

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 2001 über 1300 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2001 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 2001. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll, wie in vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern und stellt eine aktuelle Ergänzung der Publikation "Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" dar. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern eine angenehme und gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In 2001, the boards of appeal settled over 1 300 cases. The first part of the present case-law report describes board of appeal activities during the year, and gives various statistics. The second part summarises the case law developed in 2001. Annexed to the report are the headnotes of decisions scheduled for publication in the EPO's Official Journal.

As in the past, the present report is intended to facilitate access to the new development of the boards' case law through its systematic approach. In the meantime it completes the fourth edition of "Case Law of the boards of appeal of the European Patent Office". With this in mind, I wish all readers a pleasant and enriching read.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2001, les chambres de recours ont clos plus de 1 300 procédures. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 2001 rend compte des activités des chambres de recours, données statistiques à l'appui. Dans sa deuxième partie, il donne une vue d'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours en 2001. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'OEB figurent en annexe au présent rapport.

Comme par le passé, la présente publication vise, par sa présentation systématique, à faciliter au lecteur l'accès aux développements récents de la jurisprudence des chambres de recours et complète la quatrième édition de la publication "La Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Dans cette perspective, je souhaite à tous une lecture agréable et enrichissante.

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

**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER IM
JAHR 2001**

TEIL I

TÄTIGKEIT DER BESCHWERDEKAMMERN IM JAHR 2001

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2001 ist den Tabellen des Abschnitts 2 und den weiteren Angaben in Abschnitt 3 zu entnehmen. Über die **allgemeinen Entwicklungen in der Generaldirektion 3** und die von ihr betreuten **Informationsprodukte** wird in den Abschnitten 4 bis 7 berichtet. Die **Rechtsprechung** der Beschwerdekammern im Jahr 2001 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 2001**

PART I

**BOARD OF APPEAL
ACTIVITIES IN 2001**

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in the year 2001, see the tables in Section 2 below, together with the further information given in Section 3. **General developments in Directorate-General 3**, and the **information products** available, are described in Sections 4 to 7. For the boards' actual **case law** in 2001, see Part II below.

2. Statistics

**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 2001**

PREMIERE PARTIE

**ACTIVITES DES CHAMBRES
DE RECOURS EN 2001**

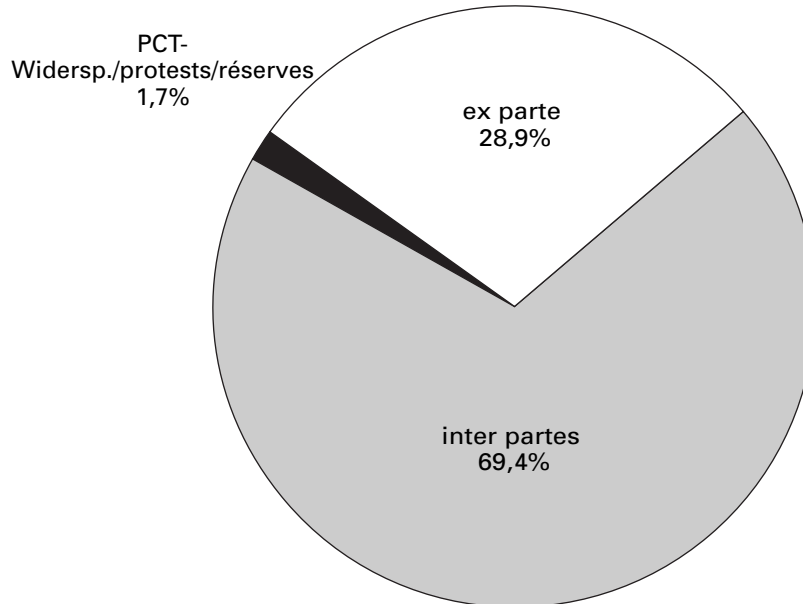
1. Introduction

Les **données statistiques** relatives aux procédures de recours en 2001 ressortent des tableaux figurant au point 2 et des indications fournies par ailleurs au point 3. Les points 4 à 7 présentent l'**évolution générale au sein de la direction générale 3** ainsi que les **produits d'information** gérés par celle-ci. La **jurisprudence** des chambres de recours en 2001 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

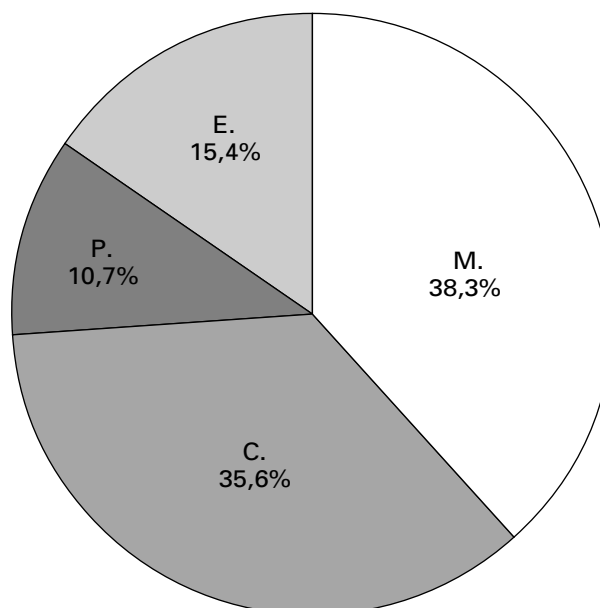
2. Données statistiques

	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING CASES EN INSTANCE	
	2001		2000		2001		2000		31.12.01	
Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande Chambre de recours	0		0		2		3		1	
Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique	26		21		30		26		43	
Technische Beschwerdekammern Technical boards of appeal Chambres de recours techniques	1 315	100,0%	1 223	100,0%	1 194	100,0%	1 156	100,0%	3 309	100,0%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	380	28,9%	321	26,2%	338	28,3%	327	28,3%	862	26,1%
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	913	69,4%	882	72,1%	832	69,7%	812	70,2%	2 432	73,5%
– Widersprüche Protests Réserves	22	1,7%	20	1,6%	24	2,0%	17	1,5%	15	0,5%
Mechanik Mechanics Mécanique	503	38,3%	493	40,3%	486	40,7%	460	39,8%	1 111	33,6%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	115		104		99		82		223	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	382		385		380		377		886	
– Widersprüche Protests Réserves	6		4		7		1		2	
Chemie Chemistry Chimie	468	35,6%	445	36,4%	422	35,3%	403	34,9%	1 345	40,6%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	124		118		105		117		311	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	333		318		308		271		1 024	
– Widersprüche Protests Réserves	11		9		9		15		10	
Physik Physics Physique	141	10,7%	138	11,3%	171	14,3%	151	13,1%	462	14,0%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	58		54		92		68		195	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	81		81		75		83		266	
– Widersprüche Protests Réserves	2		3		4		0		1	
Elektrotechnik Electricity Electricité	203	15,4%	147	12,0%	115	9,6%	142	12,3%	391	11,8%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	83		45		42		60		133	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	117		98		69		81		256	
– Widersprüche Protests Réserves	3		4		4		1		2	
Disziplinarkammer Disciplinary Board of Appeal Chambre disciplinaire	14		17		26		22		11	
SUMME TOTAL	1 355		1 261		1 252		1 207		3 364	

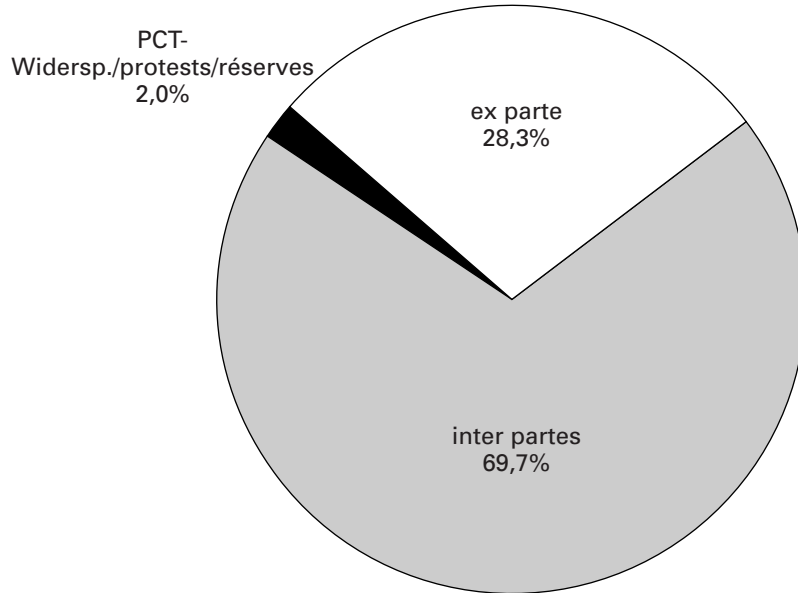
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2001**



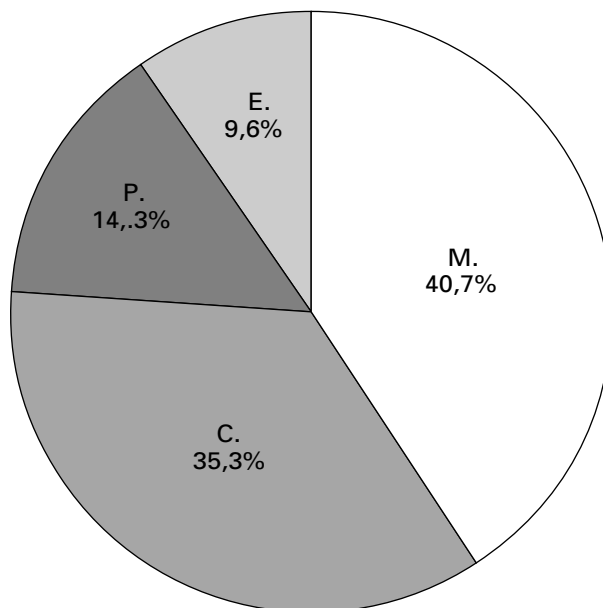
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2001**



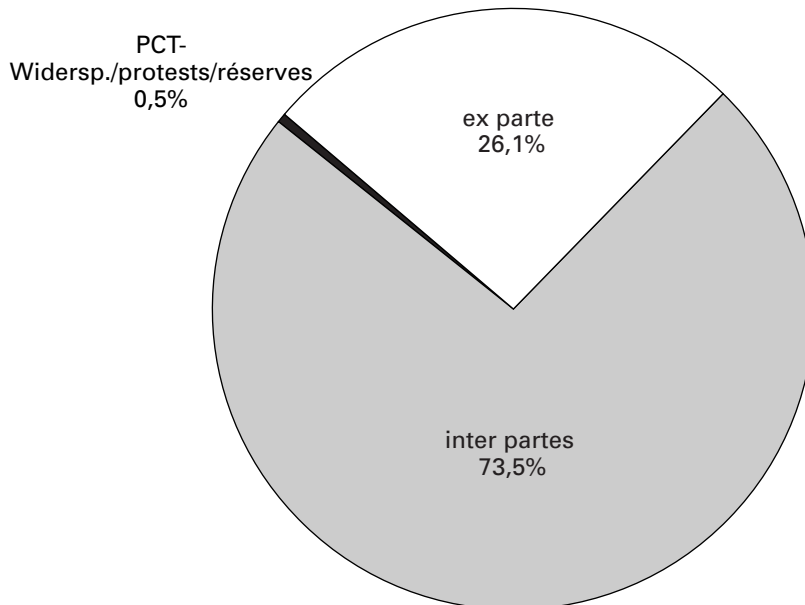
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2001**



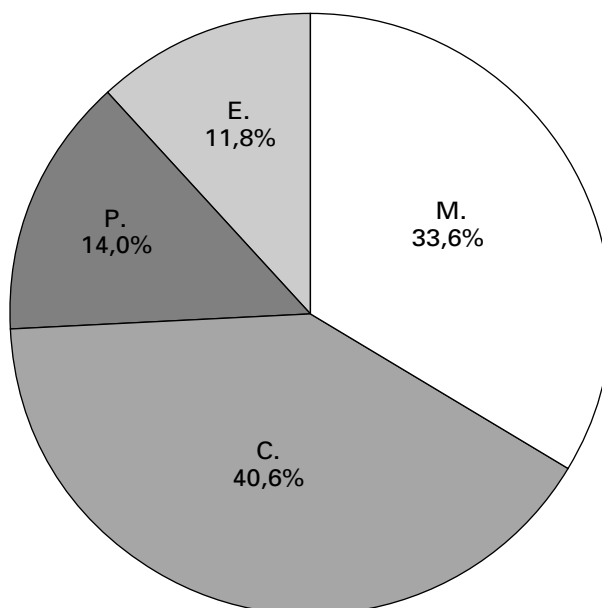
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2001**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2001**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2001**



3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Im Jahr 2001 wurden der Großen Beschwerdekammer keine neuen Rechtsfragen vorgelegt.

Im Jahr 2001 hat die Große Beschwerdekammer zwei Verfahren abgeschlossen:

Die Vorlage G 1/99 behandelt die Frage des Verschlechterungsverbots (*reformatio in peius*). Die Große Beschwerdekammer bestätigte, daß eine Beschwerdekammerentscheidung einen Einsprechenden, der alleiniger Beschwerdeführer ist, grundsätzlich nicht schlechterstellen darf als nach der Einspruchsentscheidung. Von diesem Prinzip kann aber ausnahmsweise abgewichen werden, wenn die Einspruchsabteilung eine unzulässige Änderung für gewährt erachtet hatte, infolge deren das Patent widerrufen werden mußte.

Im Verfahren G 2/98 hatte der Präsident des EPA die Rechtsfrage nach dem Erfordernis "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ und dessen Bedeutung für den Umfang des Prioritätsrechts vorgelegt, das eine frühere Anmeldung begründet. Nach Meinung der Großen Beschwerdekammer bedeutet das Erfordernis "derselben Erfindung" für die Inanspruchnahme einer Priorität, daß die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung entnehmen kann.

Ein Fall war am 31.12.2001 noch vor der Großen Beschwerdekammer anhängig:

Die Vorlage G 3/99 betrifft die Zulässigkeit eines Einspruchs und einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, wenn der Einspruch und die Beschwerde durch eine Gruppe von Personen eingelegt wurde.¹ Eine Entscheidung wurde am 18.2.2002 getroffen.

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

No new points of law were referred to the Enlarged Board of Appeal in the year 2001.

The Enlarged Board did however hand down decisions in two cases:

In G 1/99 the referral concerned the prohibition of "*reformatio in peius*". The Enlarged Board confirmed that a decision of a board of appeal should not, in principle, put an opponent who is sole appellant in a worse position than he had enjoyed before the opposition division. However, an exception to this principle had to be made in cases where the opposition division had allowed what was in fact an unallowable amendment and the patent would otherwise have to be revoked.

In G 2/98 the President of the EPO had referred a question concerning the requirement of the "same invention" in Article 87(1) EPC and its implications for the extent of the right to priority. The Enlarged Board held that the requirement for claiming priority of "the same invention" meant that priority was to be acknowledged only if the skilled person could derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

At the end of the year there was one case pending before the Enlarged Board of Appeal:

Case G 3/99 deals with the admissibility of an opposition and an appeal against the decision of the opposition division where the opposition and appeal are filed jointly by a group of people.¹ A decision was handed down on 18.2.2002.

3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Aucune nouvelle question de droit n'a été soumise à la Grande Chambre de recours en 2001.

Au cours de cette année, la Grande Chambre de recours a clôturé deux procédures :

L'affaire G 1/99 avait trait à une question concernant l'interdiction de la "*reformatio in peius*". La Grande Chambre de recours a confirmé qu'une décision rendue par une chambre de recours ne peut pas en principe placer l'opposant, et unique requérant, dans une situation plus défavorable qu'à l'issue de la procédure d'opposition. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe dans le cas où la division d'opposition a admis une modification qui était en fait irrecevable, et le brevet aurait sinon dû être révoqué.

Dans l'affaire G 2/98, le Président de l'Office européen des brevets avait soumis une question relative à la condition de "la même invention", requise à l'article 87(1) CBE, et à ses conséquences sur l'étendue du droit de priorité, qui repose sur une demande antérieure. La Grande Chambre de recours a estimé que la condition de "la même invention" requise pour qu'une priorité puisse être revendiquée signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication bénéficie de la priorité d'une demande antérieure que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

Au 31 décembre 2001, une affaire était encore en instance devant la Grande Chambre de recours :

Dans l'affaire G 3/99, il a été demandé à la Grande Chambre de se prononcer sur la recevabilité d'une opposition et d'un recours qui ont été formés par un groupe de personnes à l'encontre de la décision de la division d'opposition¹. Une décision a été rendue le 18 février 2002.

¹ ABI. EPA 1999, 589; T 272/95-3.3.4, ABI. EPA 1999, 590.

¹ OJ EPO 1999, 589; T 272/95-3.3.4, OJ EPO 1999, 590.

¹ JO OEB 1999, 589; T 272/95-3.3.4, JO OEB 1999, 590.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den **erledigten einseitigen Beschwerden** wurden über 72 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden, d. h. die Verfahren erledigten sich nicht auf andere Weise wie Unzulässigkeit oder Rücknahme der Beschwerde, Rücknahme der Anmeldung usw. In diesen 245 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 167 Fälle (68 %)
 - Erteilung des Patents angeordnet: 110 Fälle (45 %)
 - Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 57 Fälle (23 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 78 Fälle (32 %).

Von den **erledigten zweiseitigen Beschwerden** wurden über 79 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 654 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Zurückweisung der Beschwerde des Patentinhabers oder des Einsprechenden: 245 Fälle (37 %),
- Ganzer oder teilweiser Erfolg der beschwerdeführenden Patentinhaber oder Einsprechenden: 409 Fälle (63 %). Diese Verfahren endeten mit
 - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 19 Fälle (3 %),
 - der Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Umfang: 217 Fälle (33 %),
 - dem Widerruf des Patents: 99 Fälle (15 %) und
 - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 74 Fälle (11 %).

3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2001

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 14 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.2 Erledigungen 2001

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 24 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 2 Fälle

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 72% of **ex parte cases** were settled after **substantive legal review**, i.e. not terminated through rejection as inadmissible, withdrawal of the appeal or application, or the like. The outcome of these 245 cases (= 100%) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 167 cases (68%)
 - grant of patent ordered: 110 cases (45%)
 - resumption of examination proceedings ordered: 57 cases (23%)
- appeal dismissed: 78 cases (32%).

Of **inter partes cases**, 79% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 654 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal dismissed: 245 cases (37%)
- appeal successful in whole or in part: 409 cases (63%), ending in
 - maintenance of patent as granted: 19 cases (3%)
 - maintenance of patent in amended form: 217 cases (33%)
 - revocation of patent: 99 cases (15%) and
 - resumption of opposition proceedings: 74 cases (11%).

3.3 Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2001

- re European qualifying examination: 14 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.2 Cases settled 2001

- re European qualifying examination: 24 cases
- re professional representatives' code of conduct: 2 cases

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 72% ont été tranchés **à l'issue d'un examen au fond**, et n'ont donc pas été réglés d'une autre manière (irrecevabilité, retrait du recours, retrait de la demande, etc.). Dans ces 245 cas (= 100%), la procédure de recours a abouti au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 167 cas (68%)
 - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 110 cas (45%)
 - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 57 cas (23%)
- rejet du recours : 78 cas (32%).

