provisions concerning examination on filing. The proceedings were therefore marred by a procedural violation. Although the appeal was allowed on the ground, *inter alia*, of a procedural violation, the reimbursement of the appeal fee was not equitable because, in the board's view, the appellants themselves, with the documents they had submitted (in various languages), had contributed to the failure of the proceedings (no date of filing accorded) before the Receiving Section.

In **T 552/97** the patent proprietors and opponent 2 appealed against the decision of the opposition division that the patent, in view of the amendments made, fulfilled the requirements of the Convention. In the written decision it was said that the patent proprietors had withdrawn their main request during the oral proceedings. However, the board found this assumption by the opposition division to be wrong. Since no decision had been taken on the supposedly withdrawn main request, there had been an infringement of Article 113(2) EPC and therefore a substantial procedural violation. The reimbursement of the appeal fee was ordered. The board also ordered the reimbursement of the appeal fee paid by opponent 2, since it had not been possible to hear its appeal because of the remittal to the department of first instance by reason of the procedural violation. The board interpreted Rule 67 EPC, looking in particular at the English text, as meaning that, if several appeals have been filed, the

de recours. En effet, il ressortait clairement du dossier que l'instance du premier degré avait accordé au titulaire du brevet un très long délai pour déposer des modifications appropriées, mais il n'y avait pas donné suite. Ce n'est qu'au stade du recours que le titulaire du brevet déposa des modifications, dont il pensait qu'elles levaient les objections en suspens. De l'avis de la chambre, le requérant s'était servi de la procédure de recours pour déposer les modifications nécessaires que la division d'opposition avait en vain cherché à obtenir pendant des années. La décision a été annulée et l'affaire renvoyée à l'instance du premier degré en vertu de l'article 10 RPCR.

Dans l'affaire **J 18/96** (JO OEB 1998, \*\*\*) la section de dépôt avait ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt. Il y avait donc eu vice de procédure. Bien que la chambre ait fait droit au recours, en raison notamment du vice de procédure qui avait été commis, elle a estimé qu'il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, au motif que le requérant avait lui-même, en déposant des pièces rédigées dans différentes langues, favorisé cet échec de la procédure devant la section de dépôt (laquelle n'avait pas attribué de date de dépôt).

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'article 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné. La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version

konnte. Die Kammer legte dabei Regel 67 EPÜ, insbesondere im Hinblick auf deren englischsprachige Fassung, so aus, daß bei Vorliegen mehrerer Beschwerden die Beschwerdegebühr eines jeden Beschwerdeführers zurückgezahlt werden könne, wenn das der Billigkeit entspreche.

### 7.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

#### 7.3.1 Rechtliches Gehör

Im Verfahren **T 238/94** machte der Beschwerdeführer geltend, der Einspruchsabteilung sei ein wesentlicher Verfahrensfehler unterlaufen, weil sie seine ausführlichen Einwände und Argumente zur Widerlegung einer erfinderischen Tätigkeit völlig ignoriert habe. Die Kammer stellte fest, daß die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung zwar nirgends direkt auf das Vorbringen des Beschwerdeführers zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit Bezug genommen hatte, aber sehr wohl auf die Offenbarung aller vom Beschwerdeführer und vom Beschwerdegegner angezogenen Dokumente und auch auf mögliche Kombinationen ihrer Lehren eingegangen war. Auf diese Weise wurde das Vorbringen des Beschwerdeführers nach Auffassung der Kammer bei der Entscheidungsfindung zumindest indirekt berücksichtigt.

In der Sache **T 1004/96**, die ähnlich gelagert war wie der Fall **T 238/94**, stützte der Beschwerdeführer (Einsprechende) seinen Rückzahlungsantrag darauf, daß die erste Instanz in der Entscheidung bei ihren Ausführungen zur Begründung der Neuheit der Erfindung das Dokument D4 noch nicht einmal erwähnte, obwohl im Teil "Sachverhalt und Anträge" dokumentiert war, daß die Neuheit auch wegen D4 in Abrede gestellt worden war. Die Beschwerdekammer vertrat jedoch die Auffassung, daß der Beschwerdeführer in bezug auf D1 und D4 ganz ähnlich argumentiert habe und die Gegenargumentation der Einspruchsabteilung zur Untermauerung der Neuheit der Erfindung gegenüber D1 selbstredend auch für D4 gegolten habe. Außerdem wurde in der Niederschrift über die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung ausdrücklich die Neuheit "gegenüber D1 und D4" bestätigt. Diese Niederschrift hatte der Beschwerdeführer nicht angefochten und damit indirekt zugegeben, daß er in der Verhandlung doch über die strittige Begründung in Kenntnis gesetzt wurde. Somit war kein wesentlicher Verfahrensmangel gegeben.

appeal fee of each appellant might be reimbursed if such reimbursement is equitable.

### 7.3 Substantial procedural violation

#### 7.3.1 Right to be heard

The appellants in **T 238/94** argued that the opposition division had committed a substantial procedural violation because it had entirely ignored their detailed objections and arguments in respect of lack of inventiveness. The board found that, although the decision indeed contained no direct reference to the appellants' submissions concerning lack of inventive step, the opposition division considered in its decision the disclosures of all the documents cited by the appellants and respondents, and also the possible combinations of their teachings. Thus, in the board's view, the appellants' submissions were actually, albeit indirectly, taken into account when arriving at the contested decision.