En ce qui concerne les **recours réglés opposant deux parties**, 79% ont été tranchés **à l'issue d'un examen au fond**. Dans ces 654 cas (= 100%), la procédure de recours a abouti au résultat suivant (il n'est pas fait de distinction entre les recours formés par le titulaire du brevet et ceux formés par l'opposant) :

- rejet du recours formé par le titulaire du brevet ou par l'opposant : 245 cas (37%),
- recours du titulaire du brevet ou de l'opposant ayant abouti en tout ou en partie : 409 cas (63%). Ces procédures ont abouti
 - au maintien du brevet tel que délivré : 19 cas (3%),
 - au maintien du brevet tel que modifié : 217 cas (33%),
 - à la révocation du brevet : 99 cas (15%) et
 - à la poursuite de la procédure d'opposition : 74 cas (11%).

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2001

- concernant l'examen européen de qualification : 14 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Affaires réglées en 2001

- concernant l'examen européen de qualification : 24 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 2 cas

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2001

- betreffend die europäische Eignungsprüfung: 11 Fälle
- betreffend das Ständerecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug nahezu 33 Monate (Ex-parte-Verfahren: 32 Monate; Inter-partes-Verfahren: 34 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: Gesamt: 32 Monate, Ex-parte-Verfahren 31 Monate, Inter-Partes-Verfahren 32 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2001) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 1999 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1993: 1; 1994: 0; 1995: 3; 1996: 22; 1997: 109; 1998: 327 und 1999: 618.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2001 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 68 % Englisch, zu 25 % Deutsch und zu 7 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 2001 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 761. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 63 %, Deutsch 28 % und Französisch 9 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Im Berichtsjahr hat die GD 3 eine neue Beschwerdekammer im Bereich Mechanik eingerichtet. Damit verfügt die Beschwerdeinstanz des EPA über 19 Technische Beschwerdekammern.

Das Präsidium der Beschwerdekammern des EPA hat aufgrund einer vom Verwaltungsrat der EPO im Oktober beschlossenen Änderung der Regeln 10 und 11 EPÜ eine neue Struktur erhalten. Den Vorsitz im Präsidium führt nun der Vizepräsident GD 3 und nicht mehr der Präsident des Amtes. Ins Präsidium werden sechs Vorsitzende und sechs Mitglie-

3.3.3 Cases pending on 31.12.2001

- re European qualifying examination: 11 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was just under 33 months (ex parte: 32 months; inter partes: 34 months). The corresponding figures for the previous year were 32, 31 and 32 months respectively.

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2001) – ie filed in 1999 or earlier – is as follows: 1993: 1; 1994: 0; 1995: 3; 1996: 22; 1997: 109; 1998: 327; 1999: 618.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 68%, German 25% and French 7%.

A total of 761 oral proceedings took place in 2001, with the following language breakdown: English 63%, German 28% and French 9%.

4. Developments in Directorate-General 3

In 2001 DG 3 set up a new board of appeal in mechanics, which means that the EPO now has 19 technical boards of appeal.

An amendment to Rules 10 and 11 EPC which the Administrative Council adopted in October gave the Presidium of the boards of appeal a new structure. The Presidium's chairman is now the Vice-President DG 3, not the President of the EPO. Six chairmen and six members of the boards of appeal are elected to it, although provision has been made for an

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2001

- concernant l'examen européen de qualification : 11 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.4 Durée des procédures

La durée moyenne des procédures pour les recours techniques a été de près de 33 mois (procédures ex parte : 32 mois ; procédures inter partes : 34 mois). Les chiffres correspondants de l'année précédente étaient les suivants : 32 mois pour l'ensemble des procédures, 31 mois pour les procédures ex parte et 32 mois pour les procédures inter partes).

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2001), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 1999 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1993 : 1 ; 1994 : 0 ; 1995 : 3 ; 1996 : 22 ; 1997 : 109 ; 1998 : 327 et 1999 : 618.

3.5 Répartition des recours et des procédures orales selon la langue de la procédure

Dans 68% des recours formés et des réserves reçues en 2001, la langue de la procédure était l'anglais, dans 25% l'allemand et dans 7% le français.

En 2001, il y a eu au total 761 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 63%, allemand 28% et français 9%.

4. Evolution générale de la situation au sein de la Direction générale 3

Pendant l'année sous revue, la DG 3 a créé une nouvelle chambre de recours technique dans le domaine de la mécanique. L'Office européen des brevets dispose donc désormais de 19 chambres de recours techniques.

Le Praesidium des chambres de recours de l'OEB a été doté d'une nouvelle structure à la suite d'une modification des règles 10 et 11 CBE, adoptée par le Conseil d'administration au mois d'octobre. Le président du Praesidium est désormais le Vice-Président de la DG 3, et non plus le Président de l'Office. En règle générale, le Praesidium se compose de six

der von Beschwerdekammern gewählt, wobei für die Erstellung des Geschäftsverteilungsplans das Präsidium um alle Vorsitzenden der Beschwerdekammern erweitert wird.

Ein Beschwerdekammermitglied wirkte als Experte in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" mit, die von den Regierungskonferenzen in Paris und London mit der Ausarbeitung eines Abkommensentwurfs für die Errichtung eines Europäischen Patentgerichts und einer gemeinsamen Einrichtung der Vertragsstaaten beauftragt worden war.

Darüber hinaus arbeiteten Mitglieder der Generaldirektion Beschwerde im September am Symposium "Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte und Patentstreitigkeiten" der Internationalen Akademie des EPA mit.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Im November fand das neunte Treffen von Vertretern der Beschwerdekammern, des Instituts der zugelassenen Vertreter (*epi*) und der UNICE statt. Die Erörterungen konzentrierten sich auf die Einreichung von Hilfsanträgen in mündlichen Verhandlungen, auf die technische Wirkung und die erfinderische Tätigkeit bei computerbezogenen Erfindungen und Geschäftsmethoden sowie die Problematik der Forschungsmittel und sogenannter "Reach-through"-Patentansprüche (d.h. von Patentansprüchen auf Verbindungen, die mit Hilfe eines patentierbaren neuen "screening"-Verfahrens identifiziert werden).

Darüber hinaus empfingen die Technischen Beschwerdekammern Patentvertreter, Rechtsexperten und Richter aus den Mitgliedstaaten und aus Thailand, Japan, China und der Ukraine.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.2001 die Zahl von 114 (2000: 106). 73 technische und 21 juristische Mitglieder verteilten sich auf 19 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA, Heft 1 veröffentlicht (Regel 10 (1) EPU).

extended Presidium including all the board chairmen to deal with the business distribution scheme.

A member of the boards of appeal took part in an expert capacity in the Working Party on Litigation which the Paris and London intergovernmental conferences mandated to draft an agreement on the establishment of a European Patent Court and of a common entity for the contracting states.

Representatives from DG 3 also participated in the "Symposium on Enforcement of Intellectual Property Rights and Patent Litigation" held in September and organised by the EPO's International Academy.

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The ninth meeting between representatives of the boards of appeal, the Institute of Professional Representatives (*epi*) and UNICE was held in November. Discussions focused on the possibility of filing auxiliary requests at oral proceedings, technical effect versus inventive step in computer inventions and business method inventions, research tools, and so-called "reach-through" claims, ie claims covering compounds which have been identified using a particular patentable new screening method.

The technical boards of appeal also received visits from patent attorneys, legal experts and judges from the member states, Thailand, Japan, China and the Ukraine.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2001, there were 114 board of appeal chairmen and members (2000: 106). The 73 technically qualified and 21 legally qualified members were divided amongst 19 technical and one legal board.

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

présidents et six membres des chambres de recours élus, mais il peut être élargi de façon à comprendre tous les présidents des chambres pour l'établissement du plan de répartition des attributions.

Un membre des chambres de recours a participé en tant qu'expert au groupe de travail "Contentieux" qui avait été chargé par les conférences intergouvernementales de Paris et de Londres de préparer un accord sur la création d'une juridiction européenne des brevets et d'une entité commune des Etats contractants.

Par ailleurs, des membres de la DG 3 ont participé au "Colloque sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et sur les litiges en matière de brevets" qui a eu lieu en septembre, à l'initiative de l'Académie internationale de l'OEB.

5. Contacts avec les instances judiciaires nationales, les demandeurs et les mandataires

La neuvième rencontre entre les représentants des chambres de recours, l'Institut des mandataires agréés (*epi*) et l'UNICE a eu lieu en novembre. Les discussions se sont concentrées sur la possibilité de déposer des requêtes subsidiaires pendant les procédures orales, sur l'effet technique par opposition à l'activité inventive dans les inventions portant sur des ordinateurs et les inventions relatives à des méthodes dans le domaine des activités économiques, ainsi que sur les revendications appelées "reach-through claims", à savoir des revendications relatives à des composés qui ont été identifiés à l'aide d'une nouvelle procédure de criblage brevetable.

Les chambres de recours techniques ont également reçu la visite de conseils en brevets, d'experts juridiques et de juges venant des Etats membres, de Thaïlande, du Japon et d'Ukraine.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2001, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 114 (106 en 2000). L'on dénombre 73 membres techniciens et 21 membres juristes, répartis entre 19 chambres techniques et une chambre juridique.

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

Am 31. Dezember 2001 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 163 (31. Dezember 2000: 157).

7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

7.1 Veröffentlichung von Entscheidungen im Internet

Die Entscheidungen der Beschwerdekammern mit T-Aktenzeichen, die nach dem 1. Juni 1993 an die Verfahrensbeteiligten versandt wurden, stehen auf der Web-Seite des EPA zur Verfügung. Der Zugriff auf die Entscheidungen erfolgt über das Aktenzeichen oder ein Volltext-Suchsystem. Diese Datenbank wird schrittweise erweitert; sie wird schließlich auch alle Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer der Juristischen Beschwerdekammer sowie die älteren T-Entscheidungen erfassen. Die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen der Beschwerdekammern sind auch über die Internetversion des Amtsblatts (seit 1997) zugänglich.

7.2 Veröffentlichung von Entscheidungen im Amtsblatt

Im Berichtsjahr wurden 20 Entscheidungen im ABI. EPA veröffentlicht (2000: 15).

Vierteljährlich wird ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten und der zur Veröffentlichung vorgesehenen Entscheidungen im ABI. EPA abgedruckt.

7.3 Rechtsprechungsdaten auf CD-ROM

Die CD-ROM ESPACE-Legal wird im Rahmen des ESPACE-Programms des EPA der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten. Sie enthält die im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Entscheidungen und alle dort nicht veröffentlichten Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern sowie die Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ferner die Richtlinien für die Prüfung beim EPA, wichtige internationale Verträge und die dritte Auflage der Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA". Diese für die Volltextrecherche konzipierte CD-ROM wird in regelmäßigen Abständen (derzeit zweimal jährlich) durch eine neue Ausgabe auf dem aktuellen Stand gehalten. Aus Kapazitätsgründen ist für dieses Medium demnächst ein Umstieg auf DVD erforderlich.

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 163 on 31 December 2001 (compared with 157 on 31 December 2000).

7. Information on board of appeal case law

7.1 Publication of decisions on the Internet

'T' decisions issued since 1 June 1993 are now accessible on the EPO web site, by case number or full-text search. This database is gradually being expanded, and in due course will include all Enlarged and Legal Board of Appeal decisions as well as older 'T' decisions. Decisions published in the EPO Official Journal are also available on the OJ's Internet site (since 1997).

7.2 Publication of decisions in the Official Journal

During the year under review, 20 decisions were published in the EPO Official Journal (compared with 15 in 2000).

A list of decisions already published and those still awaiting publication appears quarterly in the EPO Official Journal.

7.3 Case law data on CD-ROM

As part of its ESPACE CD-ROM series, the EPO sells ESPACE-Legal containing the decisions published in its 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 third edition of "Case Law of the Boards of Appeal of the EPO". This CD-ROM is designed for full-text searching and regular updates are issued (at present twice yearly). For capacity reasons, this medium will shortly be converted to DVD.

Au 31 décembre 2001, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 163 personnes (157 au 31 décembre 2000).

7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

7.1 Publication des décisions dans l'Internet

Les décisions des chambres de recours qui portent la cote T et qui ont été envoyées aux parties après le 1^{er} juin 1993 sont disponibles sur le site Web de l'OEB. L'accès aux décisions peut avoir lieu via le numéro de dossier ou par une recherche dans le texte intégral. Le contenu de cette base de données sera étendu progressivement. Elle comprendra à terme toutes les décisions de la Grande Chambre de recours et de la chambre de recours juridique ainsi que les décisions T plus anciennes. Les décisions des chambres de recours publiées au Journal officiel de l'OEB sont également accessibles via la version Internet du Journal officiel (depuis 1997).

7.2 Publication des décisions au Journal officiel de l'OEB (JO OEB)

Pendant l'année sous revue, vingt décisions ont été publiées au JO OEB (15 en 2000).

Une liste des décisions parues et à paraître est publiée chaque trimestre au JO OEB.

7.3 Données sur CD-ROM relatives à la jurisprudence

La série de CD-ROM ESPACE Legal est mise en vente dans le cadre du programme ESPACE de l'OEB. Elle contient les décisions publiées au Journal officiel de l'OEB, les décisions des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, ainsi que les décisions de la chambre de recours juridique et de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, sans oublier les directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, le texte d'importants traités internationaux et la troisième édition de "La jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets". Ce CD-ROM conçu pour la recherche en texte intégral est mis à jour à intervalles réguliers (actuellement deux fois par an) par une nouvelle édition. Pour des raisons de capacité, ce support sera prochainement abandonné au profit du DVD.

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

7.4 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 Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten 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 Formal-sachbearbeiter, Juristen der Generaldirektion 5 sowie Mitarbeiter des Sprachendienstes zu. Im Berichtsjahr wurde die Datenbank ständig aktualisiert.

7.5 Ergänzende Publikationen der GD 3

Die vorige Ausgabe der jährlichen Sonderausgabe "Rechtsprechung zum Amtsblatt des EPA", in der der wissenschaftliche Dienst der Beschwerdekammern über deren Rechtsprechung im Vorjahr berichtet, wurde im Oktober 2001 aufgelegt.

Im Juli ist die aktualisierte Ausgabe der "Durchführungsvorschriften zum EPÜ" erschienen. Diese Sammlung wichtiger Sekundärvorschriften zum EPÜ wird von der GD 3 seit zehn Jahren herausgegeben. Diese Publikation ist über das EPA und den Buchhandel zu beziehen.

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

7.4 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 DGs 1 and 2, Receiving Section staff, formalities officers, DG 5 lawyers, and members of the Language Service. It was constantly updated during the year under review.

7.5 Further publications by DG 3

The previous issue of the annual "Case Law" special edition of the EPO's Official Journal, in which the legal research service of the boards of appeal reports on the previous year's case law, was published in October 2001.

The updated edition of the "Ancillary Regulations to the European Patent Convention" was published in July. This is a collection of important secondary legislation to the EPC which has been produced by DG 3 for over ten years. This is available from the EPO and from bookshops.

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

7.4 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 des chambres de recours techniques non publiées au Journal officiel, les décisions de la chambre de recours juridique et celles 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, 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 a été mise à jour en permanence.

7.5 Publications complémentaires de la DG 3

L'édition précédente du numéro spécial annuel "Jurisprudence" du Journal officiel de l'Office européen des brevets, dans lequel le service de recherche juridique des chambres de recours rend compte de la jurisprudence de l'année précédente, a été publiée en octobre 2001.

La version actualisée des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" a été publiée en juillet. Cette collection de législation secondaire importante qui complète la CBE est publiée par la DG 3 depuis plus de dix ans. Cette édition est disponible à l'Office ou en librairie.

TEIL II

RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
IM JAHR 2001

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Medizinische Verfahren

1.1 Therapeutische Verfahren

In der Sache **T 789/96** (ABI. EPA 2002, 364) hielt die Kammer zunächst fest, daß ein Verfahren unter Einsatz einer Vorrichtung, die auf das Herz einwirkt, zwar prinzipiell als Therapieverfahren anzusehen sei, doch stelle im vorliegenden Fall das beanspruchte Verfahren nicht auf die Stimulation des Herzens ab, sondern sei vielmehr gerichtet auf die "Steuerung der Stimulationsenergie eines Herzschrittmachers", d. h. auf ein den Energieverbrauch eines Herzschrittmachers optimierendes Verfahren. Sie verwies auf die Entscheidung **T 245/87** (ABI. EPA 1989, 171, Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgründe), wo ausgeführt wird: "Ein unter Artikel 52 (4) Satz 1 EPÜ fallendes Verfahren liegt also nicht vor, wenn zwischen dessen an einem Therapiegerät vorgenommenen Maßnahmen und der vom Therapiegerät auf den Körper ausgeübten therapeutischen Wirkung kein funktioneller Zusammenhang und somit keine physikalische Kausalität besteht."

Daß in dem Verfahren gemäß Anspruch 1 ein Reizparameter, ein Referenzwert und ein Reizschwellenwert definiert würden, mache das beanspruchte Verfahren nicht zu einem therapeutischen Verfahren. Diese Parameter würden mittels eines Programms ermittelt, das in den Herzschrittmacher eingegeben werde. In diesem Zusammenhang wurde in der Entscheidung **T 426/89** (ABI. EPA 1992, 172) festgestellt: "Das Programmieren eines Herzschrittmachers stellt nämlich lediglich eine **an einem Gerät** durchgeführte Maßnahme dar, die zwar von einem Arzt im Rahmen der Ausübung der Heilkunde ausgeführt werden kann, an sich jedoch noch keine unmittelbare therapeutische Behandlung des menschlichen ... Körpers darstellt ..." (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe, Hervorhebung durch die Kammer hinzugefügt).

PART II

BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 2001

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Medical methods

1.1 Therapeutic methods

In **T 789/96** (OJ EPO 2002, 364) the board first noted that a method involving the use of a device having an effect on the heart is in principle a method of treatment by therapy, but in the case at issue the claimed method was directed not to cardiac stimulation but to "controlling stimulation energy in a pacemaker". In other words, it was designed to optimise a pacemaker's energy consumption. It referred to decision **T 245/87** (OJ EPO 1989, 171, Reasons point 3.2.3) where it was held that "A method ... does not fall within the scope of the first sentence of Article 52(4) EPC if there is no functional link and hence no physical causality between its constituent steps carried out in relation to a therapy device and the therapeutic effect produced on the body by that device".

The board also noted that the fact that the method as per claim 1 defined a capture parameter, a reference value and a capture threshold does not make it a therapeutic method. These parameters are actually determined by a program contained in the pacemaker. In this connection, **T 426/89** (OJ EPO 1992, 172, Reasons point 3.2) held that "The programming of a pacemaker is no more than an act performed **on an apparatus**. And although that act can be performed by a doctor in the exercise of his professional skills, it does not constitute direct treatment by therapy of the human body" (original board's emphasis).

DEUXIEME PARTIE

LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE CHAMBRE
DE RECOURS EN 2001

I. BREVETABILITE

A. Invention brevetables

1. Méthodes de traitement médical

1.1 Méthodes de traitement
thérapeutique

Dans l'affaire **T 789/96** (JO OEB 2002, 364), la chambre a tout d'abord noté qu'une méthode impliquant l'utilisation d'un dispositif ayant un effet sur le coeur constitue, en principe, une méthode de traitement thérapeutique, mais qu'en l'espèce, la méthode revendiquée portait, non pas sur la stimulation cardiaque, mais sur le "contrôle de l'énergie de stimulation dans un pacemaker". En d'autres termes, l'invention visait à optimiser la consommation d'énergie d'un pacemaker. La chambre s'est référée à la décision **T 245/87** (JO OEB 1989, 171, point 3.2.3 des motifs), où il est dit qu'il "ne peut être considéré qu'un procédé est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4), première phrase CBE lorsqu'il n'existe pas de rapport fonctionnel, et donc de lien de causalité physique, entre la mise en oeuvre de ce procédé dans un appareil de thérapie et l'effet thérapeutique exercé sur le corps par cet appareil".

La chambre a également constaté que le fait que la méthode selon la revendication 1 définit un paramètre de capture, une valeur de référence et un seuil de capture n'en fait pas une méthode de traitement thérapeutique. Ces paramètres sont déterminés par un programme contenu dans le pacemaker. A cet égard, il a été dit dans la décision **T 426/89** (JO OEB 1992, 172, point 3.2 des motifs) que "la programmation d'un stimulateur cardiaque n'est qu'une mesure **portant sur un appareil**, mesure qui peut certes être mise en oeuvre par un médecin dans l'exercice de sa profession, sans pour autant constituer en soi un traitement thérapeutique du corps humain".

Ferner sei festzuhalten, daß bei dem Verfahren gemäß Anspruch 1 die vom Herzschrittmacher ermittelten Parameter nicht verwendet würden, um die Amplitude, die Stimulationsfrequenz oder eine andere unmittelbar auf das Herz einwirkende Größe zu steuern, so daß bei dem beanspruchten Verfahren **ein entsprechender funktioneller Zusammenhang nicht** vorhanden sei. Vielmehr werde gemäß dem beanspruchten Verfahren der Reizparameter ausschließlich genutzt, um die für die Stimulierung des Herzens erforderliche Energie zu minimieren, ohne jedoch die therapeutische Wirkung der Stimulierung positiv oder negativ zu beeinflussen. Insofern unterscheide sich der vorliegende Fall entscheidend von dem Sachverhalt in T 82/93 (ABI. EPA 1996, 274, Nr. 1.5 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daß ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommene Verfahren mit Einsatz eines Herzschrittmachers, der eine therapeutische Wirkung erzielt, kein therapeutisches Verfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ sei, wenn durch die Erfindung zwar das Verfahren weitergebildet werde, diese Weiterbildung aber nicht der Prävention oder Behandlung eines pathologischen Zustands diene. Das beanspruchte Verfahren übe also keine therapeutische Wirkung auf den Körper aus und falle somit nicht unter Artikel 52 (4) EPÜ.

1.2 Chirurgische Verfahren

1.2.1 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ

In der Entscheidung **T 775/97** legte der Anmelder einen Anspruch vor, der auf die einen chirurgischen Verfahrensschritt umfassende Verwendung einer (bekannten) Vorrichtung zur Herstellung einer Vorrichtung gerichtet war; ein weiterer Anspruch war auf eine Vorrichtung gerichtet, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet war, die nur im Anschluß an einen chirurgischen Verfahrensschritt im menschlichen oder tierischen Körper hergestellt werden kann.

Die Kammer hielt fest, daß derartige Ansprüche tatsächlich auf ein chirurgisches Verfahren gerichtet sind. Die Verwendung eines bekannten Materials sozusagen als Ausgangsmaterial für eine medizinische Tätigkeit unterscheidet sich maßgeblich von der Verwendung eines bekannten Stoffgemischs zur Herstellung eines Medikaments, bei der es sich um ein

The board noted that it should also be pointed out that in the method as per claim 1 the parameters defined by the pacemaker are not used to regulate the amplitude, the stimulation frequency or any other value acting directly on the heart; there is therefore **no corresponding functional link**. On the contrary, in the method claimed, the capture parameter was used exclusively to minimise the energy needed for cardiac stimulation; it influences the therapeutic effect of that stimulation neither positively nor negatively. The board thus noted that the case at issue differed completely from the facts underlying T 82/93 (OJ EPO 1996, 274, Reasons point 1.5).

The board concluded that a method applied to the human or animal body involving the use of a pacemaker with a therapeutic effect is not a therapy within the meaning of Article 52(4) EPC if the invention consists in refining said method but the refinement does not have the effect of preventing or treating a pathological condition. Therefore, the claimed method had no therapeutic effect on the body and was thus not excluded by Article 52(4) EPC.

1.2 Surgical methods

1.2.1 Allowability of claims under Article 52(4) EPC

In **T 775/97** the applicants submitted a claim directed to the use of a (known) device for the manufacture of a device, which use involved a surgical method step; they submitted a further claim directed to a device defined by a construction only arrived at in the human or animal body following a surgical method step.

The board observed that such claims were actually directed to a surgical method. The use of a known material as, so to say, starting material for a medical activity, was quite different from the use of a known composition for manufacturing a medicament, which was an industrial process. Thus, as regards the exclusion under Article 52(4) EPC, no analogy could

La chambre a également relevé que, dans la méthode selon la revendication 1, les paramètres définis par le pacemaker ne servent pas à régler l'amplitude, la fréquence de stimulation ou une quelconque autre valeur agissant directement sur le coeur ; il n'y a donc **aucun lien fonctionnel correspondant**. Au contraire, dans la méthode revendiquée, le paramètre de capture sert uniquement à minimiser l'énergie nécessaire à la stimulation cardiaque ; elle n'a aucune incidence, positive ou négative, sur l'effet thérapeutique de ladite stimulation. Cette affaire est très différente des faits à la base de la décision T 82/93 (JO OEB 1996, 274, point 1.5 des motifs).

La chambre a conclu qu'une méthode appliquée au corps humain ou animal impliquant l'utilisation d'un pacemaker ayant un effet thérapeutique n'est pas un traitement thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE si l'invention consiste à perfectionner ledit procédé et que le perfectionnement n'aboutit pas à prévenir ou à traiter une pathologie. Par conséquent, la méthode revendiquée n'a aucun effet thérapeutique sur le corps et n'est donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

1.2 Méthodes chirurgicales

1.2.1 Admissibilité de revendications au titre de l'article 52(4) CBE

Dans l'affaire **T 775/97**, le demandeur avait déposé une revendication portant sur l'utilisation d'un dispositif (connu) pour fabriquer un dispositif, ladite utilisation faisant intervenir une étape d'une méthode chirurgicale. Il a ensuite déposé une nouvelle revendication portant sur un dispositif défini par une construction à laquelle on ne pouvait parvenir dans le corps humain ou animal qu'après une étape d'une méthode chirurgicale.

La chambre a fait observer que de telles revendications portent en réalité sur une méthode chirurgicale. L'utilisation d'un matériel connu en tant que matériel de départ pour une activité médicale est totalement différente de l'utilisation d'une composition connue en vue de fabriquer un médicament, laquelle constitue un processus industriel. Par conséquent,

industrielles Verfahren handle. In der Frage des Ausschlusses nach Artikel 52 (4) EPÜ könne keine Analogie zwischen der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen bei einem chirurgischen Verfahren und der zweiten medizinischen Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen hergestellt werden, die in der laut **G 5/83** zugelassenen Anspruchsform patentfähig sind. Die Kammer entschied daher, daß kein europäisches Patent mit Ansprüchen erteilt werden kann, die auf eine neue und möglicherweise sogar erfinderische Art der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen, insbesondere Endoprothesen, gerichtet sind, die eine chirurgische Behandlung umfaßt. Gleiches gilt für Erzeugnisansprüche, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet sind, die nur nach Ausführung eines chirurgischen Verfahrensschritts im menschlichen oder tierischen Körper hergestellt werden kann.

1.3 Diagnostische Verfahren

In der Entscheidung **T 964/99** (ABI. EPA 2002, 4) vertrat die Kammer die Auffassung, daß Artikel 52 (4) EPÜ alle am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommenen Verfahren vom Patentschutz ausschließen solle, die sich auf die Diagnose beziehen oder für Diagnosezwecke von Nutzen sind. Nach Ansicht der Kammer sei die Entnahme einer Probe aus einem Körper für die Zwecke einer medizinischen Untersuchung ein Grundelement der Diagnostik, und zwar unabhängig davon, welches technische Mittel dabei eingesetzt werde. Mithin beziehe sich der beanspruchte Verfahrensschritt der Probenahme eines Stoffs auf die Diagnostik und sei in diesem Zusammenhang eine wesentliche Diagnosemaßnahme, die am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werde. Daß die beanspruchten Verfahren vom Patienten selbst durchgeführt werden könnten und ihre Anwendung weder signifikante Auswirkungen auf den Körper hätte noch mit einem gravierenden Gesundheitsrisiko behaftet wäre, sei ohne Belang. Entscheidend sei die Tatsache, daß alle vorliegenden Verfahrensansprüche als Verfahrensschritt die Entnahme einer Probe aus einem Körper zu Diagnosezwecken umfaßten und ein solcher Verfahrensschritt als wesentliche zur Diagnose gehörende und am lebenden Körper vorgenommene Tätigkeit zu betrachten sei.

Die Kammer stellte fest, daß die Aussage der Beschwerdeführerin, die Rechtsprechung im Bereich der Diagnostizierverfahren habe sich

be drawn between the use of materials or devices in a surgical method and the second medical use of substances or compositions patentable with the claim format allowed by **G 5/83**. Therefore, the board held that no European patent could be granted with claims directed to a new and even possibly inventive way of using materials or devices, in particular endoprotheses, involving treatment by surgery. This was equally true for product claims defined by a construction only arrived at in the human or animal body following a surgical method step.

1.3 Diagnostic methods

In **T 964/99** (OJ EPO 2002, 4) the board held that Article 52(4) EPC was meant to exclude from patent protection all methods practised on the human or animal body which relate to diagnosis or which are of value for the purposes of diagnosis. The board found that the taking of a body sample for the purpose of a medical examination belongs to a fundamental diagnostic activity, regardless of the technical means used. Thus, the claimed step of sampling a substance related to diagnosis constituted in this context an essential diagnostic measure practised on the living human or animal body. The board noted that it was immaterial that the claimed methods could be performed by the patient himself and that their execution would not have a significant impact on the body or involve a serious health risk. What was decisive was the fact that all method claims on file comprised the step of taking a body sample for the purpose of diagnosis and that such a step was to be regarded as an essential activity pertaining to diagnosis and practised on the living body.

The board noted that the appellant's view that the case law on diagnostic methods had consistently adopted a restrictive interpretation of **T 385/86**

s'agissant de l'exclusion visée à l'article 52(4) CBE, il n'est pas possible d'établir la moindre analogie entre l'utilisation de matériels ou de dispositifs dans une méthode chirurgicale et la deuxième utilisation médicale de substances ou compositions qui peut être brevetée lorsqu'elle est revendiquée sous la forme admise dans la décision **G 5/83**. Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'il n'est pas possible de délivrer un brevet européen sur la base d'une revendication ayant pour objet une façon nouvelle et peut-être inventive d'utiliser des matériels ou des dispositifs, en particulier les endoprothèses, qui impliquent un traitement chirurgical. Il en va de même pour des revendications de produits définis par une construction à laquelle on ne peut parvenir dans le corps humain ou animal qu'après une étape d'une méthode chirurgicale.

1.3 Méthodes de diagnostic

Dans l'affaire **T 964/99** (JO OEB 2002, 4), la chambre a estimé que l'article 52(4) CBE entend exclure de la protection par brevet toutes les méthodes appliquées au corps humain ou animal qui concernent un diagnostic ou sont utiles aux fins d'un diagnostic. De l'avis de la chambre, l'échantillonnage d'une substance corporelle à des fins d'examen médical constituait une activité de diagnostic fondamentale, quel que soit le moyen technique utilisé. Par conséquent, l'étape d'échantillonnage d'une substance, telle que revendiquée et se rapportant à un diagnostic, constituait dans ce contexte une méthode de diagnostic essentielle, appliquée au corps humain ou animal vivant. La chambre a noté qu'il importait peu que les méthodes revendiquées puissent être appliquées par le patient lui-même et que leur mise en oeuvre n'ait pas une action significative sur l'organisme et n'entraîne aucun risque sérieux pour la santé. Ce qui est décisif, c'est le fait que toutes les revendications de méthode figurant dans le dossier comportent l'étape d'échantillonnage d'une substance corporelle à des fins de diagnostic et que cette étape doit être considérée comme une activité essentielle se rapportant au diagnostic et appliquée à l'organisme vivant.

La chambre a fait observer que le point de vue du requérant, selon lequel la jurisprudence sur les méthodes de diagnostic a adopté

durchweg der restriktiven Auslegung von T 385/86 angeschlossen, nicht richtig sei (s. beispielsweise T 329/94 und T 655/92). Die Kammer wies darauf hin, daß durch die in T 385/86 gewählte restriktive Auslegung des Patentierungsverbots für Diagnostizierverfahren für letztere ein anderer Standard gesetzt werde als für chirurgische oder therapeutische Verfahren, die schon vom Patentschutz ausgeschlossen seien, wenn sie nur einen einzigen chirurgischen oder therapeutischen Schritt umfaßten (s. beispielsweise T 35/99 (ABI. EPA 2000, 447) und T 82/93 (ABI. EPA 1996, 274)). Nach Auffassung der Kammer ist der Ausdruck "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" in Artikel 52 (4) EPÜ nicht im Sinne von Verfahren zu verstehen, die alle beim Stellen einer ärztlichen Diagnose auszuführenden Schritte enthalten.

B. Neuheit

1. Zugänglichmachung

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Zur Prüfung der Frage, ob eine Erfindung neu ist, ist zunächst zu definieren, was zum Stand der Technik gehört, welcher Stand der Technik relevant ist und welchen Gehalt der relevante Stand der Technik besitzt. Danach ist ein Vergleich der Erfindung mit dem so definierten Stand der Technik vorzunehmen, und schließlich ist festzustellen, ob sich die Erfindung von diesem Stand der Technik unterscheidet. Falls ein Unterschied besteht, ist Neuheit gegeben.

2. Zurechnung zum Stand der Technik

Zum Stand der Technik gehört nach Artikel 54 (2) EPÜ alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern genügt es für das Zugänglichmachen, daß die theoretische Möglichkeit besteht, von einer Information Kenntnis zu nehmen (T 444/88), unabhängig davon, auf welche Weise die Erfindung zugänglich gemacht worden ist und ob es im Falle einer Vorbenutzung gute Gründe gibt, die Zusammensetzung des Erzeugnisses zu analysieren (G 1/92, ABI. EPA 1993, 27). Es ist rechtlich unerheblich, ob

was not correct (see for instance T 329/94 and T 655/92). The board pointed out that the restrictive interpretation of the patent exemption for diagnostic methods adopted by T 385/86 amounted to setting a different standard for diagnostic methods than that established for methods of surgery or therapy, the latter being excluded from patent protection if they comprised only a single step of a surgical or therapeutic nature (see for instance T 35/99 (OJ EPO 2000, 447) and T 82/93 (OJ EPO 1996, 274)). In the board's view, the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" in Article 52(4) EPC should not be considered to relate to methods containing all the steps involved in reaching a medical diagnosis.

B. Novelty

1. Availability to the public

An invention can be patented only if it is new. The first step in assessing novelty is to define the prior art, the relevant part of that art, and the content of that relevant art. The next is to compare the invention with the prior art as thus defined, and see whether the invention differs from it. If it does, the invention is novel.

2. Defining the state of the art

Under Article 54(2) EPC, the state of the art comprises everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing (or priority) of the European patent application. According to the boards' case law, an invention is "available" if it is possible in theory to become aware of it (T 444/88), irrespective of how it was made available and of whether, in the case of prior use, there are good reasons for analysing the composition of the product (G 1/92, OJ EPO 1993, 27). Nor does it matter whether, by that date, a member of the public actually had apprised himself of the document, or at least knew that it was available (T 381/87, OJ EPO 1990,

invariably l'interprétation restrictive donnée dans la décision T 385/86, était erroné (cf. par exemple T 329/94 et T 655/92). Elle a en outre souligné que l'interprétation restrictive de l'exclusion de la brevetabilité dont sont frappées les méthodes de diagnostic, telle qu'énoncée dans la décision T 385/86, revenait à fixer pour les méthodes de diagnostic des critères différents de ceux qui sont établis pour les méthodes chirurgicales ou thérapeutiques, celles-ci étant exclues de la protection par brevet si elles ne comportent qu'une seule étape de nature chirurgicale ou thérapeutique (cf. par exemple T 35/99 (JO OEB 2000, 447) et T 82/93 (JO OEB 1996, 274)). La chambre a été d'avis que l'expression "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" figurant à l'article 52(4) CBE, ne devait pas être considérée comme se rapportant à des méthodes qui comportent toutes les étapes dont l'exécution est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic médical.

B. Nouveauté

1. Accessibilité au public

Une invention ne peut être brevetée que si elle est nouvelle. Pour déterminer si une invention est nouvelle, il convient tout d'abord de définir ce qui appartient à l'état de la technique, quel est l'état de la technique à prendre en considération et quel en est le contenu. Il faut ensuite comparer l'invention avec l'état de la technique ainsi défini et enfin déterminer si elle s'en distingue. Si l'invention se distingue de cet état de la technique, elle est nouvelle.

2. Détermination de l'état de la technique

En vertu de l'article 54(2) CBE, l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Selon la jurisprudence des chambres de recours, il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information (T 444/88), indépendamment des moyens par lesquels l'invention a été rendue accessible et, dans le cas d'une utilisation antérieure, de la question de savoir s'il y a des raisons particulières d'analyser le produit (G 1/92, JO OEB 1993, 27). Du point de vue du droit, il n'est pas nécessaire qu'une personne du public ait su

ein Mitglied der Öffentlichkeit tatsächlich davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag zugänglich war, oder ob ein Mitglied der Öffentlichkeit an diesem Tag tatsächlich davon Kenntnis genommen hat (T 381/87, ABl. EPA 1990, 213). Je nach Art der Zugänglichmachung können spezielle Probleme auftreten.

2.1 Veröffentlichung

2.1.1 Diplomarbeit

Im Fall **T 314/99** war unbestritten, daß die Diplomarbeit gegen Ende 1981, also vor dem Prioritätstag (6. Juni 1983), in das Archiv der Bibliothek des Fachbereichs Chemie der Universität Hamburg aufgenommen worden war.

Die Kammer vertrat jedoch den Standpunkt, daß die Diplomarbeit nicht schon durch ihre Aufnahme in das Archiv öffentlich zugänglich geworden sei, da dies nicht bedeutet habe, daß sie zu diesem Zeitpunkt katalogisiert oder anderweitig für die Kenntnisnahme durch die Öffentlichkeit vorbereitet gewesen sei, und da die Öffentlichkeit ohne entsprechende Informationsmöglichkeit nicht von ihrer Existenz erfahren würde.

2.2 Vortrag

Im Verfahren **T 1212/97** brachte der Einsprechende vor, die Erfindung sei der Öffentlichkeit in einem Vortrag zugänglich gemacht worden, der einige Tage vor dem Prioritätstag vor rund hundert bis zweihundert Personen gehalten worden sei. Es galt zu klären, ob es einen sicheren und ausreichenden Beweis für den der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Informationsgehalt des Vortrags gab.

Die Kammer war der Ansicht, daß der Inhalt des Vortrags nicht durch alleinige Beweismittel des Vortragenden zweifelsfrei festgestellt werden könne. Durch Beweismittel des Vortragenden lasse sich zwar bestimmen, welches Wissen dem Publikum höchstens vermittelt worden sein könne, nicht aber, welches neue Wissen ihm notwendigerweise mindestens vermittelt worden sei. Feststellungen über die Absichten des Vortragenden oder seinen Eindruck davon, was dem Publikum vermittelt worden sei, könnten auch nicht als Anscheinsbeweis dafür angesehen werden, daß diese Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht worden seien, insbesondere im Hinblick auf Informationen, die dem Publikum neu gewesen wären.

213). The issues arising in this connection vary depending on how the art was made available.