In **T 1004/96**, a case analogous in some respects to **T 238/94**, the appellants (opponents) had based their request for reimbursement on the fact that D4 had not even been mentioned in the arguments upholding novelty in the decision of the department of first instance, although the summary of facts and submissions in the decision confirmed that the novelty of the invention had also been contested with regard to the said document. However, the board of appeal in **T 1004/96** held that the appellants had developed similar lines of argument in respect of documents D1 and D4, and that it was obvious that the reasoning of the opposition division upholding novelty with regard to D1 applied ipso facto with regard to D4. Moreover, the minutes of the oral proceedings before the opposition division contained, in particular, the statement "...is new with regard to D1 or to D4". In failing to contest the minutes, the appellants had implicitly admitted that they had been informed of the reason in question at the hearing. The proceedings had therefore not been marred by a substantial procedural violation.

anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

### 7.3 Vice substantiel de procédure

#### 7.3.1 Droit d'être entendu

Dans l'affaire **T 238/94**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, au motif qu'elle avait entièrement ignoré les arguments et objections détaillés qu'il avait développés au sujet du défaut d'activité inventive. La chambre a estimé que même si dans sa décision, la division d'opposition ne faisait pas directement référence à l'argumentation du requérant quant à l'absence d'activité inventive, elle avait néanmoins tenu compte des divulgations contenues dans tous les documents cités par le requérant et intimé, ainsi que des éventuelles combinaisons de leurs enseignements respectifs. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait donc bien pris en considération, quoiqu'indirectement, l'argumentation du requérant dans la décision contestée.

Dans l'affaire **T 1004/96**, qui était un peu analogue à l'affaire **T 238/94**, la requérante (opposante) avait fondé sa requête en remboursement sur le fait que, dans l'argumentation exposée par la première instance dans sa décision pour justifier la nouveauté de l'invention, D4 n'aurait même pas été évoqué, alors que l'exposé des faits et conclusions de ladite décision confirmait que la nouveauté de l'invention avait aussi été contestée par rapport à ce document D4. En l'espèce, la chambre de recours a cependant considéré que la requérante avait développé des raisonnements similaires à l'égard de D1 et de D4, et qu'il allait de soi que le raisonnement présenté en réponse par la division d'opposition au soutien de la nouveauté de l'invention par rapport à D1 s'appliquait ipso facto vis-à-vis de D4. En outre, le procès-verbal de la procédure orale tenue devant la division d'opposition indiquait notamment "...est nouveau par rapport à D1 ou à D4". En ne contestant pas ce procès-verbal, la requérante avait admis implicitement que la raison en question lui avait bien été communiquée au cours de l'audience. Aucun vice substantiel n'avait donc entaché le déroulement de la procédure.

### 7.3.2 Weitere Einzelfälle

In **T 227/95** ging es darum, daß eine Kammer (in der Sache T 527/92) die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz (Einspruchsabteilung) zurückverwiesen hatte – und nicht zur Aufrechterhaltung des Patents, wie letztere annahm. Die Mißachtung der Anordnung der Kammer durch die Einspruchsabteilung stellte im Hinblick auf Artikel 111 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Die Angelegenheit wurde nochmals an die erste Instanz zurückverwiesen und die Beschwerdegebühr zurückgezahlt.

In der Sache **J 17/92** beanstandete der Beschwerdeführer, daß die Prüfungsabteilung für ihren Bescheid ein falsches Formblatt verwendet hatte, wonach die Zurückweisung der Anmeldung drohe, wenn keine Erwidierung eingereicht werde. Die Prüfungsabteilung hatte den Fehler zwar eingeräumt, es aber unterlassen, das Formblatt zurückzunehmen. Die Kammer sah in der Weigerung der Prüfungsabteilung, das falsche Formblatt und dann auch die angedrohte Sanktion einer möglichen Zurückweisung der Anmeldung zurückzunehmen, einen wesentlichen Verfahrensmangel. Sie ordnete nach Regel 67 EPÜ aus Gründen der Billigkeit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

### 7.4 Abhilfe

In der Entscheidung **T 898/96** stellte die Kammer fest, daß kein Grund besteht, einem Anmelder, der in der Beschwerdeschrift sein Einverständnis mit der zuvor im Bescheid gemäß Regel 51 (4) EPÜ festgelegten Fassung der Anmeldung erklärt, das Patent vorzuenthalten, selbst wenn der Anmelder diese Fassung vor Einreichung der Beschwerde nicht gebilligt hat. Daher hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde gegen ihre auf Artikel 113 (2) EPÜ gestützte Entscheidung auf Zurückweisung der Anmeldung abhelfen müssen. Ihr diesbezügliches Versäumnis stellte einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprach nach Ansicht der Kammer allerdings nicht der Billigkeit, weil der Anmelder der Fassung eben erst nach Einreichung der Beschwerde zustimmte.

Im Fall **T 794/95** hätte die Prüfungsabteilung der Beschwerde nach dem Urteil der Kammer unter den gegebenen Umständen gemäß Artikel 109 (1) EPÜ abhelfen müssen, wie es auch ausdrücklich beantragt worden war. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr hielt die Kammer jedoch

### 7.3.2 Other miscellaneous cases

**T 227/95** related to a situation where a decision (T 527/92) was taken by a board to remit the case to the department of first instance (opposition division) for further prosecution and not, as assumed by the division, with the instruction to maintain the patent. The fact that the opposition division had not carried out the board's order amounted to a substantial procedural violation with regard to Article 111 EPC. The case was remitted again to the first-instance department, and the appeal fee was reimbursed.