2.1 Publication

2.1.1 Diploma thesis

In **T 314/99**, it was undisputed that the diploma thesis arrived in the archive of the Chemistry Department Library of the University of Hamburg some time towards the end of the year 1981 and thus before the priority date (6 June 1983).

However, in the board's judgment the diploma thesis did not by its mere arrival in the archive become publicly available, since that did not mean it was as of that point in time catalogued or otherwise prepared for the public to acquire knowledge of it, and because without such means of information the public would remain unaware of its existence.

2.2 Lecture

In **T 1212/97**, the opponent submitted that the invention was made available to the public by a lecture given some days before the priority date to an audience of some hundred to two hundred persons. The question to resolve was whether there was any safe and satisfactory evidence as to the information content of what was made available to the public by the lecture.

The board held that the content of the lecture was not a matter which was capable of being put beyond reasonable doubt by any evidence of the lecturer alone. The lecturer's evidence can be taken as defining the maximum amount of knowledge that may have been conveyed to the audience, but cannot be relied on to establish even what minimum of new knowledge was necessarily conveyed to the audience. Evidence of the lecturer's intentions or impression as to what was conveyed to the audience cannot even be treated as making out a prima facie case that such information was actually made available to the public, certainly as regards information which would have been new to the audience. Account must be taken of the fact that a lecture is

que le document était accessible au public à cette date ou qu'elle en ait effectivement pris connaissance à cette date (T 381/87, JO OEB 1990, 213). Des problèmes particuliers peuvent se poser suivant la façon dont une information donnée a été rendue accessible au public.

2.1 Publication

2.1.1 Mémoire de fin d'études

Dans l'affaire **T 314/99**, il était incontesté que le mémoire de fin d'études était parvenu aux archives de la bibliothèque de Chimie de l'Université de Hambourg vers la fin de l'année 1981, soit avant la date de priorité (6 juin 1983).

Toutefois, la chambre a estimé que le mémoire de fin d'études n'avait pas été rendu accessible au public du seul fait de son arrivée dans les archives, puisque cela ne signifiait pas pour autant qu'à la date en question, il avait déjà été catalogué ou préparé d'une autre façon pour que le public en prenne connaissance, et parce qu'à défaut de tels moyens d'information, le public continuerait à ignorer son existence.

2.2 Conférence

Dans l'affaire **T 1212/97**, l'opposant a allégué que l'invention avait été rendue accessible au public par une conférence donnée quelques jours avant la date de priorité, devant une assistance de quelque cent à deux cents personnes. La question à résoudre était de savoir s'il existait des preuves sûres et convaincantes permettant de déterminer quelles informations avaient été divulguées au public au cours de cette conférence.

La chambre a estimé que le contenu de la conférence n'était pas un sujet susceptible d'être déterminé avec une quasi-certitude sur la base des seules preuves apportées par le conférencier. Certes, les éléments de preuve invoqués par ce dernier peuvent être pris en considération pour définir la quantité maximale d'informations qui auraient pu être transmises à l'assistance, mais pas pour déterminer ne fût-ce que le minimum de connaissances nouvelles ayant été nécessairement communiquées au public. Les preuves de ce que le conférencier avait l'intention ou le sentiment de faire connaître au public ne peuvent même pas être considérées comme un indice de ce qui avait effectivement été rendu accessible au public, surtout lorsqu'il

Zu berücksichtigen sei, daß ein Vortrag flüchtiger Natur sei und die Vortragsweise oder -geschwindigkeit sein Verständnis beeinträchtigen könne. Selbst ein Tonband- oder Videomitschnitt eines Vortrags wäre mit Vorsicht zu behandeln, wenn mehrfaches Anhören oder Ansehen erforderlich wäre, um den gesamten Informationsgehalt zu erfassen, es sei denn, der Mitschnitt selbst wäre öffentlich zugänglich gemacht worden. Informationen, die in den während des Vortrags von mindestens zwei Zuhörern gemachten schriftlichen Notizen enthalten seien, gälten üblicherweise als ausreichend, während Informationen in den Notizen eines einzelnen Zuhörers unzureichend sein könnten, da sich darin die Gedanken des Zuhörers und nicht allein der Inhalt des Vortrags widerspiegeln könnten. Hätte der Vortragende seinen Vortrag von einer maschinen- oder handgeschriebenen Vorlage abgelesen oder ihn im nachhinein niedergeschrieben und wäre der Vortrag anschließend in dieser Form im Rahmen der Veranstaltung veröffentlicht worden, dann hätte die schriftliche Fassung bis zu einem gewissen Grad als Beweis für den Inhalt des Vortrags herangezogen werden können, wenn auch mit Vorsicht, da nicht garantiert gewesen wäre, daß das Manuskript vollständig und verständlich abgelesen worden wäre bzw. die Niederschrift nicht ausführlicher abgefaßt gewesen wäre. Am nützlichsten wäre ein an das Publikum während des Vortrags verteiltes Handout mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Vortrags und Kopien der gezeigten Folien.

Kein Beweismittel dieser Art lag im betreffenden Fall vor. Die Kammer konnte nur zu dem Schluß kommen, daß es keinen sicheren und ausreichenden Beweis dafür gab, den Informationsgehalt des Vortrags als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu behandeln. Der Vortrag sei zweifellos gehalten worden, doch inwieweit sein Informationsgehalt über das hinausging, was aus dem Stand der Technik bekannt war, stand für die Kammer nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nicht, und schon gar nicht zweifelsfrei, fest.

2.3 Geheimhaltungsverpflichtung

War die Person, die die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte, zur Geheimhaltung verpflichtet, dann ist die Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich geworden, solange dieser Verpflichtung nicht zuwidergehandelt wird.

ephemeral, so that the manner or speed of presentation may affect the comprehensibility of a lecture. Even an audio or video tape recording made of the lecture unless itself publicly available would have to be treated with caution if several hearings or viewings are necessary to extract all information. Information appearing in each of the contemporary written notes made at the lecture by at least two members of the audience can usually be regarded as sufficient, whereas information in the notes of a single member of the audience might be inadequate as reflecting the thoughts of the listener rather than solely the content of the lecture. If the lecturer read his lecture from a typescript or manuscript, or the lecturer wrote up his lecture subsequently, and the lecture was subsequently published in this form as part of the proceedings, then the written version might be taken as some evidence of the contents of the lecture, though with some caution as there would be no guarantee that a script was completely and comprehensibly read, or that a write-up was not amplified. Most useful would be a handout given to the public at the lecture, containing a summary of the most important parts of the lecture and copies of the slides shown.

None of these types of evidence were available in this case. The board was also forced to the conclusion that there was no safe and satisfactory evidence that the information content of the lecture could be treated as having been made publicly available. The lecture was undoubtedly given, but insofar as its information content went beyond what was already known in the art, the board was not satisfied of this on the balance of probabilities, let alone beyond reasonable doubt.

2.3 Obligation to maintain secrecy

If the person able to gain knowledge of the invention was under an obligation to maintain secrecy, the invention cannot be said to have been made available to the public, provided the person did not breach that obligation.

s'agit d'informations qui auraient été nouvelles pour l'assistance. Il faut tenir compte du fait qu'une conférence est éphémère, de sorte que le mode de présentation ou la vitesse de l'exposé risquent d'affecter l'intelligibilité de son contenu. Même un enregistrement audio ou vidéo de la conférence, à moins qu'il ne soit lui-même accessible au public, doit être envisagé avec prudence, dès lors que plusieurs auditions ou visionnages s'avèrent nécessaires pour en extraire toutes les informations. L'on peut généralement considérer que les informations qui apparaissent dans les notes écrites prises simultanément par deux auditeurs au moins au cours de la conférence suffisent pour déterminer les connaissances transmises, tandis que les informations contenues dans les notes d'un seul membre du public peuvent être insuffisantes, puisqu'elles risquent de traduire les réflexions de l'auditeur plutôt que le seul contenu de la conférence. Si le conférencier fait son exposé à partir d'un document dactylographié ou manuscrit, ou s'il a retranscrit sa conférence par la suite, et que l'exposé a ensuite été publié sous cette forme dans le cadre de la manifestation, la version écrite pourrait être considérée comme une certaine preuve du contenu de la conférence, mais la prudence s'impose, puisque rien ne garantit que le texte a été lu intégralement et de façon intelligible, ni que le compte rendu n'a pas été développé. Le moyen de preuve le plus efficace serait un photocopié, distribué au public lors de la conférence et contenant un sommaire de ses parties les plus importantes, ainsi que des copies des transparents présentés.

Aucune preuve de ce type n'a été produite en l'espèce. La chambre a donc été amenée à conclure qu'il n'existait aucune preuve sûre et convaincante permettant de considérer que les informations contenues dans l'exposé avaient été rendues accessibles au public. Il ne faisait aucun doute que la conférence avait été donnée, mais la chambre n'a pas pu déterminer, en pesant les probabilités et encore moins avec certitude, dans quelle mesure son contenu s'étendait au-delà de ce qui était déjà connu dans l'état de la technique.

2.3 Obligation de confidentialité

Lorsque la personne qui avait la possibilité de prendre connaissance de l'invention était tenue au secret, l'invention n'a pas été rendue accessible au public tant que cette obligation n'a pas été violée.

Ergibt sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus einer ausdrücklichen Vereinbarung und wurde die Geheimhaltungsverpflichtung beachtet, dann ist die Information nicht öffentlich zugänglich geworden. Problematisch sind dagegen die Fälle der stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung oder die Fälle, in denen sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umständen ergibt.

Nach der Entscheidung **T 1022/99** wird ein Gerät durch den Verkauf an einen einzigen Käufer, der dem Verkäufer gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, ungeachtet der späteren Verwendung des Geräts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zwar unabhängig davon, ob es dafür vorgesehen ist, mit der Öffentlichkeit in Berührung zu kommen oder in einen industriellen Prototyp eingebaut zu werden, der grundsätzlich bis zur Serienproduktion geheimgehalten wird.

Im Fall **T 478/99** wurde eine offenkundige Vorbenutzung durch Vorführungen in zwei Großunternehmen geltend gemacht, bei denen Prototypen der beanspruchten Masken gezeigt wurden, um die Erfindung unter potentiellen Kunden zu verbreiten.

Im Verfahren konnte nicht bewiesen werden, daß eine Geheimhaltungsvereinbarung bestand.

Nach Ansicht der Kammer könne nicht schon daraus, daß nicht ausdrücklich zur Geheimhaltung aufgefordert wurde, mit hinreichender Sicherheit geschlossen werden, daß es bei den Vorführungen keine Geheimhaltungsverpflichtung gab, da die Geheimhaltung aus einem ethischen Verhalten der Angestellten von Großunternehmen resultieren könne. Folglich entschied die Kammer, daß die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung nicht bewiesen sei und somit nicht zum Stand der Technik zähle.

In der Sache **T 838/97** wurde die Erfindung auf einer Tagung mündlich beschrieben, an der ca. 100 der renommiertesten Experten auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet einschließlich der engsten wissenschaftlichen und möglicherweise wirtschaftlichen Konkurrenten teilnahmen.

Die Teilnehmer waren ausdrücklich darauf hingewiesen worden, daß während der Tagung – sei es in Vorträgen oder in Diskussionsbeiträgen – mitgeteilte Informationen ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers nicht benutzt werden dürften.

If the obligation to maintain secrecy stems from an express agreement that has been observed, the information has not been made available to the public. Less clear cut are cases of tacit secrecy agreements, or where the obligation to maintain secrecy stems from the circumstances.

In **T 1022/99** the board held that the sale of an object to a single customer who was not obliged to maintain secrecy rendered the invention public, whatever its subsequent use, ie whether it was to be made publicly available or incorporated into a prototype which would normally be kept secret until it went into mass production.

In **T 478/99** a public prior use was alleged in the form of demonstrations made at two big companies in order to show prototypes of the claimed masks with the purpose of disseminating the invention among potential clients.

During the proceedings it could not be proven that a confidentiality agreement existed.

The board held that the mere absence of an explicit request for confidentiality was not sufficient for concluding with certainty that there was no confidentiality at the demonstrations because secrecy may result from ethical conduct of the employees of big companies. Consequently, the board considered the alleged public prior use not to be proven and thus not to be comprised in the state of the art.

In case **T 838/97** the invention was presented orally at a conference attended by about 100 of the most renowned experts in the respective technical field including also the closest scientific and possibly commercial rivals.

The participants were explicitly instructed that information presented at the conference was not to be used without the specific authorisation of the individual who made the contribution, whether in formal presentation or in discussion.

Une information n'a pas été rendue accessible au public lorsque l'obligation de confidentialité découle d'un accord exprès qui a été respecté. Font en revanche problème les accords de confidentialité tacites ou les cas dans lesquels l'obligation de confidentialité découle des circonstances.

Selon la décision **T 1022/99**, la vente d'un appareil à un seul acquéreur non tenu au secret envers le vendeur rend l'appareil accessible au public, quel qu'en soit l'usage ultérieur, que l'appareil en question soit destiné à être mis au contact du public ou encore destiné à être incorporé dans un prototype industriel qui est en principe tenu secret jusqu'à sa fabrication en série.

Dans l'affaire **T 478/99**, un usage antérieur public avait été allégué sous la forme de démonstrations organisées dans deux grandes entreprises afin de présenter des prototypes des masques revendiqués, en vue de diffuser l'invention parmi des clients potentiels.

Au cours de la procédure, il n'a pas pu être prouvé qu'il existait une obligation de confidentialité.

La chambre a été d'avis que l'absence d'une obligation de confidentialité explicite ne suffit pas à elle seule pour conclure avec certitude qu'il n'y a pas eu d'obligation de confidentialité au cours de ces démonstrations, car une telle obligation peut dériver d'une obligation morale des employés de grandes entreprises. Par conséquent, la chambre a estimé que la prétendue utilisation antérieure publique n'avait pas été prouvée et qu'elle ne faisait donc pas partie de l'état de la technique.

Dans l'affaire **T 838/97**, l'invention avait été présentée oralement au cours d'une conférence à laquelle assistaient environ 100 experts parmi les plus renommés dans les domaines techniques respectifs, y compris donc les scientifiques les plus proches et des concurrents potentiels.

Les participants avaient été explicitement informés de ce que les informations présentées lors de la conférence ne pouvaient être utilisées sans autorisation expresse de l'auteur, ni pendant un exposé officiel, ni au cours d'une discussion.

Da der Zweck der Tagung darin bestanden habe, den ungehinderten, informellen und offenen Austausch zwischen Wissenschaftlern verschiedener Institute und Labors gerade über die jüngsten Entwicklungen zu fördern, seien nach Auffassung der Kammer die Einschränkungen, die die Teilnehmer bei der Anmeldung akzeptieren mußten, nicht eng auszu-legen, sondern in der Weise, daß alle Informationen, die auf der Tagung vorgetragen worden seien, als private Mitteilung des jeweiligen Urhebers zu verstehen und mit der Einschränkung verbreitet worden seien, daß diese Informationen nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt seien. Auch das Argument, daß Wissenschaftler ihre persönliche Überzeugung vorgetragen hätten, wonach die genannte Einschränkung den Teilnehmern nicht die weitere Offenbarung der auf der Tagung erhaltenen Informationen verbiete, änderte nichts an der Schlußfolgerung der Kammer, da die Umstände dieser angeblichen weiteren Verbreitung nicht näher angegeben gewesen seien.

Deshalb entschied die Kammer, daß der auf der Tagung gehaltene Vortrag einer privaten Mitteilung an einen geschlossenen Personenkreis gleichkam, der an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden war, und daß die Erfindung daher nicht zum Stand der Technik gehörte.

2.4 Maßstab bei der Beweiswürdigung

Bei der Beweiswürdigung, ob ein beanspruchter Gegenstand unmittellbar und eindeutig aus einer Druckschrift hervorgeht, muß nach Überzeugung der Kammer in der Sache **T 1029/96** ein wesentlich strengerer Maßstab als nur die Abwägung der Wahrscheinlichkeit angelegt werden, nämlich der der zweifelsfreien Erkenntnis. Daraus folgt, daß bei Vorliegen eines begründeten Zweifels daran, wie das Ergebnis der Ermittlung des Offenbarungsgehalts eines Dokuments aussehen kann, der auf dieses Dokument gestützte Neuheits-einwand zurückgewiesen werden muß.

Im Fall **T 231/01** vertraute die Prüfungsabteilung der Wahrscheinlichkeit, daß die Parameter der aus dem vorgelegten Schriftstück bekannten Artikel bei einer Messung in den beanspruchten Bereich fallen würden.

In the board's judgment, since the purpose of the conference was to encourage free, informal and open discussion exclusively on the latest developments among scientists from various institutions and laboratories, the restrictions which the participants were invited to accept upon registration could not be narrowly interpreted, but had to be understood as meaning that any information presented at the conference amounted to a private communication from the individual making the contribution and was presented with the restriction that such information was not for public use. Neither could the argument that the scientists had expressed their personal belief that the said restriction did not prohibit participants from further disclosing information learned at that conference change the board's conclusion as the circumstances of this alleged further dissemination were not specified.

For this reason, the board considered that the presentation at the conference amounted to a private communication within a closed circle of persons bound by a confidentiality agreement, and thus was not to be considered to be part of the state of the art.

2.4 Standard of proof

In **T 1029/96**, the board held that it has to be beyond doubt – not merely probable – that claimed subject-matter was directly and unambiguously disclosed in a patent document. So if there is reasonable doubt as to the outcome of a disclosure, a novelty objection based on the document in question must be rejected.

In **T 231/01** the examining division relied on the probability and likelihood that the parameters of the articles known from the submitted document if measured would fall within the claimed ranges.

La chambre a estimé que puisque la conférence avait pour but de promouvoir, s'agissant des développements les plus récents uniquement, une discussion libre, informelle et ouverte parmi des scientifiques de différentes institutions et divers laboratoires, les restrictions que les participants étaient invités à accepter au moment de leur inscription ne pouvaient pas être interprétées dans un sens étroit, mais plutôt en ce sens que les informations exposées au cours de la conférence équivalaient à une communication privée de la part de l'auteur, et que la présentation s'accompagnait de la restriction selon laquelle ces informations n'étaient pas destinées à une utilisation publique. L'argument selon lequel des scientifiques avaient eux-mêmes déclaré qu'à leur avis, la restriction précitée n'interdisait pas aux participants de diffuser à leur tour des informations entendues lors de la conférence, n'a rien changé non plus à la conclusion de la chambre, puisque les circonstances de cette prétendue rediffusion n'avaient pas été précisées.

Pour cette raison, la chambre a estimé que l'exposé fait au cours de la conférence constituait une communication privée au sein d'un cercle fermé de personnes liées par un accord de confidentialité, et qu'il ne fallait donc pas le considérer comme faisant partie de l'état de la technique.

2.4 Degré de conviction de l'instance

Dans l'affaire **T 1029/96**, la chambre a estimé que pour apprécier la preuve qu'un objet revendiqué est divulgué directement et explicitement dans un document publié, il y a lieu d'appliquer un critère de preuve beaucoup plus strict que l'appréciation de ce qui paraît le plus probable et d'exiger une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il s'ensuit que, si l'on a des raisons légitimes de douter du résultat de l'examen de ce que pourrait être l'enseignement d'un document, l'objection de défaut de nouveauté par rapport au document en question doit être rejetée.

Dans l'affaire **T 231/01**, la division d'examen avait estimé que selon toute probabilité, si l'on soumettait à des mesures les paramètres des articles absorbants divulgués dans le document produit, il apparaîtrait que ces paramètres sont compris dans les plages de valeurs revendiquées.

Die Kammer konnte sich dieser Argumentation nicht anschließen, da das Kriterium zur Beurteilung der Neuheit nicht die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung, sondern die Identität der technischen Information zwischen der zum Stand der Technik gehörenden Offenbarung und dem beanspruchten Gegenstand ist.

3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

Nachdem festgestellt worden ist, welche Information zum Stand der Technik gehört, ist es erforderlich festzustellen, welchen technischen Inhalt sie hat und ob der technische Inhalt nachvollziehbar ist.

Die Rechtsprechung ist einheitlich der Auffassung, daß sich der Gegenstand der Erfindung klar, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben muß (vgl. u. a. T 465/92, ABI. EPA 1996, 32; T 511/92) und daß alle und nicht nur die wesentlichen Merkmale aus dem Stand der Technik bekannt sein müssen (T 411/98), um auf fehlende Neuheit erkennen zu können. Dabei ist der Maßstab für den Offenbarungsgehalt, was vom Durchschnittsfachmann auf dem entsprechenden Fachgebiet an Kenntnissen und Verständnis erwartet werden kann und darf (T 164/92, ABI. EPA 1995, 305 Korr. ABI. EPA 1995, 387; T 582/93).

Um den Informationsgehalt zu bestimmen, ist der Inhalt des Stands der Technik auszulegen. Die Kammern haben dabei einige Grundsätze entwickelt, die bei der Auslegung zu beachten sind.

3.1 Allgemeine Auslegungsregeln

In der Sache **T 60/99** unterschied sich der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents von der Maschine, auf die in der Beschreibung und den Zeichnungen des relevanten Stands der Technik Bezug genommen wurde, dadurch, daß der Rahmen des Mähwerks der Landmaschine an die frontseitige Hebevorrichtung eines Schleppers angeschlossen wurde, während er im Stand der Technik rückseitig angeschlossen wurde.

Nach Ansicht des Beschwerdeführers/Einsprechenden bezögen sich die Zeichnungen und die Beschreibung im Stand der Technik zwar nur auf eine spezielle Ausführungsform mit einer rückseitig angeschlossenen Maschine, doch implizierte dies nicht, daß der Informationsgehalt des Dokuments frontseitig angeschlossene Maschinen ausschließe.

The board could not follow this line of argumentation, because the criterion for assessing novelty is not based on likelihood, but on identity of technical information between the content of the prior art disclosure and the subject-matter claimed.

3. Determining the content of the relevant prior art

After establishing what information forms the state of the art, the next step is to determine its technical content and whether that content is apparent.

The consistent view in the case law is that for an invention to lack novelty its subject-matter must be clearly and directly derivable from the prior art (see eg T 465/92, OJ EPO 1996, 32; T 511/92) and all its features – not just the essential ones – must be known from the prior art (T 411/98). The disclosure is determined by what knowledge and understanding can and may be expected from the average skilled person in the technical field in question (T 164/92, OJ EPO 1995, 305 Korr. OJ EPO 1995, 387; T 582/93).

Determining the information content means interpreting what the state of the art comprises. The boards have laid down certain principles to be observed in this process.

3.1 General rules of interpretation

In **T 60/99**, the subject-matter of claim 1 of the patent in suit differed from the machine referred to in the description and the drawings of the relevant prior art in that the frame of the agricultural machine for connecting the mowing unit to the hitch is at the front side of a tractor, whereas in the prior art the frame was at the rear side of a tractor.

The appellant/opponent held that the fact that the drawings and the description of the prior-art document referred only to a specific embodiment concerning a rear-mounted machine did not imply that the information content of the document excluded front-mounted machines.

La chambre n'a pas suivi ce raisonnement, parce que les critères d'appréciation de la nouveauté ne sont pas basés sur des probabilités, mais sur une identité entre les informations techniques divulguées dans l'état de la technique et celles contenues dans l'objet revendiqué.

3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent

Une fois établi ce qui appartient à l'état de la technique, il convient de déterminer quel est son contenu technique et si celui-ci est compréhensible.

Pour pouvoir conclure à l'absence de nouveauté d'une invention donnée, et sur ce point la jurisprudence est unanime, l'objet de ladite invention doit découler clairement, précisément et directement de l'état de la technique (cf. notamment T 465/92, JO OEB 1996, 32 ; T 511/92) et toutes les caractéristiques (et pas uniquement les caractéristiques essentielles) doivent être connues de l'état de la technique (T 411/98). A cet égard, le contenu de la divulgation est apprécié par référence aux connaissances et à la compréhension du problème que l'on est en droit d'attendre de l'homme du métier de compétence moyenne dans le domaine en cause (T 164/92, JO OEB 1995, 305, corr. JO OEB 1995, 387 ; T 582/93).

Pour déterminer le contenu d'une information, il y a lieu d'interpréter le contenu de l'état de la technique. A ce propos, les chambres ont développé quelques principes qui doivent être respectés lors d'une telle interprétation.

3.1 Règles générales d'interprétation

Dans l'affaire **T 60/99**, l'objet de la revendication 1 du brevet attaqué différait de la machine mentionnée dans la description et les dessins de l'état de la technique pertinent en ce que le châssis de la machine agricole destiné à relier l'unité de fauchage au dispositif d'attelage se trouvait sur le côté antérieur d'un tracteur, tandis que dans l'état de la technique, le châssis se trouvait à l'arrière d'un tracteur.

De l'avis du requérant/opposant, le fait que les dessins et la description du document de l'état de la technique ne se rapportaient qu'à un mode de réalisation particulier concernant une machine montée à l'arrière, ne signifiait pas que le contenu de ce document excluait les machines montées sur le côté antérieur.

Die Kammer befand, daß der unabhängige Anspruch einer Druckschrift normalerweise eine Verallgemeinerung dessen darstellt, was im einzelnen in der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen dargelegt ist. Der Schutzbereich wird definiert, indem ein Begriff formuliert wird, der nicht nur die in der Beschreibung im einzelnen dargelegte spezielle Ausführungsform, sondern auch weitere spezielle Ausführungsformen umfaßt, die sich von dem in der Druckschrift im einzelnen beschriebenen Gegenstand unterscheiden können, von denen jedoch jede einzelne sämtliche Merkmale des im Anspruch definierten Begriffs aufweisen muß.

Jedoch sei zwischen dem Schutzbereich des Anspruchs und seinem Informationsgehalt zu unterscheiden. Der Informationsgehalt des Anspruchs beziehe sich auf die Gesamtheit der Merkmale, die einer Vielzahl individueller Gegenstände gemeinsam sei und somit die begriffliche Zusammenfassung all dieser individuellen Gegenstände und die Unterscheidung zwischen den Begriffen ermögliche (Intension oder Begriffsinhalt). Der Schutzbereich des Anspruchs beziehe sich auf die Gesamtheit der individuellen Gegenstände, die sämtliche Merkmale des Begriffs aufweisen (Extension oder Begriffsumfang).

Im vorliegenden Fall definiere der unabhängige Anspruch des Dokuments des Stands der Technik einen Begriff, der allgemeiner sei als der in der Beschreibung und den Zeichnungen dargestellte rückseitig angeschlossene Mähwender (d. h. einen Begriff, der sowohl einen frontseitig als auch einen rückseitig angeschlossenen Mähwender umfaßt), offenbare aber kein spezielles Beispiel für diesen allgemeinen Begriff (d. h. es wird weder ein frontseitig noch ein rückseitig angeschlossener Mähwender offenbart).

Somit sei der Informationsgehalt des Streitpatents gegenüber dem Informationsgehalt des Dokuments des Stands der Technik als neu anzusehen.

In der Entscheidung **T 1080/99** (ABI. EPA 2002, ***) stellte die Kammer fest, daß eine japanische Patentzusammenfassung in englischer Sprache angesichts ihrer Rechtsnatur und ihres beabsichtigten Zwecks wie jede Art von technischer Zusammenfassung oder Übersicht eine Veröffentlichung ist, die den technischen Gehalt der entsprechenden japani-

In the board's judgment, the independent claim of a patent document normally represents a generalisation of what is described in detail in the description by referring to the drawings. The definition of the extent of protection is given by formulating a concept covering not only the specific embodiment described in detail in the description but also other specific embodiments, which may differ from the item described in detail in the document but each having all the features of the concept defined by the claim.

However, the scope of the claim and its information content must be distinguished from one another. The information content of the claim relates to the totality of features which are common to a plurality of individual items and thus permit all these individual items to be conceptually embraced and the concepts to be distinguished from one another (intension of the concept). The scope of the claim relates to the totality of the individual items having all the features of the concept (extension of the concept).

In the present case, the independent claim of the prior-art document defines a concept which is more general than the rear-mounted mower-conditioner described in the description and the drawings (ie a concept embracing both a front-mounted and a rear-mounted mower-conditioner) but does not disclose any particular example of this general concept (ie does not disclose either a front-mounted or a rear-mounted mower-conditioner).

Therefore, the information content of the patent in suit must be considered novel with respect to the information content of this document.

In **T 1080/99** (OJ EPO 2002, ***) the board held that in view of its legal nature and intended purpose, a Japanese patent abstract in English is a publication intended to reflect the technical content of the corresponding Japanese patent application for the purpose of quick prima facie information of the public, as is the purpose of any kind of abstract or

La chambre a considéré que la revendication indépendante d'un document de brevet représente normalement une généralisation de ce qui est décrit en détail dans la description par référence aux dessins. L'étendue de la protection est définie par la formulation d'un concept qui couvre non seulement le mode de réalisation particulier décrit en détail dans la description, mais également d'autres modes de réalisation spécifiques, qui peuvent différer de l'article décrit en détail dans le document, mais doivent tous présenter l'ensemble des caractéristiques du concept défini par la revendication.

Toutefois, il faut faire une distinction entre l'étendue de la revendication et les informations qu'elle contient. Le contenu informatif de la revendication se rapporte à l'ensemble des caractéristiques qui sont communes à une pluralité d'articles distincts et permettent donc d'unir conceptuellement tous ces articles, et de différencier les concepts entre eux (intension du concept). L'étendue de la revendication se rapporte à l'ensemble des articles particuliers qui présentent tous les caractéristiques du concept (extension du concept).

En l'espèce, la revendication indépendante contenue dans le document de l'état de la technique définit un concept plus général que le conditionneur de fauchage monté à l'arrière décrit dans la description et les dessins (à savoir un concept englobant à la fois un conditionneur de fauchage monté sur le côté antérieur et sur le côté postérieur), mais ne divulgue pas d'exemple particulier de ce concept général (c'est-à-dire qu'elle ne divulgue pas soit un conditionneur de fauchage monté sur le côté antérieur, soit un conditionneur monté sur le côté postérieur).

Par conséquent, les informations contenues dans le brevet attaqué doivent être considérées comme nouvelles eu égard à celles qui figurent dans ce document.

Dans l'affaire **T 1080/99** (JO OEB 2002, ***) la chambre a considéré qu'étant donné sa nature juridique et sa finalité, un abrégé de brevet japonais en langue anglaise est une publication destinée à traduire le contenu technique de la demande de brevet japonaise correspondante, afin de donner rapidement une première information au public, comme c'est

schen Patentanmeldung zum Zwecke einer raschen Prima-facie-Unterrichtung der Öffentlichkeit wiedergeben soll. Der Inhalt solcher Zusammenfassungen muß daher im Lichte des Originaldokuments – sofern dieses vorliegt – ausgelegt und möglicherweise neu bewertet werden. Scheint eine Zusammenfassung dem Originaldokument etwas hinzuzufügen, so deutet dies auf einen Fehler in der Zusammenfassung oder zumindest auf einen Fehler bei ihrer Auslegung hin.

4. Feststellung von Unterschieden

Ist der Stand der Technik festgestellt und sein Gehalt ermittelt worden, so ist als letzter Schritt festzustellen, ob sich die in Frage stehende Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet.

4.1 Generische Offenbarung

Im Fall **T 427/00** wurde in den Ansprüchen 1 und 2 des Patents jeweils eine Vorrichtung beansprucht, bei der die Gasmulde und die motorblockseitige Fläche der Flanschplatte durch eine spanlose Verpressung des Ausgangsmaterials der Flanschplatte hergestellt wird, und eine Vorrichtung, bei der die Gasmulde und die motorblockseitige Fläche der Flanschplatte durch eine spanlose Umformung einer dünnwandigen Stahlblechplatte hergestellt wird.

Das Dokument E1 des Stands der Technik offenbarte im Hinblick auf die Herstellung der Gasmulde, daß für deren Fertigung und die damit verbundene Öffnung ein Bohr- und ein Fräsvorgang erforderlich sind. Zur Herstellung der ebenen motorblockseitigen Seitenfläche machte E1 keine Angaben.

Der Beschwerdeführer/Einsprechende war der Auffassung, die im Patent beanspruchten Herstellungsverfahren seien durch E1 vorweggenommen, weil sie eine Auswahl bestimmter Herstellungsverfahren aus dem übergeordneten Bereich aller hierfür geeigneten Herstellungsverfahren darstellen würden und der Fachmann diese Auswahl ernsthaft in Betracht gezogen hätte.

Die Kammer vertrat den Standpunkt, E1 lasse offen, wie diese Elemente gefertigt werden sollten. Eine derartige "negative" Offenbarung durch mangelnde Information könne nicht als explizite Offenbarung eines bestimmten Bereichs angesehen werden. Die möglichen Herstellungsverfahren

summary of technical subject-matter. Hence, the contents of such abstracts are to be interpreted and possibly re-evaluated in the light of the original document if the latter is available. Indeed, if an abstract appears to add something to the original document then this points to an error in the abstract, or at least to an error in its interpretation.

4. Ascertaining differences

Once the prior art has been established and its content determined, the final step is to ascertain whether the invention in question differs from it.

4.1 Generic disclosure

In **T 427/00**, claims 1 and 2, respectively, were for devices in which a gas channel and the flange plate facing the engine block were made by cut-free pressing of the flange plate starting material and by cut-free deformation of a thin steel plate.

In prior-art document E1, making the gas channel and the opening involved necessitated a drilling and milling operation. E1 said nothing about making the flat surface on the side of the engine block.

The appellant (opponent) argued that E1 anticipated the patented process, because it offered a selection of specific manufacturing processes from amongst all those suitable, and the skilled person would seriously have considered that selection.

The board took the view that E1 left open how these elements were to be made. It was a "negative" disclosure which did not give enough information to disclose a certain range explicitly. The possible processes for manufacturing the channel and surface were not a "range" in the sense

le cas de tout type d'abrégé ou de résumé d'un enseignement technique. Par conséquent, le contenu de ces abrégés doit être interprété et, le cas échéant, réévalué à la lumière du document initial lorsqu'il est disponible. En effet, s'il s'avère qu'un abrégé ajoute un élément au document original, il faut en déduire que l'abrégé contient une erreur, ou du moins que son interprétation est erronée.

4. Constatation de différences

Une fois que l'état de la technique a été déterminé et son contenu établi, il convient pour finir d'examiner si l'invention en question se distingue de l'état de la technique.

4.1 Divulgaration générique

Dans l'affaire **T 427/00**, les revendications 1 et 2 du brevet portaient respectivement sur un premier dispositif, dans lequel la gorge évasée de gaz et la face latérale plane côté bloc-moteur de la plaque de bridage étaient réalisées par une compression sans copeaux du matériau de départ de la plaque de bridage, et sur un second dispositif, dans lequel la gorge évasée de gaz et la face latérale plane côté bloc-moteur de la plaque de bridage étaient réalisées par déformation sans copeaux d'une platine de tôle d'acier à paroi mince.

En ce qui concerne la gorge évasée de gaz, le document E1 de l'état de la technique divulguait que des opérations de perçage et de fraisage étaient nécessaires pour sa fabrication et la création de l'ouverture que cela impliquait. E1 ne comportait pas d'indication pour la réalisation de la face plane latérale du côté du bloc-moteur.

De l'avis de la requérante/opposante, les procédés revendiqués dans le brevet étaient antérieurs par E1 parce qu'ils constituaient une sélection de certains procédés de fabrication par rapport au domaine plus général de tous les procédés de fabrication appropriés et parce que l'homme du métier aurait sérieusement envisagé cette sélection.

Selon la chambre, E1 n'exposait pas de quelle manière ces éléments devaient être réalisés. Une telle divulgation "négative", par défaut d'information, ne saurait être considérée comme divulgation explicite d'un domaine particulier. Les procédés de fabrication possibles concernant la

für die Gasmulde und die motorblockseitige Seitenfläche der Flanschplatte bildeten keinen Bereich im Sinne einer Auswählerfindung, sondern eine undefinierte und unbegrenzte Anzahl von Verfahren, die sich allenfalls unter einem allgemeinen Sammelbegriff wie "Herstellverfahren" zusammenfassen lassen.

Der vorliegende Fall betreffe daher nicht die Auswahl eines speziellen Bereichs aus einem bekannten weiten Bereich, sondern die Auswahl eines speziellen Verfahrens aus einem übergeordneten Begriff. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern nimmt die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels, das unter diesen allgemeinen Begriff fällt, in der Regel aber nicht vorweg.

5. Neuheit der Verwendung

5.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

5.1.1 Form der Ansprüche

In **T 4/98** (ABI. EPA 2002, 139) waren die unabhängigen Ansprüche in der "schweizerischen Anspruchsform" abgefaßt. Dennoch fiel es der Kammer schwer, der Auffassung der Einspruchsabteilung zu folgen, daß diese Ansprüche tatsächlich eine zweite (weitere) medizinische Verwendung zum Gegenstand hätten und einige Merkmale der Ansprüche eine bestimmte therapeutische Anwendung darstellten, die den Ansprüchen gemäß den in der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) aufgestellten Grundsätzen zur Neuheit ver helfe. Nach Ansicht der Kammer könne das Konzept der zweiten oder weiteren medizinischen Verwendung nach Maßgabe der in G 1/83 aufgestellten Grundsätze und der späteren Rechtsprechung nur auf Ansprüche angewendet werden, die sich auf die Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs zur Herstellung eines Arzneimittels bezögen, das zur Anwendung in einem in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren bestimmt sei. Die Begriffe "Therapie" oder "therapeutische Anwendung" schlossen die Behandlung einer konkreten Krankheit mit einem bestimmten chemischen Stoff oder Stoffgemisch bei einem bestimmten menschlichen oder tierischen Individuum ein, das dieser Behandlung bedürfe. Stehe nicht wenigstens fest, (i) welche Krankheit behandelt oder welchen Beschwerden abgeholfen werden solle, (ii) welcher Art das für die Behandlung oder Heilung der Krankheit eingesetzte therapeutische Mittel sei, oder (iii) welches Individuum

of a selection invention; they were undefined and unlimited in number, and could at best be summarised under a general heading like "manufacturing processes".

So the present case involved the selection not of a specific range within a broad known one but of a specific process within a broader concept. But the boards' case law held that the disclosure of a general concept did not normally destroy the novelty of specific examples covered by the concept.

5. Novelty of use

5.1 Second (further) medical use

5.1.1 Formulation of claims

In **T 4/98** (OJ EPO 2002, 139) the independent claims were drawn up in the form of "Swiss-type" claims. The board had difficulties however in accepting the opposition division's opinion that these claims reflected in fact a second (further) medical use and that some particular features in the claims constituted a specified therapeutic application from which novelty for the claims could be derived in accordance with the principles of decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64). The board held that in accordance with the principles in G 5/83 and subsequent case law, the concept of second or further medical use can only be applied to claims to the use of substances or compositions for the preparation of a medicament intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC. It noted that the concept of "therapy" or "therapeutic application" includes treatment of a particular illness or disease with a specified chemical substance or composition in a specified human or animal subject in need of such treatment and that in the absence of the identification of at least (i) the illness or disease to be treated or the ailment to be cured or (ii) the nature of the therapeutic compound used for treating or curing the disease or (iii) the subject to be treated, a mere process feature could not be construed as specifying a particular method of treatment or therapeutic application within the meaning of Article 52(4) EPC (see Reasons, paragraphs 8.1 and 8.2). Thus the board came to the conclusion that the

gorge évasée de gaz et la face latérale plane côté bloc-moteur de la plaque de bridage ne constituaient pas un domaine au sens des inventions de sélection mais un ensemble indéfini et non limité de procédés pouvant tout au plus être regroupés sous le terme collectif de "procédés de fabrication".