In **J 17/92** the appellants complained that the examining division had used the wrong form for its communication, ie a form threatening that the application would be refused if a response was not filed. The examining division agreed that the form was wrong, but failed to withdraw it. The board considered that this failure to withdraw the wrong form, and then to withdraw the threatened sanction of a possible refusal of the application, amounted to a substantial procedural violation. The board ordered the reimbursement of the appeal fee as being equitable under Rule 67 EPC.

### 7.4 Interlocutory revision

In **T 898/96** the board took the view that, as soon as an applicant approved in the notice of appeal the text of the application as previously indicated in the communication under Rule 51(4) EPC, there was no reason why the patent should not have been granted, even if the applicant did not approve the text before filing the appeal. Thus the decision of the examining division to refuse the application on the basis of Article 113(2) EPC should have been rectified by way of interlocutory revision. The failure to rectify such a decision in this way was a substantial procedural violation. However, the board did not consider the reimbursement of the appeal fee to be equitable, precisely because the applicants did not approve the notified text before filing their appeal.

In **T 794/95** the board found that, given the circumstances of the case, the examining division should have rectified its decision under Article 109(1) and proceeded to the interlocutory revision expressly requested. However, the board did not consider it equitable to order the reimburse-

### 7.3.2 Autres cas isolés

Dans l'affaire **T 227/95**, la chambre avait (dans la décision T 527/92) renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré (division d'opposition), afin de poursuivre la procédure, et non, comme l'avait supposé la division d'opposition, pour maintenir le brevet. Le fait que la division d'opposition n'avait pas exécuté l'ordre de la chambre constituait un vice substantiel de procédure au regard de l'article 111 CBE. L'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l'instance du premier degré et la taxe de recours a été remboursée.

Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant avait allégué que la division d'examen n'avait pas utilisé le bon formulaire de notification, soit, en l'occurrence, celui qui avise le demandeur du risque de rejet de la demande s'il ne produit pas de réponse. La division d'examen a convenu qu'elle n'avait pas utilisé le bon formulaire, mais ne l'a pas retiré. La chambre a estimé que le fait de ne pas retirer le formulaire erroné et la menace d'un éventuel rejet de la demande constituait un vice substantiel de procédure. Elle a donc ordonné le remboursement de la taxe de recours, qu'elle a jugé équitable conformément à la règle 67 CBE.

### 7.4 Révision préjudicielle

Dans l'affaire **T 898/96**, la chambre a estimé que dès qu'un demandeur donnait son accord, dans l'acte de recours, sur le texte de la demande, tel que spécifié dans la notification antérieure établie au titre de la règle 51(4) CBE, il n'y avait aucune raison de ne pas délivrer un brevet, et ce même si le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte en question avant de former le recours. Par conséquent, la décision de la division d'examen de rejeter la demande, eu égard à l'article 113(2) CBE, aurait dû être rectifiée dans le cadre de la révision préjudicielle. Le fait de ne pas faire droit au recours constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a néanmoins estimé qu'il ne serait pas équitable de rembourser la taxe de recours, précisément parce que le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte de la demande avant de former son recours.

De l'avis de la chambre saisie de l'affaire **T 794/95**, la division d'examen aurait dû, dans les circonstances de l'espèce, faire droit au recours en vertu de l'article 109(1) CBE, et procéder à la révision préjudicielle expressément requise. La chambre a néanmoins estimé qu'il n'était pas

nicht für billig, da das Prüfungsverfahren bis zum Erlaß der angefochtenen Entscheidung völlig untadelig abgelaufen war und der Beschwerdeführer einzig und allein wegen des sachlichen Inhalts der Entscheidung und nicht wegen irgendwelcher bis dahin unterlaufener Verfahrensfehler oder der späteren falschen Reaktion der Prüfungsabteilung auf die Beschwerde (d. h. wegen der verweigerten Abhilfe) Beschwerde einlegen mußte.

## **E. Verfahren vor der Disziplinarkammer**

### **1. Europäische Eignungsprüfung**

#### **1.1 Überprüfung durch die Disziplinarkammer**

In der Entscheidung **D 1/94** (ABI. EPA 1996, 468) wurde zusammenfassend ausgeführt, daß sich in Prüfungsangelegenheiten die Befugnis der Disziplinarkammer darauf beschränkt, Entscheidungen der Prüfungskommission allein auf die korrekte Anwendung der VEP, ihrer Ausführungsbestimmungen oder höherrangigen Rechts hin zu überprüfen. Nur schwerwiegende und eindeutige Fehler, die angeblich bei der Prüfung gemacht wurden, können berücksichtigt werden. Diese Fehler müssen für die angefochtene Entscheidung bedeutsam sein in dem Sinne, daß die Entscheidung anders ausgefallen wäre, wenn dieser Fehler nicht gemacht worden wäre (Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, D 1/92, ABI. EPA 1993, 357, D 6/92, ABI. EPA 1993, 361).