Par conséquent, le présent cas ne concernait pas la sélection d'un domaine particulier dans un domaine connu étendu mais la sélection d'un procédé particulier à partir d'un terme général englobant ledit procédé. Toutefois, selon la jurisprudence des chambres de recours, la divulgation d'un terme général ne détruit généralement pas la nouveauté d'un exemple particulier englobé par le terme général.

5. Nouveauté de l'utilisation

5.1 Deuxième (autre) application thérapeutique

5.1.1 Formulation des revendications

Dans l'affaire **T 4/98** (JO OEB 2002, 139), les revendications indépendantes avaient été rédigées sous la forme de "revendications telles qu'admises en Suisse". La chambre a toutefois difficilement pu admettre, comme l'avait estimé la division d'opposition, que ces revendications correspondaient en fait à une seconde indication médicale (ou à toute autre indication médicale ultérieure), et que certaines caractéristiques particulières mentionnées dans ces revendications constituaient une application thérapeutique spécifique qui permettait de conclure à la nouveauté de ces revendications, en application des principes posés dans la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67). La chambre a considéré que conformément aux principes posés dans la décision G 6/83 et la jurisprudence ultérieure, il ne peut être question de "seconde indication médicale" (ou de "toute indication médicale ultérieure") que dans le cas de revendications portant sur l'utilisation de substances ou de compositions pour la préparation d'un médicament destiné à être utilisé dans une des méthodes visées par l'article 52(4) CBE. Il est à noter que les termes "thérapie" et "application thérapeutique" incluent notamment le traitement d'une maladie ou d'une affection particulières au moyen d'une substance ou d'une composition chimique déterminée, administrée à un sujet humain ou animal déterminé qui a besoin d'un tel traitement, et qu'en l'absence d'indication permettant d'identifier au moins i) la

behandelt werden sollte, so könne ein reines Verfahrensmerkmal nicht als Angabe einer bestimmten Behandlungsmethode oder therapeutischen Anwendung im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ verstanden werden (s. Nrn. 8.1 und 8.2 der Entscheidungsgründe). Somit gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche als nichttherapeutische technische Tätigkeit (Verfahren) zu interpretieren sei.

5.1.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel

In der Entscheidung **T 56/97** basierte die angebliche Erfindung auf der Erkenntnis oder Entdeckung, daß bei oraler Verabreichung von Thiazid-Diuretika in einer bestimmten Verabreichungsdosis oder niedrigen Einheitsdosismenge bei Patienten eine antihypertensive Wirkung erzielt werden konnte, ohne eine effektive Diurese zu bewirken. Anspruch 1 war in der für eine "zweite (weitere) medizinische Verwendung" üblichen Form abgefaßt.

Die Kammer konnte sich der Auffassung der Einspruchsabteilung nicht anschließen, daß das Streitpatent eine Erfindung beanspruche, die im Sinne des Artikels 54 EPÜ, wie er in G 1/83 oder in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in dieser Frage ausgelegt wurde, neu sei. Es sei lediglich entdeckt worden, daß Thiazid-Diuretika in hinreichend niedriger Dosierung verabreicht eine zu einem gewissen Grad geringere ("Einheitsdosismenge ..., welche nicht ausreicht, um eine effektive Diurese zu bewirken") oder möglicherweise keinerlei diuretische Wirkung hätten, während die antihypertensive Wirkung weiterbestehe. Selbst wenn man davon ausgehe, daß dies im Stand der Technik nicht bekannt war, könne dies nur als zusätzliches Wissen über die bekannte therapeutische Anwendung von Thiazid-Diuretika zur Behandlung der Hypertension angesehen werden, mit der die Symptome und Beschwerden der Hypertension bei einem menschlichen oder tierischen Individuum, das dieser Behandlung bedürfe, gelindert oder geheilt werden, doch könne dieses Wissen an sich dieser bekannten therapeutischen Anwendung keine Neuheit ver-

subject-matter of the independent claims was accordingly to be understood as relating to a non-therapeutic technical activity (process).

5.1.2 Novelty of the new therapeutic application – difference in the prescribed regimen of two drugs

In **T 56/97** the alleged invention was based on the finding or discovery that, by orally administering thiazide diuretics in a certain dosage regimen or low unit dosage amount, anti-hypertensive activity could be achieved in patients without inducing effective diuresis. Claim 1 was in the conventional "second (further) medical use" format.

The board could not agree with the opposition division's view that the patent in suit claimed an invention that was new in terms of Article 54 EPC as understood in decision G 5/83 or the case law developed by the boards of appeal in this respect. The board held that all that had been discovered was that, if thiazide diuretics were administered in sufficiently low dosage units, their diuretic effect would be to a certain extent less (see "insufficient to achieve effective diuresis") or even possibly absent, while the antihypertensive activity remains. Even assuming that this was not known in the state of the art, it could only be regarded, in the board's judgment, as an additional item of knowledge about the known therapeutic application of thiazide diuretics for the treatment of hypertension to alleviate and cure the symptoms and complaints of hypertension in a human or animal subject in need of it, but could not in itself confer novelty on this known therapeutic application. For the acknowledgment of novelty, such a finding or discovery would be required to lead to a specified **new therapeutic application or purpose**. That not being the case here, the

maladie ou l'affection à traiter ou le trouble à soigner, ii) la nature du composé thérapeutique utilisé pour le traitement ou la guérison de l'affection et iii) le sujet à traiter, une simple caractéristique de procédé ne saurait être considérée comme désignant une méthode de traitement particulière ou une application thérapeutique au sens de l'article 52(4) CBE (cf. motifs, points 8.1 et 8.2). La chambre a donc conclu qu'il convenait de considérer par conséquent que les revendications indépendantes avaient pour objet une activité technique non thérapeutique (procédé).

5.1.2 Nouveauté de la nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments

Dans l'affaire **T 56/97**, l'invention présumée était basée sur la conclusion ou la découverte selon laquelle l'administration orale de thiazides diurétiques selon une certaine posologie ou dans un faible dosage unitaire, pouvait avoir chez des patients un effet anti-hypertenseur, sans induire de diurèse effective. La revendication 1 avait la forme conventionnelle d'une "deuxième indication médicale" (ou de "toute autre indication médicale ultérieure").

La chambre n'a pas partagé le point de vue de la division d'opposition selon lequel le brevet litigieux revendiquait une invention nouvelle au sens de l'article 54 CBE, comme l'entendait la décision G 6/83 ou la jurisprudence développée à cet égard par les chambres de recours. La chambre a considéré que la seule découverte résidait dans le fait que si des thiazides diurétiques étaient administrées selon des unités de dosage suffisamment faibles, leur effet diurétique serait dans une certaine mesure moindre (cf. "insuffisant pour obtenir une diurèse effective"), ou peut-être même absent, tandis que l'activité anti-hypertensive resterait. A supposer même que cet effet ne fût pas connu dans l'état de la technique, la chambre a estimé qu'il ne pouvait être considéré que comme une information supplémentaire concernant l'application thérapeutique connue des thiazides diurétiques dans le traitement de l'hypertension, en vue d'atténuer ou de supprimer les symptômes et les malaises chez un sujet humain ou animal ayant besoin d'un tel traitement, mais que cette action proprement dite ne saurait conférer un caractère de nouveauté à cette application thé-

leihen. Um als neu anerkannt zu werden, müsse eine solche Erkenntnis oder Entdeckung zu einer bestimmten **neuen therapeutischen Anwendung** oder einem **neuen therapeutischen Zweck** führen. Da dies hier nicht der Fall war, erschloß sich der Kammer nicht, wie Anspruch 1 als Angabe einer zweiten oder weiteren medizinischen Verwendung verstanden werden könnte.

Diese Überlegungen führten zur Frage, ob Anspruch 1 mit Artikel 52 (4) EPÜ in Einklang steht. Die Kammer wies darauf hin, daß die Festlegung des optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die Änderung der Verabreichungsweise für ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen Bedürfnissen eines Patienten gerecht zu werden und das erwünschte Ergebnis der Behandlung eines einzelnen Patienten zu erreichen, in erster Linie zu den Tätigkeiten eines Arztes bei der Ausübung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zähle. Diese Tätigkeiten seien typisch für die nicht gewerblich anwendbaren medizinischen Verfahren, die Artikel 52 (4) vom Patentschutz ausschließen solle. Die Kammer bemerkte, sie könne in Anspruch 1 schwerlich mehr als einen vergeblichen Versuch sehen, Schutz für ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers zu erlangen, indem dieses in eine "schweizerische Anspruchsform" gekleidet werde (s. auch T 317/95 vom 26. Februar 1999, nicht im ABI. EPA veröffentlicht).

C. Erfindersische Tätigkeit

1. Technische Aufgabe

1.1 Technische Aufgabe – angebliche Vorteile

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können angebliche Vorteile, auf die sich der Patentinhaber/Anmelder gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beruft, die aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und damit für die Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden (vgl. T 20/81, ABI. EPA 1982, 217, T 181/82, ABI. EPA 1984, 401, T 124/84, T 152/93, T 912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97).

In **T 355/97** bezog sich das Patent auf ein verbessertes Hydrierungsverfahren für die Herstellung von 4-Aminophenol. Dem Streitpatent zufolge

board could not see how claim 1 could be construed as relating to a second or further medical use.

The above considerations led to the question whether or not claim 1 was compatible with Article 52(4) EPC. The board held that determination of the best individual treatment schedule, in particular the prescribing and modification of drug dosage regimens used for administering a particular medicament, so as to comply with the specific needs of a patient and to achieve the desired result of the treatment in an individual patient, calls first and foremost for the exercise by a medical practitioner of his professional skill in curing, preventing or alleviating the symptoms of suffering and illness. Such activities are typical of the non-commercial and non-industrial medical activities which Article 52(4) EPC intends should remain free from restraint. The board noted it had difficulty in seeing claim 1 as more than an unsuccessful attempt to obtain protection for a method of therapeutic treatment of the human or animal body by couching it in the form of a "Swiss-type claim" (see also decision T 317/95 of 26 February 1999, not published in OJ EPO).

C. Inventive step

1. Technical problem

1.1 Technical problem – alleged advantages

According to the boards' case law, alleged advantages to which the patentee/applicant merely refers, without offering sufficient evidence to support the comparison with the closest prior art, cannot be taken into consideration in determining the problem underlying the invention and therefore in assessing inventive step (see T 20/81, OJ EPO 1982, 217, T 181/82, OJ EPO 1984, 401, T 124/84, T 152/93, T 912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97).

In **T 355/97** the patent in suit related to an improved hydrogenation process for preparing 4-aminophenol. The stated technical problem

rapeutique connue. Pour que cette conclusion ou découverte soit jugée nouvelle, il faudrait qu'elle donne lieu à une **nouvelle application ou fin thérapeutique**. Etant donné que ce n'était pas le cas en l'espèce, la chambre ne voyait pas comment elle aurait pu considérer que la revendication 1 se rapportait à une deuxième indication médicale (ou à toute autre indication médicale ultérieure).

Les réflexions qui précèdent ont soulevé la question de savoir si la revendication 1 était compatible ou non avec l'article 52(4) CBE. Selon la chambre, la détermination de la meilleure thérapeutique individuelle, qui consiste notamment à prescrire et à modifier le régime d'administration d'un médicament donné, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un patient et d'obtenir le résultat de traitement recherché chez ce patient, implique d'abord et avant tout qu'un médecin exerce sa profession, qui vise à guérir, prévenir ou alléger les symptômes de la souffrance et de la maladie. Il s'agit là d'activités médicales typiques, qui ne sont ni commerciales ni industrielles, que l'article 52(4) CBE entend exclure des restrictions résultant de la brevetabilité. La chambre a observé qu'elle pouvait difficilement voir, dans la revendication 1, autre chose qu'une simple tentative infructueuse d'obtenir une protection pour une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal, présentée sous la forme d'une "revendication telle qu'admise en Suisse" (cf. également décision T 317/95 du 26 février 1999, non publiée au JO OEB).

C. Activité inventive

1. Problème technique

1.1 Problème technique – Prétendus avantages

En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, les prétendus avantages qui sont invoqués par le titulaire du brevet/demandeur par rapport à l'état de la technique le plus proche, mais qui ne sont pas étayés par des preuves suffisantes, ne peuvent pas être pris en considération pour déterminer le problème à la base de l'invention et donc pour apprécier l'activité inventive (cf. T 20/81 (JO OEB 1982, 217), T 181/82 (JO OEB 1984, 401), T 124/84, T 152/93, T 912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97).

Dans l'affaire **T 355/97**, le brevet portait sur un procédé amélioré d'hydrogénation en vue d'obtenir de l'aminophénol. Le problème technique, tel

bestand die technische Aufgabe darin, den Leistungsindex des Herstellungsverfahrens zu verbessern, ohne die Selektivität zu vermindern. Der Patentinhaber konnte jedoch nicht hinreichend belegen, daß die beanspruchte Erfindung die vermeintlichen Vorteile, d. h. die Verbesserung des Leistungsindex ohne Minderung der Selektivität, tatsächlich aufweist. Unter Berufung auf die obengenannte Rechtsprechung kam die Kammer daher zu dem Schluß, daß mangels ausreichender Beweise für die angeblichen Vorteile die technische Aufgabe neu formuliert werden müsse. Die objektive Aufgabe könne somit nur in der Bereitstellung eines weiteren Verfahrens zur Herstellung von 4-Aminophenol gesehen werden.

2. Nachweis erfinderischer Tätigkeit

2.1 Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen

In der Sache **T 931/95** (ABI. EPA 2001, 441) wurde im ersten Hilfsantrag Schutz für eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems begehrt. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Hilfsantrags zwar als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU angesehen werden könne, aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der angefochtenen Entscheidung zufolge bildeten die "bestehenden privaten Pensionssysteme" den nächstliegenden Stand der Technik, und es hieß dort, daß es nicht möglich sei, der Anmeldung eine technische Aufgabe oder einen Beitrag des beanspruchten Gegenstands zum Stand der Technik zu entnehmen. Die Kammer bestätigte, daß die Verbesserung, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung erzielt werden solle, im wesentlichen wirtschaftlicher Art sei, also das Gebiet der Wirtschaft betreffe und somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne. Patentfähig wird der Gegenstand erst mit der Programmierung eines Computersystems zur Ausführung der Erfindung. Die erfinderische Tätigkeit muß daher aus der Sicht eines Software-Entwicklers oder Anwendungsprogrammierers beurteilt werden, der sich als einschlägiger Fachmann mit dem Konzept und der Struktur des verbesserten Pensionssystems und den zugrundeliegenden Plänen zur Informationsverarbeitung auskennt, wie sie zum Beispiel in den vorliegenden Verfahrensansprüchen dargelegt sind. Da die technischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung durch genau

was to improve the performance index of the preparation process without loss of selectivity. But the patent proprietor failed to show that the invention actually achieved any such improvement. Citing the above case law, the board held that in the absence of sufficient evidence of the alleged advantages, the technical problem had to be reformulated. Objectively, it could only be seen as providing a further method for preparing 4-aminophenol.

2. Proof of inventive step

2.1 Mixture of technical and non-technical features

In **T 931/95** (OJ EPO 2001, 441) the first auxiliary request sought protection for an apparatus for controlling a pension benefits program and system. The board arrived at the conclusion that although the subject-matter of the auxiliary request might be considered to represent an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it did not involve an inventive step. In the decision under appeal the closest prior art was identified as the "existing private pension plans" and it was held that it would not be possible to understand from the application any technical problem or contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art. The board confirmed that the improvement envisaged by the invention according to the application was an essentially economic one, ie lay in the field of economy, which therefore could not contribute to inventive step. The regime of patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension benefits system and of the underlying schemes of information processing as set out for example in the present method claims. Regarding the fact that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by precisely those steps of information processing

que formulé dans le brevet litigieux, consistait à améliorer l'indice de performance du procédé d'obtention sans perte de sélectivité. Or, le titulaire du brevet n'avait pas bien démontré que l'invention revendiquée présentait les avantages qu'il faisait valoir, à savoir l'amélioration de l'indice de performance sans perte de sélectivité. La chambre, se référant à la jurisprudence susmentionnée, a estimé que le problème technique devait être reformulé car les avantages allégués n'étaient pas suffisamment étayés. Aussi pouvait-on uniquement considérer que le problème objectif consistait à fournir un nouveau procédé d'obtention de l'amino-4-phénol.

2. Preuve de l'existence d'une activité inventive

2.1 Combinaison de caractéristiques techniques et non techniques

Dans l'affaire **T 931/95** (JO OEB 2001, 441), la première requête subsidiaire visait à obtenir une protection concernant un dispositif pour contrôler un programme et un système de caisse de retraite. La chambre a conclu que même s'il pouvait être considéré que l'objet de la requête subsidiaire représentait une invention au sens de l'article 52(1) CBE, celui-ci n'impliquait pas d'activité inventive. Dans la décision attaquée, l'état de la technique le plus proche était identifié dans la description comme étant "les systèmes de caisse de retraite existants", et il était précisé que la demande ne permettait pas de dégager un quelconque problème technique ou une quelconque contribution de l'objet revendiqué à l'état de la technique. La chambre a confirmé que le perfectionnement que se proposait d'apporter l'invention selon la demande relevait essentiellement de l'économie, et ne pouvait donc contribuer à l'activité inventive. C'est seulement avec la programmation d'un système informatique destiné à réaliser l'invention que l'on entre dans le domaine des objets brevetables. L'activité inventive doit donc être appréciée du point de vue d'un développeur d'applications, c'est-à-dire d'un homme du métier connaissant l'idée maîtresse et la structure du système de caisse de retraite amélioré et des schémas sous-jacents de traitement informatique tels qu'exposés par exemple dans les présentes revendications de méthode. Etant donné que les caractéristiques techniques du dispositif revendiqué étaient définies d'un point

die Schritte der Informationsverarbeitung funktionell definiert werden, die zum Wissensstand des Fachmanns gehören, und die Anwendung von Computersystemen im Bereich der Wirtschaft am Prioritätstag (Anmeldetag) der Anmeldung bereits allgemein üblich war, muß dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) abgesprochen werden.

2.2 Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie

In einigen Entscheidungen auf dem Gebiet der Gentechnologie befaßte sich die Kammer mit der Frage, ob es für den Fachmann jeweils naheliegend war, vorgeschlagene Verfahrensweisen, Wege oder Methoden mit einer angemessenen Erfolgserwartung auszuprobieren. In T 296/93 (ABI. EPA 1995, 627) fügte die Kammer hinzu, daß die erfinderische Tätigkeit nicht schon dann verneint werde, wenn es naheliege, sich an einem Projekt zu versuchen, sondern in den Fällen, in denen es eine angemessene Erfolgserwartung im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Projekts gebe. In T 91/98 fand dieser Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit keine Anwendung. Nach Auffassung der Kammer liege diesem Ansatz die Überlegung zugrunde, daß man sich ohne weiteres Erfindungen auf dem Gebiet der Gentechnologie vorstellen könne, deren Umsetzung jedoch aufgrund von Schwierigkeiten, die bei Aufnahme des Projekts bekannt seien oder aufträten, mit Problemen verbunden sein könne. Um im vorliegenden Fall festzustellen, ob Azidothymidin-Derivate gegen menschliche Retroviren wirksam sind, ohne dabei zelltoxisch zu wirken, genüge es, bekannte, routinemäßige In-vitro-Tests der viralen Infektiosität durchzuführen, so daß es sich eher um ein Herumexperimentieren handle.