Ein Übersetzungsfehler kann als ein solcher Fehler angesehen werden und eine Verletzung des Artikels 11 (3) VEP darstellen, da diese Vorschrift davon ausgeht, daß die Übersetzung aus der vom Bewerber gewählten Sprache in eine der Amtssprachen des EPA absolut richtig ist. Die Prüfungskommission muß deshalb in ihrer Entscheidung begründen, weshalb sie die Übersetzungsfehler nicht für schwerwiegend im obigen Sinne hielt.

#### **1.2 Grenzfälle**

Grenzfallentscheidungen darüber, ob ein Bewerber geeignet ist, als zugelassener Vertreter vor dem Europäischen Patentamt tätig zu werden, sind nach den Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung VEP

ment of the appeal fee, since the examining procedure up to the decision under appeal was not tainted with any failure and the necessity for the appellants to file an appeal emerged exclusively from the substance of the decision, not because of any procedural shortcomings up to this stage and equally not from the later incorrect handling of the appeal by the examining division (ie the failure to rectify its decision).

## **E. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal**

### **1. European qualifying examination**

#### **1.1 Review by the Disciplinary Board**

**D 1/94** (OJ EPO 1996, 468) pointed out that in examination matters the Disciplinary Board's powers of review of Examination Board decisions are restricted to correct application of the REE, its implementing provisions or higher-ranking law; only alleged serious and obvious mistakes concerning the examination can be considered. These mistakes must be relevant to the decision under appeal, in the sense that the decision would have been different had the mistake not been made (confirming previous case law, D 1/92, OJ EPO 1993, 357, D 6/92, OJ EPO 1993, 361).

A translation error may be considered to be such a mistake and may constitute a violation of Article 11(3) REE, since this provision assumes that the translation from the language selected by the candidate into one of the EPO official languages is totally correct. In its decision, the Examination Board therefore has to give reasons why the translation errors were not found to be serious in the above sense.

#### **1.2 Borderline cases**

Borderline-case assessments of candidates' fitness to practice as professional representatives before the EPO are not possible under the 1994 Regulation on the European Qualifying Examination (REE 1994) and its

équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, au motif que jusqu'au prononcé de la décision entreprise, la procédure d'examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Seul le contenu de la décision avait conduit le requérant à former un recours, et non une irrégularité procédurale commise avant ladite étape ou le fait que la division d'examen n'avait ultérieurement pas correctement traité le recours (en n'y faisant pas droit).

## **E. Procédure devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

### **1. Examen européen de qualification**

#### **1.1 Révision de décisions par la chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

La décision **D 1/94** (JO OEB 1996, 468) a exposé, dans son sommaire, que dans les litiges relatifs à l'examen européen de qualification, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire n'a compétence que pour vérifier si, dans ses décisions, le jury d'examen a correctement appliqué le règlement relatif à l'examen européen de qualification (REE), ses dispositions d'exécution ou des dispositions qui prévalent. Les fautes alléguées par le requérant ne peuvent être prises en considération que s'il s'agit de fautes graves et manifestes commises dans la conduite de l'examen. Ces fautes doivent avoir été de nature à influencer sur la décision attaquée, en ce sens que la décision aurait été différente si elles n'avaient pas été commises (confirmation de la jurisprudence antérieure D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361).

Une erreur de traduction peut être considérée comme une faute grave et manifeste susceptible de constituer une violation de l'article 11(3) REE dans la mesure où il est admis dans cet article que la traduction dans l'une des trois langues officielles de l'OEB de la réponse rédigée par le candidat dans la langue de son choix est parfaitement correcte. Dans sa décision, le jury d'examen doit donc expliquer pour quels motifs il considère que les erreurs de traduction qui ont été commises ne constituent pas une faute grave au sens qui a été indiqué plus haut.

#### **1.2 Cas limites**

En application du règlement relatif à l'examen européen de qualification de 1994 (REE 1994) et de ses dispositions d'exécution (DE) de 1994, il n'est pas possible de prendre en compte les cas limites, lors de l'ap-

1994 und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen von 1994 nicht möglich. Artikel 17 (1) VEP 1994 ist erschöpfend und besagt, daß ein Bewerber für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende Bewertung erzielen muß, um die europäische Eignungsprüfung zu bestehen. Die einzige Ausnahme ist in Regel 10 der Ausführungsbestimmungen von 1994 verankert, die kraft Artikel 17 (1) VEP 1994 ebenfalls erschöpfend ist und nur für Bewerber gilt, die erstmals an der Prüfung teilnehmen (**D 8/96**, ABI. EPA 1998, 302).

### 1.3 Voraussetzungen für die Zulassung

Zwei Entscheidungen der Disziplinarkammer befaßten sich mit den Voraussetzungen für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung.

In der Entscheidung **D 14/93** (ABI. EPA 1997, 561) wurde darauf hingewiesen, daß die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Artikel 7 (1) b) VEP 1991 nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem **Rechtsanwalt** abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Rechtsanwalt außerdem Patentanwalt nach nationalem Recht ist (s. Artikel 134 (7) EPÜ). Nach Auffassung des Beschwerdeführers stellt die Tatsache, daß Artikel 7 VEP die Möglichkeit, ein Praktikum unter Leitung eines Rechtsanwalts abzulegen, nicht vorsieht, einen Verstoß gegen den in Artikel 134 (7) EPÜ verankerten Grundsatz der Gleichbehandlung von Rechtsanwälten und zugelassenen Vertretern (Artikel 134 (1) EPÜ) dar. Dieser Argumentation folgte die Kammer nicht, da die in Artikel 7 (1) b) VEP 1991 genannten Tätigkeiten natur- oder ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse voraussetzen und Rechtsanwälte diese für die Eigenschaft als Ausbilder notwendigen Kenntnisse in der Regel nicht in dem Maße besitzen, wie es im Hinblick auf die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, erforderlich ist.