2.3 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche

In T 942/98 bestand die in der Anmeldung geltend gemachte Aufgabe in der Bereitstellung verbesserter selektiver Herbizide. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine technische Aufgabe nur dann bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden, wenn sie als erfolgreich gelöst angesehen werden kann, d. h. wenn glaubhaft ist, daß im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen die behauptete verbesserte selektiv herbizide Wirkung aufweisen (s. dazu T 939/92, ABI. EPA 1996, 309).

which form part of the knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at the priority date (filing date) of the application, it must be concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step (Article 56 EPC).

2.2 Expectation of success, especially in genetic engineering or biotechnology

In several decisions in the field of genetic engineering the board asked whether in the cases in point it was obvious for the skilled person to try a suggested approach, route or method with a reasonable expectation of success. In T 296/93 (OJ EPO 1995, 627) the board added that inventive step is not denied on the sole basis that a project is obvious to try but rather in cases where there is a reasonable expectation of success that the said project can be put into practice. In T 91/98 this approach to inventive step did not apply. The board stated that the rationale behind this approach is that one may easily conceive of inventions to be made by genetic engineering, yet realising them may cause problems in view of difficulties known or experienced when starting the project. Here, to find out whether derivatives of azidothymidine have an activity against human retroviruses while remaining non-toxic to cells, it is enough to perform well-known, routinely carried-out in vitro tests of viral infectivity; so it is rather a "try and see" approach which applies.

2.3 Chemical inventions – broad claims

In T 942/98 the problem as per the application was the preparation of improved selective herbicides. According to the boards' case law, a technical problem can be taken into account for assessing inventive step only if it can be regarded as successfully solved, ie if it is credible that essentially all claimed compounds have the alleged improved selective herbicidal effect (see T 939/92, OJ EPO 1996, 309).

de vue fonctionnel précisément par les étapes de traitement informatique faisant partie des connaissances de l'homme du métier, et que l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine économique était déjà généralisée à la date de priorité (date de dépôt) de la demande, force était de conclure que l'objet revendiqué n'impliquait aucune activité inventive (article 56 CBE).

2.2 Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique

Dans plusieurs décisions ayant trait au génie génétique, la chambre s'est demandé si, dans les affaires en question, il était évident pour l'homme du métier d'essayer de suivre, avec une espérance de réussite raisonnable, une démarche, une voie ou une méthode suggérée. Dans l'affaire T 296/93 (JO OEB 1995, 627), la chambre a ajouté qu'il n'est pas conclu à l'absence d'activité inventive sur la seule base du fait qu'un projet est évident à essayer, mais aussi dans les cas où il existe une espérance de réussite raisonnable que ledit projet puisse être mis en pratique. Dans l'affaire T 91/98, cette approche de l'activité inventive n'était pas applicable. La chambre a déclaré que cette approche se justifiait par le fait que si l'on peut aisément concevoir des inventions à réaliser par génie génétique, leur mise en oeuvre risque néanmoins de poser des problèmes, étant donné les difficultés connues ou expérimentées lors du lancement du projet. En l'occurrence, pour déterminer si des dérivés de l'azidothymidine agissent contre des rétrovirus humains en restant non toxiques pour les cellules, il suffit d'effectuer de façon routinière des tests in vitro d'infectivité virale bien connus, de sorte qu'il convient plutôt de suivre une approche "try and see".

2.3 Inventions dans le domaine de la chimie – Revendications de vaste portée

Dans l'affaire T 942/98, le problème énoncé dans la demande consistait à proposer des herbicides sélectifs améliorés. Selon la jurisprudence des chambres de recours, un problème technique ne peut être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive que si l'on peut considérer qu'une solution lui a été apportée, c'est à dire s'il apparaît vraisemblable que pratiquement tous les composés revendiqués possèdent la prétendue propriété herbicide sélective améliorée (cf. T 939/92, JO OEB 1996, 309).

Dieses Erfordernis spiegelt den allgemein anerkannten Grundsatz wider, daß der Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts dem technischen Beitrag zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begründet sein soll. Aus diesem Grund vermochte die Kammer auch dem grundsätzlichen Vorbringen des Beschwerdeführers nicht beizutreten, es genüge im vorliegenden Fall das Aufzeigen einer Wirkungsverbesserung lediglich unmittelbar an der Schnittstelle zwischen Stand der Technik und Anmeldung, um die geltend gemachte Wirkungsverbesserung ohne weitere Angaben für die gesamte Breite des Anspruchsgehrens uneingeschränkt zu belegen. Nach Ansicht der Kammer stellt dieser Standpunkt des Beschwerdeführers im Ergebnis die patentfähige Breite eines Anspruchs in die beliebige Disposition des Anmelders, unabhängig davon, ob für alle beanspruchten Verbindungen eine Wirkungsverbesserung tatsächlich glaubhaft ist.

2.4 Teilerfindung naheliegend – mangelnde Einheitlichkeit

In der Sache **T 314/99** verwirklichten die drei verschiedenen von Anspruch 1 abgedeckten Ausführungsformen nicht dieselbe allgemeine erfinderische Idee (Art. 82 EPÜ). Nach G 1/91 (ABI. EPA 1992, 253) ist die mangelnde Einheitlichkeit im Einspruchsverfahren (oder Einspruchsbeschwerdeverfahren) unbeachtlich. Im vorliegenden Fall stellte die Kammer fest, daß diese mangelnde gedankliche Einheitlichkeit zur Folge habe, daß die drei Ausführungsformen verschiedenen Aspekten der Aufgabe entsprächen und daß das Fehlen der gedanklichen Einheitlichkeit der verschiedenen von einem Anspruch abgedeckten Ausführungsformen es erforderlich machen könne, die entsprechenden Teilaufgaben zu formulieren, deren jeweilige Lösungen einzeln auf die erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden müßten. Im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 56 EPÜ sei die erfinderische Tätigkeit für den Gegenstand eines Anspruchs insgesamt zu verneinen, wenn nur eine seiner Ausführungsformen naheliegend sei. Da sich die Ausführungsform 2 als naheliegend erwiesen habe, erfülle Anspruch 1 nicht die Erfordernisse dieses Artikels.

This requirement reflects the generally accepted principle that the scope of the exclusive right conferred by a patent should correspond to, and be justified by, the technical contribution it makes to the art. For that reason the board could not agree with the applicant that in the present case he merely had to show an improved effect at the direct interface between prior art and the application in order to demonstrate, without providing further details, that such an improvement applied without qualification for the entire breadth of the claim. The appellant's position, in the board's view, amounted to allowing the applicant to decide how broad a claim could be, whether or not an improvement in the effect of all the compounds claimed was actually credible.

2.4 Part-invention obvious – lack of unity

In **T 314/99** the three different embodiments which were covered by claim 1 did not belong to the same single general inventive concept (Article 82 EPC). According to G 1/91 (OJ EPO 1992, 253) lack of unity is not an issue in opposition (or opposition appeal) proceedings. In the case in point the board stated that the consequence of this conceptual lack of unity is that different aspects of the problem apply to the three embodiments and that where conceptual non-unity arises between different embodiments covered by a claim, this may necessitate the formulation of corresponding partial problems, the respective solutions of which must be assessed separately for inventive step. With respect to the requirements of Article 56 EPC the inventiveness of the subject-matter of a claim must be denied as a whole in the event that only one of its embodiments is obvious. Since embodiment 2 had been found to be obvious, it followed that claim 1 did not meet the requirements of that Article.

Cette condition reflète le principe généralement accepté selon lequel la portée du droit d'exclusivité conféré par un brevet doit être proportionnée à la contribution technique apportée à l'état de la technique et justifiée par elle. Pour cette raison, la chambre n'a pas été en mesure d'adhérer à l'argumentation de principe du requérant selon laquelle il suffisait en l'espèce de démontrer l'existence d'un effet amélioré directement à l'intersection de l'état de la technique et de la demande pour prouver la même amélioration sur toute la portée de la revendication. De l'avis de la chambre, l'opinion du requérant permet en définitive au demandeur de déterminer librement la portée brevetable d'une revendication, indépendamment de la question de savoir si l'obtention d'un effet amélioré est réellement prouvée pour l'ensemble des composés revendiqués.

2.4 Partie de l'invention évidente – absence d'unité

Dans l'affaire **T 314/99**, les trois modes de réalisation différents couverts par la revendication 1 ne formaient pas un seul concept inventif général (article 82 CBE). Aux termes de la décision G 1/91 (JO OEB 1992, 253), l'absence d'unité n'est pas un aspect pertinent dans les procédures d'opposition (ou de recours sur opposition). En l'espèce, la chambre a déclaré que cette absence d'unité conceptuelle avait pour conséquence que différents aspects du problème s'appliquaient aux trois modes de réalisation, et que lorsqu'une absence d'unité conceptuelle apparaît entre divers modes de réalisation couverts par une revendication, il peut s'avérer nécessaire de formuler des problèmes partiels correspondants, dont les solutions respectives doivent être appréciées séparément eu égard à l'activité inventive. En ce qui concerne les exigences de l'article 56 CBE, il convient de conclure globalement à l'absence de caractère inventif d'une revendication, si un seul de ses modes de réalisation est évident. Etant donné que le mode de réalisation 2 a été jugé évident, il s'ensuit que la revendication 1 ne remplissait pas les conditions de l'article précité.

D. Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ

1. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"

In **T 541/96** bemerkte die Kammer, daß nach Artikel 52 (1) EPÜ ein europäisches Patent für eine Erfindung erteilt werden könne, wenn sie u. a. gewerblich anwendbar sei. Mit diesem Erfordernis verbunden sei die Verpflichtung eines Anmelders, wie in Artikel 83 EPÜ verlangt, eine ausreichende Beschreibung der Erfindung vorzulegen. Eine Erfindung oder Patentanmeldung für eine angebliche Erfindung, die nicht den allgemein anerkannten physikalischen Gesetzen entspreche, stehe nicht im Einklang mit den Erfordernissen der Artikel 57 EPÜ und 83 EPÜ, da sie nicht benutzt werden könne und somit nicht gewerblich anwendbar sei. Des weiteren wäre die Beschreibung insoweit unzureichend, als der Anmelder nicht in der Lage wäre zu beschreiben, wie die Erfindung funktionieren könnte.

Die Kammer führte weiter aus, daß das EPÜ "revolutionäre" Erfindungen nicht von der Patentierung ausschließe. Jedoch sei nach Artikel 83 EPÜ die für eine ausreichende Offenbarung einer Erfindung erforderliche Menge an Informationen in einem gewissen Maße davon abhängig, welcher Art die Erfindung tatsächlich sei. Handle es sich um eine Erfindung auf einem bekannten technischen Gebiet, die auf allgemein anerkannten Theorien beruhe, so müsse die Beschreibung nicht viele spezifische technische Einzelheiten enthalten, die dem Fachmann ohnehin geläufig seien. Scheine eine Erfindung jedoch zumindest anfänglich gegen die allgemein anerkannten physikalischen Gesetze und bekannten Theorien zu verstoßen, so müsse die Offenbarung ausführlich genug sein, um dem mit den Hauptströmungen der Wissenschaft und Technik vertrauten Fachmann zu belegen, daß die Erfindung tatsächlich durchführbar (d. h. gewerblich anwendbar) sei. Dazu gehöre u. a. die Bereitstellung aller Daten, die der Fachmann benötige, um die beanspruchte Erfindung auszuführen, da von diesem Fachmann, der ja solche Daten nicht aus einer allgemein anerkannten Theorie ableiten könne, nicht erwartet werden könne, daß er die Lehre der Erfindung nur durch Herumexperimentieren verwirkliche.

D. The requirement of industrial applicability under Article 57 EPC

1. Notion of "industrial application"

In **T 541/96** the board noted that according to Article 52(1) EPC a European patent could be granted for an invention which was, inter alia, susceptible of industrial application. This concept was related to the obligation on an applicant to give a sufficient description of the invention, as required by Article 83 EPC. An invention or an application for a patent for an alleged invention which would not comply with the generally accepted laws of physics would be incompatible with the requirements of Article 57 EPC and Article 83 EPC because it could not be used and therefore lacked industrial application. The description would moreover be insufficient to the extent that the applicant would not be able to describe how it could be made to work.

The board went on to observe that the EPC did not prevent the patentability of "revolutionary" inventions. However, Article 83 EPC made the amount of information required for a sufficient disclosure of an invention somewhat dependent on the actual "nature" of the invention. If the latter lay in a well-known technical field and was based on generally accepted theories, the description did not need to comprise many specific technical details which would anyway be implicit to a skilled person. However, if the invention seemed, at least at first, to offend against the generally accepted laws of physics and established theories, the disclosure should be detailed enough to prove to a skilled person conversant with mainstream science and technology that the invention was indeed feasible (ie susceptible of industrial application). This implied, inter alia, the provision of all the data which the skilled person would need to carry out the claimed invention, since such a person, not being able to derive such data from any generally accepted theory, could not be expected to implement the teaching of the invention just by trial and error.

D. Exigence d'applicabilité industrielle au titre de l'article 57 CBE

1. Notion d'"application industrielle"

Dans l'affaire **T 541/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de l'article 52(1) CBE, un brevet européen peut être délivré pour une invention qui est, entre autres, susceptible d'application industrielle. Cette notion est liée à l'obligation faite au demandeur à l'article 83 CBE de fournir une description suffisante de l'invention. Une invention ou une demande de brevet ayant pour objet une prétendue invention qui serait contraire aux lois généralement admises de la physique serait incompatible avec les exigences de l'article 57 CBE et de l'article 83 CBE, parce qu'elle ne pourrait pas être utilisée, si bien qu'elle ne serait pas susceptible d'application industrielle. En outre, la description serait insuffisante, dans la mesure où le demandeur ne serait pas à même de décrire comment l'invention pourrait être mise en oeuvre.

La chambre a par ailleurs relevé que la CBE n'interdit pas de breveter des inventions "révolutionnaires". Toutefois, la quantité d'informations nécessaire pour qu'une invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète conformément à l'article 83 CBE dépend, dans une certaine mesure, de la "nature" réelle de l'invention. Si celle-ci relève d'un domaine technique bien connu et se fonde sur des théories généralement admises, il n'est pas nécessaire que la description comprenne un grand nombre de détails techniques spécifiques qui seraient implicites pour l'homme du métier. En revanche, si l'invention semble, à première vue du moins, aller à l'encontre des lois généralement admises de la physique et des théories établies, l'exposé doit être suffisamment détaillé afin de prouver à l'homme du métier qui possède des connaissances scientifiques et techniques classiques que l'invention est effectivement réalisable (à savoir susceptible d'application industrielle). Cela suppose notamment que l'homme du métier dispose de toutes les données dont il a besoin pour exécuter l'invention revendiquée, dans la mesure où on ne saurait attendre de lui, vu qu'il n'est pas en mesure de déduire ces données d'une quelconque théorie généralement admise, qu'il mette en oeuvre l'enseignement de l'invention en procédant uniquement par tâtonnements.

Im vorliegenden Fall bestand der Kern der Erfindung in der Herbeiführung einer Kernfusion zwischen leichten Kernen und instabilen schweren Kernen bei niedriger Temperatur mittels eines elektrischen Felds. Der Beschwerdeführer hatte weder Versuchsdaten noch eine verlässliche theoretische Grundlage geliefert, die es dem Fachmann ermöglichen würden, die Durchführbarkeit der Erfindung zu beurteilen; die Beschreibung beruhte im wesentlichen auf allgemeinen Aussagen und Spekulationen, die sich nicht als deutliche und umfassende technische Lehre eigneten. Es war somit unerheblich, ob die in der Beschreibung genannten Fusionsreaktionen theoretisch möglich wären oder unter bestimmten Bedingungen tatsächlich eintreten könnten.

In the case at issue, the gist of the invention consisted in inducing nuclear fusion between light nuclei and heavy unstable nuclei at low temperature by means of an electric field. The appellant had provided neither experimental evidence nor any firm theoretical basis which would enable the skilled person to assess the viability of the invention; the description was essentially based on general statements and speculations which were not apt to provide a clear and exhaustive technical teaching. Thus, it was irrelevant to consider whether the fusion reactions referred to in the description might be theoretically possible, or whether they might indeed occur under certain conditions.

En l'espèce, l'invention consistait essentiellement à induire une fusion nucléaire à basse température entre des noyaux légers et des noyaux lourds et instables au moyen d'un champ électrique. Le requérant n'avait fourni aucune preuve expérimentale ni aucune base théorique solide qui permettrait à l'homme du métier d'apprécier la viabilité de l'invention. La description contenait pour l'essentiel des généralités et des suppositions qui n'étaient pas de nature à fournir un enseignement technique clair et complet. Il n'y avait donc pas à examiner si les réactions de fusion mentionnées dans la description étaient théoriquement possibles, ou si elles pouvaient effectivement se produire dans certaines conditions.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

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

Im Anschluß an die Entscheidung T 737/90 bestätigte die Kammer in der Sache **T 429/96**, daß ein Dokument, das durch einen Hinweis darauf in eine europäische Patentanmeldung einbezogen wird, spätestens am **Veröffentlichungstag** und nicht am **Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muß, wenn es für die Zwecke des Artikels 83 EPÜ berücksichtigt werden soll.

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

In der Sache **T 1212/97** war der Anspruch 1 des Streitpatents auf ein Verfahren zur Herstellung eines chimärischen Immunglobulins in einer prokaryontischen oder eukaryontischen Zellkultur gerichtet, wobei die Ig aus der Wirtszellenkultur stammten. Nach Auffassung der Kammer wurde allgemeines Fachwissen zur Klonung und Expression beliebiger Gene in beliebigen Säugetierzellen angegeben, aber kein Beispiel für die Herstellungsweise eines chimärischen Immunglobulins in einer eukaryontischen Wirtszellenkultur. Die Kammer entschied, daß das beanspruchte Verfahren für die Kategorie der Säugetierzellen im allgemeinen nicht nacharbeitbar sei und der Fachmann immer noch eine Lösung für

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

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

Following T 737/90, the board in **T 429/96** confirmed that a document incorporated by reference into the text of a European patent application had to become available to the public at the latest on the **publication date** and not on the **filing date** of the European patent application, in order to be taken into account for the purposes of Article 83 EPC.

2. Clarity and completeness of disclosure

In **T 1212/97** claim 1 of the patent in suit related to a method for preparing chimeric immunoglobulin to be carried out in a prokaryotic or an eukaryotic cell culture whereby the Igs were recovered from the host cell culture. According to the board, general common knowledge on the cloning and expression of any genes in any mammalian cells was given, but no example of how to produce a chimeric Ig in a eukaryotic host cell culture. The board found that the claimed process was not enabled for the category of mammalian cells in general, and that the skilled person would still be faced with the problems of expressing chimeric heavy chains in the same expression system as for the light chain and

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Suffisance de l'exposé

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

Dans la ligne de la décision T 737/90, la chambre a confirmé, dans l'affaire **T 429/96**, qu'un document intégré par une référence dans le texte d'une demande de brevet devait être rendu accessible au public au plus tard à la **date de publication**, et non à la **date de dépôt** de la demande de brevet européen, de façon à être pris en considération aux fins de l'article 83 CBE.