In der zweiten Entscheidung **D 25/96** (ABI. EPA 1998, 45) wurde festgestellt, daß die für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung nach Artikel 10 (2) a) VEP nachzuweisende Beschäftigung nicht bei einem freiberuflich tätigen deutschen Patentanwalt abgeleistet werden kann, der nicht in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen ist.

implementing provisions (IP 1994). Article 17(1) REE 1994 is exhaustive, and stipulates that a candidate must pass each examination paper in order to pass the European qualifying examination as a whole. The only exception is laid down in Rule 10 IP 1994, which by virtue of Article 17(1) REE 1994 is also exhaustive and applies only to candidates sitting the examination for the first time (**D 8/96**, OJ EPO 1998, 302).

### 1.3 Conditions for enrolment

These were considered in two Disciplinary Board decisions.

In **D 14/93** (OJ EPO 1997, 561), the board ruled that the training period pursuant to Article 7(1)(b) REE 1991 could not be served with a **legal practitioner** whose name was not on the list of professional representatives before the EPO, even if he was a patent attorney under national law (see Article 134(7) EPC). The appellant argued that Article 7 REE's failure to provide for the possibility of this period being spent under the supervision of a legal practitioner was in breach of the principle – enshrined in Article 134(7) EPC – of treating legal practitioners and professional representatives equally (Article 134(1) EPC). The board disagreed, because the activities referred to in Article 7(1)(b) REE 1991 presupposed possession of the scientific or technical knowledge required with a view to activities pertaining to European patent applications and patents, and which legal practitioners did not normally have.

In **D 25/96** (OJ EPO 1998, 45), the board ruled that the period of professional activity employment pursuant to Article 10(2)(a) REE could not be served with a German patent agent in private practice who was not on the list of professional representatives before the EPO.

préciation de l'aptitude des candidats à exercer l'activité de mandataire agréé près l'OEB. L'article 17(1) REE couvre tous les cas. Selon cet article, un candidat doit réussir chacune des épreuves pour pouvoir être reçu à l'examen de qualification dans son ensemble. La seule exception prévue est énoncée à la règle 10 DE 1994, laquelle, en vertu de l'article 17(1) REE, est elle aussi exhaustive et ne s'applique qu'aux candidats qui se présentent pour la première fois (décision **D 8/96**, JO OEB 1998, 302).

### 1.3 Conditions d'inscription

Dans deux décisions, la chambre de recours statuant en matière disciplinaire a examiné les conditions requises pour l'inscription à l'examen européen de qualification.

Dans la décision **D 14/93** (JO OEB 1997, 561), il a été indiqué que les activités professionnelles dont un candidat doit justifier conformément à l'article 7(1) b) REE 1991 pour pouvoir être admis à se présenter à l'examen européen de qualification ne doivent pas avoir été exercées auprès d'un **avocat** qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés, même s'il s'agit d'un avocat qui est par ailleurs mandataire en brevets d'invention selon le droit national (cf. article 134(7) CBE). Selon l'argumentation du requérant, le fait que l'article 7 REE ne prévoit pas la possibilité d'effectuer un stage sous la direction d'un avocat constituait une violation du principe établi par l'article 134(7) CBE de l'égalité de traitement des avocats et des mandataires agréés au sens de l'article 134(1) CBE. La chambre n'a pas suivi cette argumentation, car l'exercice des activités mentionnées à l'article 7 (1) b) REE 1991 présuppose des connaissances de nature scientifique ou technique, or les avocats ne possèdent pas, en règle générale, ces connaissances que devrait avoir un formateur, parce qu'elles sont nécessaires pour l'exercice des activités en rapport avec les demandes de brevet et les brevets européens.

Dans la deuxième décision **D 25/96** (JO OEB 1998, 45), il a été constaté que l'activité professionnelle dont un candidat doit justifier, conformément à l'article 10(2) a) REE, pour pouvoir être inscrit à l'examen européen de qualification ne peut avoir été exercée auprès d'un conseil en brevets allemand indépendant qui n'est pas inscrit sur la liste des mandataires agréés.

## 2. Beschwerdefähigkeit von Entscheidungen in Disziplinarangelegenheiten

In der Sache **D 15/95** (ABI. EPA 1998, 297) ging es um die Frage der Beschwerdefähigkeit einer Entscheidung des Disziplinarrates, mit der der Anzeige des Antragstellers nicht stattgegeben wurde.

Nach Artikel 8 Abs. 2 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) können Beschwerden vom betroffenen zugelassenen Vertreter, vom Präsidenten des Rates des *epi* und vom Präsidenten des Europäischen Patentamts eingelegt werden.

Die Entscheidung des Disziplinarrates, die das aufgrund einer Anzeige eingeleitete Verfahren abschließt, ist eine Entscheidung im Rechtssinn nur gegenüber dem in Artikel 8 Abs. 2 VDV genannten Personenkreis und kann auch nur von diesem Personenkreis mit der Beschwerde angefochten werden. Dem Anzeigersteller steht insoweit kein Beschwerderecht zu. Die Kontrolle der Beschwerdeinstanz ist darauf beschränkt, ob die Rechte des "Beschuldigten", d. h. im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern "des betroffenen zugelassenen Vertreters", gewahrt worden sind.

## VII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

### 1. Das EPA als ISA

#### 1.1 Begründung der Aufforderung – Überprüfung von Widersprüchen

In der Sache **W 3/96** führte die Kammer aus, daß nach der Rechtsprechung im Falle der Feststellung der Uneinheitlichkeit *a posteriori* mehr als die bloße Aufzählung von Dokumenten, die die beanspruchte Erfindung nahelegten, erforderlich ist. Im dem zur Entscheidung stehenden Fall basiere die in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT enthaltene Begründung auf der lediglich unter Hinweis auf zwei Druckschriften getroffenen Feststellung, der unabhängige Anspruch 1 weise gegenüber dem Stand der Technik "offensichtlich" keine erfinderische Tätigkeit auf. Nach Auffassung der Kammer kann eine solche bloße Behauptung unter diesen Umständen nicht als ausreichende Begründung angesehen wer-

## 2. Appealability of decisions in disciplinary matters

**D 15/95** (OJ EPO 1998, 297) concerned the appealability of a Disciplinary Committee decision dismissing the appellant's complaint.

Under Article 8(2) of the Regulation on discipline for professional representatives (RDR), appeals can be filed by the professional representative concerned and the Presidents of the *epi* Council and the EPO.

A Disciplinary Committee decision dismissing a complaint is a decision in the legal sense only as regards the persons referred to in Article 8(2) RDR, and only they can appeal against it. Thus the person who made the complaint has no right of appeal. Review on appeal is limited to safeguarding the rights of the "accused", i.e. the "professional representative concerned" within the meaning of the RDR.

## VII. THE EPO ACTING AS PCT AUTHORITY

### 1. The EPO acting as ISA

#### 1.1 Substantiation of invitation – Review of protest

In **W 3/96** the board explained that, according to EPO case law, a mere list of documents suggesting the claimed invention was not enough to substantiate an *a priori* objection of non-unity of invention. In the case at issue, the reasons specified in the invitation under Rule 40.1 PCT were based on the assertion, citing only two documents, that the independent claim 1 "evidently" showed no inventive step vis-à-vis the prior art. In the board's view, such an assertion could not, under these circumstances, be seen as a sufficient substantiation, since a non-trivial feature of claim 1 had been left out of account. Furthermore, in the communication regarding the review of the invitation under Rule 40.2(e) PCT, an additional

## 2. Possibilité d'attaquer des décisions rendues dans des affaires disciplinaires

Dans l'affaire **D 15/95** (JO OEB 1998, 297), la chambre a examiné dans quelle mesure il pouvait être formé recours contre une décision du Conseil de discipline qui n'avait pas fait droit aux prétentions du plaignant.

Aux termes de l'article 8, paragraphe 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDMA), le mandataire agréé, le Président du Conseil de l'*epi* et le Président de l'Office européen des brevets peuvent former un recours.

La décision du Conseil de discipline, qui met fin à la procédure engagée à la suite de la plainte, n'est une décision au sens juridique du terme que vis-à-vis de la catégorie de personnes mentionnées à l'article 8, paragraphe 2 RDMA, et ne peut de même être contestée que par un recours émanant de l'une de ces catégories de personnes. L'auteur de la plainte ne dispose de ce fait d'aucun droit de recours. L'instance de recours se borne à contrôler si les droits de "l'accusé", à savoir "le mandataire agréé concerné", au sens où l'entend le RDMA ont bien été respectés.

## VII. L'OEB AGISSANT EN QUALITÉ D'AUTORITÉ PCT

### 1. L'OEB agissant en qualité d'ISA

#### 1.1 Motivation d'une invitation – Réexamen de la réserve

Dans l'affaire **W 3/96**, la chambre a déclaré que dans le cas où un défaut d'unité est constaté *a posteriori*, il ne suffit pas, en vertu de la jurisprudence, de se borner à citer des documents qui suggèrent l'invention revendiquée. En l'espèce, l'invitation selon la règle 40.1 PCT se contentait d'indiquer comme raison que compte tenu de deux documents, la revendication indépendante 1 n'impliquait "manifestement" aucune activité inventive par rapport à l'état de la technique. De l'avis de la chambre, on ne saurait considérer qu'une telle affirmation constitue une raison suffisante, car une caractéristique de la revendication 1, qui n'était pas sans importance, n'avait pas été prise en considération.



den, weil ein nicht triviales Merkmal des Anspruchs 1 nicht in Erwägung gezogen wurde. Ferner wurde in der Mitteilung über die Überprüfung der Aufforderung nach Regel 40.2 e) PCT unter Einbeziehung einer zusätzlichen Druckschrift festgestellt, daß Anspruch 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Die Kammer stellte fest, daß nach der Rechtsprechung zum analogen Verfahren bei der internationalen vorläufigen Prüfung (Regel 68.3 e) PCT) im Zuge der Mitteilung des Überprüfungsergebnisses keine neuen Gründe nachgeschoben werden dürfen (W 4/93, ABI. EPA 1994, 939). Nach Auffassung der Kammer dürfen auch in diesem Fall die nachgeschobenen Gründe bei der Beurteilung, ob die Aufforderung nach Regel 40.1 PCT ausreichend begründet und ob der Widerspruch berechtigt sei, nicht berücksichtigt werden. Maßgebend sei nicht, ob eine nachvollziehbare Begründung habe gegeben werden können, sondern ob eine solche in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT gegeben wurde. Das Fehlen einer nachvollziehbaren Begründung in der Aufforderung nach Regel 40.1 PCT führe dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht entspreche und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchengebühren biete.

## VIII. ALLGEMEINE FRAGEN

### 1. Auslegung des EPÜ

Die Auslegung der Ausführungsordnung zum EPÜ durch die Beschwerdekammern angesichts eines Auslegungsbeschlusses des Verwaltungsrats war Gegenstand des Verfahrens **J 16/96**. Zu entscheiden war, ob ein Zusammenschluß von Vertretern im Sinne von Regel 101 (9) EPÜ auch von zugelassenen Vertretern gebildet werden kann, die nicht freiberuflich tätig sind. Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hatte 1978 auf seiner vierten Sitzung den Beschluß gefaßt, daß unter einem Zusammenschluß im Sinne dieser Regel nur ein Zusammenschluß freiberuflich tätiger Vertreter zu verstehen sei.

Die Juristische Beschwerdekammer führte aus, im Recht der internationalen Organisationen sei anerkannt, daß Organe, die zur Setzung von internem Recht befugt seien (das trifft für den Verwaltungsrat zu, der insbesondere die Ausführungsordnung ändern kann), in entsprechen-

document was cited in support of the allegation that claim 1 showed no inventive step.

The board noted that, according to the case law concerning the analogous procedure for international preliminary examination (Rule 68.3(e) PCT), new reasons may not be added when the result of the review is communicated (W 4/93, OJ EPO 1994, 939). In this case, too, the subsequently presented reasons were not to be taken into account when assessing whether the invitation under Rule 40.1 PCT was sufficiently substantiated and whether the protest was justified. The crucial issue was not whether the invitation could have been clearly substantiated, but whether clear reasons had in fact been given in the invitation under Rule 40.1 PCT. The absence of such reasons meant that the invitation to pay failed to meet the requirements of Rule 40.1 PCT and therefore offered no basis for refusing to reimburse the additional search fees which had been paid under protest.

## VIII. GENERAL ISSUES

### 1. Interpretation of the EPC

The interpretation of the Implementing Regulations to the EPC by the boards of appeal in view of a decision by the Administrative Council concerning interpretation was the subject of **J 16/96**. At issue was whether an association of representatives within the meaning of Rule 101(9) EPC could also be formed by professional representatives who did not work in private practice. The Administrative Council of the European Patent Organisation had decided at its 4th meeting in 1978 that an association within the meaning of this rule could only be an association consisting of professional representatives in private practice.

The Legal Board of Appeal stated that it was recognised in the law of international organisations that bodies competent to lay down internal law (this included the Administrative Council, which could amend the Implementing Regulations in particular) had a corresponding right to

Il a en outre été constaté dans la notification relative au réexamen de l'invitation selon la règle 40.2e) PCT que la revendication 1 n'impliquait aucune activité inventive compte tenu d'un document supplémentaire.

La chambre a constaté qu'en vertu de la jurisprudence développée au sujet de la procédure analogue dans le cadre de l'examen préliminaire international (règle 68.3e) PCT), il ne peut être invoqué après coup de nouveaux motifs lors de la notification du résultat du réexamen (W 4/93, JO OEB 1994, 939). Dans ce cas également, les motifs invoqués après coup ne peuvent pas être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'examiner si l'invitation selon la règle 40.1 PCT est suffisamment motivée, et si la réserve est justifiée. L'important n'est pas de savoir si l'on aurait pu invoquer des motifs compréhensibles, mais si l'invitation visée à la règle 40.1 PCT contenait de tels motifs. En l'absence de tout motif compréhensible dans l'invitation selon la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer ne satisfait pas aux exigences de la règle 40.1 PCT, en conséquence de quoi il n'est pas justifié de retenir les taxes de recherche additionnelle payées sous réserve.

## VIII. QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

### 1. Interprétation de la CBE

L'interprétation du règlement d'exécution de la CBE par les chambres de recours eu égard à une décision interprétative rendue par le Conseil d'administration a fait l'objet de la procédure **J 16/96**. Il s'agissait de décider si un groupement de mandataires au sens de la règle 101(9) CBE pouvait également être constitué par des mandataires agréés n'exerçant pas leurs activités de façon libérale. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets avait décidé, lors de sa quatrième session en 1978, que seuls les mandataires exerçant leurs activités à titre libéral pouvaient entrer en compte pour constituer un groupement au sens de ladite règle.

La chambre de recours juridique a expliqué que le droit des organisations internationales admet que des organes compétents pour arrêter des dispositions de droit interne (comme c'est le cas pour le Conseil d'administration, qui peut notamment modifier le règlement d'exécution) pouvaient

dem Umfang auch ein Recht zur Auslegung desselben für sich in Anspruch nehmen können. Innerhalb dieser Befugnis habe der Verwaltungsrat gehandelt.

Die Beschwerdekammern seien jedoch bei ihren Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden und nur dem Übereinkommen unterworfen (Artikel 23 (3) EPÜ). Es bestehe weder eine formelle Bindung der Beschwerdekammern an einen Auslegungsbeschuß des Verwaltungsrats, noch könne ein solcher Beschuß als Weisung für ihre Entscheidungen aufgefaßt werden. Jedoch gehöre der Auslegungsbeschuß zu den relevanten Auslegungselementen und könne im Rahmen der Auslegung der Vorschrift berücksichtigt werden.

Die Kammer stellte fest, daß Regel 101 (9) EPÜ nicht auf eine Übereinkunft der Vertragsstaaten zurückgehe, sondern erst nachträglich vom Verwaltungsrat geschaffen wurde. Wie der Auslegungsbeschuß stelle sie bereits von der Europäischen Patentorganisation selbst geschaffenes Recht dar. Die Auslegungsregeln der Wiener Vertragsrechtskonvention, die für das EPÜ gälten, seien deshalb nur *mutatis mutandis* anzuwenden.

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention sei das Übereinkommen "nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Ziels und Zwecks" (Artikel 31 (1) der Wiener Konvention) auszulegen. In gleicher Weise zu berücksichtigen sei nach Artikel 31 (3) a) dieser Konvention "jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen". Der Verwaltungsratsbeschuß trete daher in seiner Bedeutung für die Auslegung der Regel 101 (9) gleichwertig neben die allgemeine Regel des Artikels 31 (1) der Wiener Konvention.

interpret this law for themselves. It was within this authority that the Administrative Council acted.

However, in their decisions the boards of appeal were not bound by any instructions and complied only with the provisions of the Convention (Article 23(3) EPC). The boards of appeal could not be formally bound to a decision of the Administrative Council concerning a question of interpretation, nor could such a decision be deemed to be an instruction for their decisions. However, such a decision was a relevant element in interpretation and could be taken into account when interpreting a provision.

The board held that Rule 101(9) EPC was not based on an agreement between the contracting states, but had been drawn up by the Administrative Council at a later date. As was the case with the Council's decision on interpretation, it was law established by the European Patent Organisation itself. The rules of interpretation in the Vienna Convention on the Law of Treaties, which applied to the EPC, could therefore only be applied *mutatis mutandis*.

According to the Vienna Convention on the Law of Treaties, the Convention had to be interpreted "in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose" (Article 31(1) Vienna Convention). According to Article 31(3)(a) of this Convention, "any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions" had also to be taken into account. In terms of its significance for the interpretation of Rule 101(9), the decision of the Administrative Council had to be set alongside the general rule in Article 31(1) of the Vienna Convention.

également revendiquer dans la même mesure le droit de les interpréter. Le Conseil d'administration a agi dans le cadre de ces compétences.

Dans leurs décisions, les chambres de recours ne sont toutefois liées par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la Convention (article 23(3) CBE). Il n'existe pour les chambres de recours aucune obligation formelle de se tenir à une décision interprétative du Conseil d'administration, et une telle décision du Conseil ne saurait en aucun cas être considérée comme une instruction pour les décisions des chambres. Cependant, la décision interprétative fait partie des éléments d'interprétation pertinents et peut être prise en compte dans le cadre de l'interprétation de la disposition.

La chambre a constaté que la règle 101(9) CBE ne remontait pas à un accord des Etats contractants, mais qu'elle n'avait été élaborée qu'ultérieurement par le Conseil d'administration. A l'instar de la décision interprétative, elle constitue déjà un droit créé par l'Organisation européenne des brevets elle-même. Les règles d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui valent pour la CBE, ne sont dès lors applicables que *mutatis mutandis*.

Aux termes de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Convention "doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" (article 31(1) de la Convention de Vienne). Selon l'article 31(3) a) de cette même Convention, il sera tenu compte de la même façon "de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions". La décision du Conseil d'administration revêt dès lors, aux fins de l'interprétation de la règle 101(9), la même importance que la règle générale visée à l'article 31(1) de la Convention de Vienne.

Die Auslegung nach Artikel 31 (1) der Wiener Konvention führte die Kammer zu dem Ergebnis, daß ein Zusammenschluß im Sinne der Regel 101 (9) EPÜ auch ein Zusammenschluß nicht freiberuflich tätiger Vertreter sein könne. Die mit dem Auslegungsbeschluß beabsichtigte Beseitigung von Unklarheiten bei der Anwendung von Regel 101 (9) EPÜ sei im Lichte neuerer Entwicklungen im Vertreterwesen nicht gelungen, so daß die Bedeutung des Verwaltungsratsbeschlusses gegenüber den übrigen Auslegungselementen zurücktrete.

Interpreting the case in accordance with Article 31(1) of the Vienna Convention, the board concluded that an association within the meaning of Rule 101(9) EPC could also be an association of representatives not engaged in private practice. The intended aim of the Council's decision, which was to eliminate ambiguities in the application of Rule 101(9) EPC, had, in the light of recent developments in the profession, not been achieved, and as such the decision was less important in relation to the other factors involved in interpretation.

L'interprétation selon l'article 31(1) de la Convention de Vienne a conduit la chambre à conclure qu'un groupement au sens de la règle 101(9) CBE pouvait également être un groupement de mandataires n'exerçant pas leurs activités de façon libérale. Le but recherché par la décision du Conseil, à savoir la suppression d'imprécision concernant l'application de la règle 101(9) CBE, n'a pas, à la lumière de l'évolution récente du système de représentation, été atteint, de sorte que la signification donnée dans la décision du Conseil d'administration s'efface devant les autres éléments d'interprétation.