2. Exposé clair et complet

Dans l'affaire **T 1212/97**, la revendication 1 du brevet attaqué portait sur une méthode de préparation d'une immunoglobuline chimérique à mettre en oeuvre dans une culture de cellules procaryotes ou eucaryotes, et par laquelle les Igs étaient récupérées de la culture de cellules hôtes. Selon la chambre, les connaissances générales communes relatives au clonage et à l'expression de gènes dans des cellules de mammifères étaient indiquées, mais sans exemple sur la façon de produire une Ig chimérique dans une culture de cellules hôtes eucaryotes. La chambre a estimé que le procédé revendiqué ne convenait pas pour la catégorie des cellules de mammifères en général, et que l'homme du métier serait toujours

die Aufgaben der Expression chimärischer schwerer Ketten im selben Expressionssystem wie für die leichten Ketten und der Gewinnung von Ig-Fragmenten daraus finden müsse, für die er weder im Streitpatent noch im Stand der Technik Anhaltspunkte finde.

Die Kammer entschied, daß das Streitpatent die Herstellung nicht-chimärischer Ig-Ketten in *E. coli* in Form von Einschlußkörpern offenbarte. Funktionelle Ig würden durch Lösung und Faltung der unlöslichen Substanz gewonnen. Auf die Möglichkeit der direkten oder indirekten Herstellung eines funktionellen Ig werde nicht eingegangen. Daher gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Coexpression und Gewinnung funktioneller Ig direkt aus den Bakterienzellen oder durch Sekretion ohne jegliche technische Informationen im Streitpatent nicht erzielt werden konnte.

Die Beschwerdeführer argumentierten, daß das zur Herstellung der chimärischen Immunglobulinspezies verwendete Verfahren nicht von Bedeutung sei, weil die Idee der Herstellung solcher Ig neu und erfindersch sei und der in T 292/85 dargelegte Grundsatz angewandt werden solle, wonach eine Erfindung ausreichend offenbart sei, wenn mindestens ein Weg zu ihrer Ausführung ausreichend offenbart werde.

Die Kammer verneinte, daß dieser Grundsatz Anwendung finde, weil **kein** Weg eindeutig aufgezeigt sei, der es dem Fachmann ermöglichen würde, die Erfindung in dem beanspruchten weit gefaßten Bereich auszuführen. Daher seien die Erfordernisse des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt.

3. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ

3.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung

In der Sache **T 5/99** offenbarte das Streitpatent zwei widersprüchliche Definitionen eines Parameters. Der Beschwerdeführer/Einsprechende hatte über den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ indirekt mangelnde Klarheit der Definition dieses Parameters geltend gemacht. Die Kammer ließ diesen Einwand unter Bezugnahme auf T 127/85 (ABI. EPA 1989, 271) zu, da die mangelnde Klarheit nicht direkt ein Problem in bezug auf Artikel 84 EPÜ, sondern vor allem in bezug auf Artikel 100 b) EPÜ sei, wonach das europäische Patent die

recovering Ig fragments therefrom, problems for the solution of which he or she would find no guidance, either in the patent in suit or the state of the art.

The board considered that the patent in suit disclosed the production of non-chimeric Ig chains in *E. coli* in the form of inclusion bodies. Functional Igs were recovered by solubilising and folding the insoluble material. No mention was made of the possibility of producing a functional Ig, directly or indirectly. The board thus concluded that the co-expression and recovery of functional Igs directly from the bacterial cells or by secretion could not be achieved in the absence of any technical information in the patent in suit.

The appellants argued that the method used to produce the chimeric interspecies Igs was not important because the concept of making such Igs was new and inventive and the principle set out in T 292/85 should be applied, that an invention is sufficiently disclosed if at least one way of carrying it out is sufficiently disclosed.

The board disagreed that this principle applied, as **no** way was clearly indicated enabling the skilled person to perform the invention in the broad area claimed. The requirements of Article 83 EPC were therefore not complied with.

3. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC

3.1 Article 83 EPC and support from the description

In **T 5/99** the patent in suit disclosed two inconsistent definitions of a parameter. The appellant and opponent had, by means of the ground of opposition under Article 100(b) EPC, indirectly pointed out a lack of clarity as to the definition of this parameter. The board referred to T 127/85 (OJ EPO 1989, 271) and found the objection admissible, as the lack of clarity was not directly a problem with respect to Article 84 EPC, but above all with respect to Article 100(b) EPC, which required the European patent to disclose the

confronté aux problèmes posés par l'expression de chaînes chimériques lourdes selon le même système d'expression que pour la chaîne légère, et par la récupération de fragments d'Ig à partir de ces chaînes, problèmes pour lesquels il ne trouverait aucun indice de solution, ni dans le brevet attaqué, ni dans l'état de la technique.

La chambre a considéré que le brevet litigieux divulguait la production de chaînes d'Ig non chimérique dans *E. coli*, sous forme d'inclusions. Les Ig fonctionnelles étaient récupérées par solubilisation et repliement du matériau insoluble. Il n'était pas fait mention de la possibilité de produire une Ig fonctionnelle, ni directement, ni indirectement. La chambre a donc conclu que la co-expression et la récupération d'Ig fonctionnelles directement à partir des cellules bactérielles ou par sécrétion ne pouvaient pas s'effectuer en l'absence d'informations techniques dans le brevet attaqué.

Les requérants ont fait valoir que la méthode utilisée pour produire les Ig chimériques interspécifiques n'avait pas d'importance, puisque l'idée de les préparer était nouvelle et inventive, et qu'il fallait appliquer le principe posé dans la décision T 292/85, à savoir qu'une invention est exposée de manière suffisante si un mode de réalisation au moins est indiqué de manière suffisante.

Selon la chambre, ce principe ne s'appliquait pas, étant donné qu'il n'était fait clairement mention d'**aucun** moyen qui aurait permis à l'homme du métier d'exécuter l'invention dans le vaste domaine revendiqué. Les conditions de l'article 83 CBE n'étaient dès lors pas remplies.

3. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE

3.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications

Dans l'affaire **T 5/99**, le brevet attaqué divulguait deux définitions contradictoires d'un paramètre. Le requérant et opposant avait indirectement signalé, par le biais du motif d'opposition au titre de l'article 100b) CBE, un manque de clarté quant à la définition de ce paramètre. La chambre s'est référée à la décision T 127/85 (JO OEB 1989, 271) et estimé l'objection recevable, puisque le manque de clarté n'est pas directement un problème eu égard à l'article 84 CBE, mais surtout eu égard à l'article 100b) CBE, qui prévoit que le

Erfindung so deutlich und vollständig offenbaren muß, daß ein Fachmann sie ausführen kann. Außerdem sei nach Artikel 100 b) EPÜ das europäische Patent als Ganzes (und nicht nur – wie in Artikel 85 EPÜ – die Zusammenfassung) heranzuziehen, und dieser Artikel messe wie auch das übrige EPÜ keinem Teil des Patents größeres Gewicht in Bezug auf die Offenbarung der Erfindung bei als den anderen. So sei der Anspruch – auch wenn er als solcher eine klare Definition des Parameters enthalte – nur als ein einzelnes Element der gesamten Offenbarung des Patents zu betrachten.

Im Fall **T 1055/98** sah die Kammer ebenfalls keinen Grund, von der Entscheidung T 127/85 (ABI. EPA 1989, 271) oder von der Rechtsprechung abzugehen, wonach die Einspruchsabteilung und die Kammer im Falle von Änderungen der Patentansprüche im Einspruchsverfahren grundsätzlich nur dann befugt sind, auf die Fragen mangelnder Klarheit und mangelnder Stützung durch die Beschreibung einzugehen, wenn diese sich aus den Änderungen der Ansprüche ergeben (T 301/87 (ABI. EPA 1990, 335), T 472/88).

3.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche

Soweit die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ in Bezug auf einen Anspruch, der durch ein funktionelles Merkmal gekennzeichnet ist, das ein zu erzielendes Ergebnis definiert, nur erfüllt werden können, wenn dieses Merkmal aufgrund seiner Beschaffenheit von einem Fachmann mit seinen normalen Fachkenntnissen und Fähigkeiten nicht nur verstanden, sondern auch ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann, betrifft das erste Erfordernis (Verständnis) die Klarheit und das zweite Erfordernis (Ausführung) die Stützung durch die Beschreibung, die jeweils im Sinne des Artikels 84 EPÜ zu verstehen sind. Darüber hinaus ist das zweite Erfordernis in Bezug auf die Offenbarung als ganze hochrelevant für die Frage der ausreichenden Offenbarung im Sinne von Artikel 83 EPÜ (im Anschluß an T 409/91, ABI. EPA 1994, 653) (**T 713/98**).

4. Beweisfragen

Gemäß der ständigen Rechtsprechung (T 182/89 (ABI. EPA 1991, 391)) bestätigte die Kammer in der Sache **T 998/97**, daß der Einsprechende die Beweislast dafür zu tragen hat, daß eine unzureichende Offenbarung gemäß Artikel 83 EPÜ vorliegt. Die

invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. Moreover, according to Article 100(b) EPC, it was the European patent as a whole (apart from the abstract according to Article 85 EPC) which was to be considered, and this article, as well as the rest of the EPC, did not give a greater weight to any part of the patent as far as the disclosure of the invention was concerned. Thus, even if the claim as such gave a clear definition of the parameter, it had only to be considered as an element of the whole disclosure of the patent.

The board in **T 1055/98** also saw no reason to deviate from T 127/85 (OJ EPO 1989, 271), or from the case law establishing that, where claims have been amended during opposition proceedings, the opposition division and the board have in principle the power to deal with the issues of lack of clarity and support by the description only if they arise out of the amendments made to the claims (T 301/87 (OJ EPO 1990, 335), T 472/88).

3.2 Article 83 EPC and clarity of claims

To the extent that the requirements of Article 84 EPC can only be fulfilled, in relation to a claim which is characterised by a functional feature defining a result to be achieved, if the feature is such that a person skilled in the art can, without exceeding his normal knowledge and skills, not only understand it, but also without undue burden implement it, the former requirement (understanding) is one of clarity and the latter (implementing) is one of support, both in the sense of Article 84 EPC. Furthermore, the latter requirement, viewed in relation to the disclosure as a whole, is highly relevant to the question of sufficiency, in the sense of Article 83 EPC (following T 409/91, OJ EPO 1994, 653) (**T 713/98**).

4. Evidence

Following well-established case law (T 182/89 (OJ EPO 1991, 391)), the board in **T 998/97** confirmed that the burden of proof that there is insufficiency under Article 83 EPC lies with the opponent. Merely to allege that "a nearly unlimited number of

brevet européen doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En outre, conformément à l'article 100b) CBE, c'est le brevet européen dans son ensemble (et pas seulement l'abrégé selon l'article 85 CBE) qu'il fallait prendre en considération, et cet article, de même que le reste de la CBE, n'attache pas davantage d'importance à telle ou telle partie du brevet pour ce qui est de l'exposé de l'invention. Par conséquent, même si la revendication en tant que telle donnait une définition claire du paramètre, elle ne devait être considérée que comme un élément de l'exposé du brevet dans son ensemble.

Dans l'affaire **T 1055/98**, la chambre n'a pas non plus vu de raison de s'écarter de la décision T 127/85 (JO OEB 1989, 271), ou de la jurisprudence établissant que lorsque des revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition, la division d'opposition et la chambre n'ont en principe le pouvoir de statuer sur les questions de manque de clarté et de fondement sur la description que si ces questions découlent des modifications apportées aux revendications (T 301/87 (JO OEB 1990, 335), T 472/88).

3.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications

Dans la mesure où les exigences de l'article 84 CBE ne peuvent être remplies, eu égard à une revendication qui comporte une caractéristique fonctionnelle définissant un résultat à atteindre, que si l'homme du métier peut, dans le cadre de ses connaissances et compétences normales, non seulement comprendre la caractéristique, mais aussi la mettre en oeuvre sans effort excessif, la première exigence (compréhension) relève de la clarté, et la deuxième (mise en oeuvre) du fondement sur la description, et ce au sens de l'article 84 CBE. En outre, la deuxième exigence, envisagée eu égard à l'exposé dans son ensemble, est hautement pertinente pour la question de la suffisance, au sens de l'article 83 CBE (suivant la décision T 409/91, JO OEB 1994, 653) (**T 713/98**).

4. Preuve

Suivant la jurisprudence constante (T 182/89 (JO OEB 1991, 391)), la chambre a confirmé, dans l'affaire **T 998/97**, qu'il appartient à l'opposant de prouver l'insuffisance de l'exposé au regard de l'article 83 CBE. Le simple fait d'affirmer qu'il fallait

bloße Behauptung, daß "eine nahezu unbegrenzte Zahl von Verbindungen" getestet werden müsse und bei der Durchführung des Tests gemäß dem Streitpatent "Mißerfolge" die Regel und "Erfolge" die Ausnahme seien, reiche angesichts des Fehlens jeglicher Beweismittel zur Stützung dieser Behauptungen nicht zur Erfüllung der Beweispflicht aus (siehe auch **T 465/97**).

B. Patentansprüche

Nach **T 910/98** betrafen die Entscheidungen G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93) und G 6/88 (ABI. EPA 1990, 114) ausschließlich die **Verwendung** eines bekannten Stoffs für einen bisher unbekanntem Zweck. Zwar könne eine "Verwendung" auch als eine Art **Verfahren** betrachtet werden, denn es handle sich um eine Tätigkeit. Eine solche Tätigkeit führe allerdings in der Regel nicht zu einem neuen Produkt. Der Anspruch im angefochtenen Patent betreffe jedoch keine Verwendung, die auf einer bisher unbekanntem technischen Wirkung eines bekannten Produkts beruhe. Vielmehr werde ein technisches Herstellungsverfahren beansprucht. Ein solches Herstellungsverfahren werde aber nicht bereits dadurch neu, daß es auf eine dem dadurch hergestellten Produkt inhärente, der Fachwelt bislang jedoch nicht bekannte Eigenschaft hinweise, welche bei unveränderter Ausführung des Verfahrens eintrete. Im Sinne von G 6/88 wäre der Gegenstand des Anspruchs vielmehr erst dann neu, wenn er zusätzlich eine Lehre über eine durch die inhärente Eigenschaft ermöglichte neue technische Verwendung enthielte.

Die in der Entscheidung G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277) festgelegten Grundsätze wurden von der Kammer ebenfalls in Betracht gezogen. Danach gehört ein Produkt mit seiner chemischen Zusammensetzung zum Stand der Technik, wenn es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, analysierbar und durch einen Fachmann herstellbar ist, und zwar unabhängig davon, ob daran ein besonderes Interesse besteht oder nicht. Auch aus dieser Aussage ergebe sich, daß durch das Auffinden einer bisher unbekanntem, inhärenten Eigenschaft ein solches bekanntes Produkt nicht neu werde.

Aufgrund dieser Überlegungen unterschied sich die gegebene von den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 zugrunde liegenden Sachlage. Die darin genannten Grundsätze waren mithin nicht auf die vorliegende, auf ein Herstellungsverfahren gerichtete Anspruchsfassung anwendbar.

compounds" had to be tested and that, in carrying out the test according to the patent in suit "failures" were the rule and "successes" the exception, did not, in the absence of any evidence in support of these allegations, discharge the burden of proof. See also **T 465/97**.

B. Claims

According to **T 910/98**, decisions G 2/88 (OJ EPO 1990, 93) and G 6/88 (OJ EPO 1990, 114) related exclusively to the **use** of a known substance for a hitherto unknown purpose. True, a "use" could also be regarded as a kind of **method**, because it was an activity. But such an activity did not as a rule lead to a new product. The claim in the patent in suit, however, was directed not to a use for a hitherto unknown technical effect of a known product, but to a technical method of manufacture. However, such a method was not novel merely because it identified a quality – hitherto unknown in the art but occurring anyway, without changing the method – in the product thus manufactured. Given G 6/88, the claimed subject-matter would be novel only if it also taught a new technical use made possible by the inherent quality.

The board also considered the principles laid down in G 1/92 (OJ EPO 1993, 277): that a product and its chemical composition were prior art if they were available to the public and could be analysed and reproduced by the skilled person, irrespective of whether or not particular reasons could be identified for doing so. That too showed that a known product did not become novel merely through identifying a hitherto unknown but inherent quality.

In view of this, the present case differed from the circumstances underlying G 2/88 and G 6/88. The principles laid down in those decisions therefore did not apply to the method claim in suit.

tester "un nombre presque illimité de composés" et que, lors des essais selon le brevet attaqué, les "échecs" étaient la règle et les "succès" l'exception, ne dispensait pas de la charge de la preuve, en l'absence d'éléments étayant ces affirmations. Cf. également **T 465/97**.

B. Revendications

Selon la décision **T 910/98**, les décisions G 2/88 (JO OEB 1990, 93) et G 6/88 (JO OEB 1990, 114) concernaient exclusivement l'**utilisation** d'un composé connu dans un but jusqu'ici inconnu. Il est vrai qu'on peut considérer une "utilisation" comme une sorte de **procédé**, car il s'agit d'une activité. Néanmoins, une telle activité n'aboutit généralement pas à un produit nouveau. Toutefois, la revendication du brevet en cause ne concernait pas une utilisation fondée sur un effet technique inconnu d'un produit connu. C'est plutôt un procédé technique de fabrication qui était revendiqué. Le fait qu'un tel procédé de fabrication révèle une propriété inhérente au produit fabriqué, mais jusqu'ici inconnue du monde des experts et qui apparaît lors de l'exécution inchangée du procédé, ne suffit pas à lui conférer la nouveauté. Dans la ligne de la décision G 6/88, l'objet de la revendication ne peut être considéré comme nouveau que s'il comporte un enseignement selon lequel la propriété inhérente permet une nouvelle utilisation.

Les principes établis dans la décision G 1/92 (JO OEB 1993, 277) ont aussi été pris en considération. D'après ces principes, un produit et sa composition chimique ne sont compris dans l'état de la technique que si le produit a été rendu accessible au public, s'il peut être analysé et s'il peut être reproduit par un homme du métier, et ceci indépendamment de l'existence d'une incitation particulière à le faire. Il découle également de ces principes qu'un produit connu ne devient pas nouveau du seul fait qu'une propriété inhérente et jusqu'ici inconnue a été découverte.

Au vu de ces considérations, la présente situation se distinguait de celles qui constituaient la base des décisions G 2/88 et G 6/88. Par conséquent, les principes énoncés dans ces décisions n'étaient pas applicables à la présente formulation de la revendication, qui portait sur un procédé de fabrication.

1. Deutlichkeit**1.1 Fassung der Ansprüche***1.1.1 Auslegung von Begriffen*

In der Sache **T 226/98** befand die Kammer, daß das Merkmal "als ein Arzneimittel" zur Definition eines pharmazeutischen Reinheitsstandards in einem Anspruch auf ein Erzeugnis als solches (hier: Famotidin Form B) diesen Anspruch unklar machte, weil keine allgemein anerkannte quantitative Definition für den angeblichen Reinheitsstandard vorlag. Auch könne dieser Ausdruck nicht als allgemein anerkanntes funktionelles Merkmal betrachtet werden, weil sich daraus keine eindeutige Definition ableiten lasse. Da sich Reinheitsstandards im Laufe der Zeit aus verschiedenen Gründen (z. B. neues Herstellungsverfahren, neue oder verbesserte Analyseinstrumente, geänderte Kriterien für die Marktzulassung) ändern könnten, bleibe ungewiß, was unter der erforderlichen Qualität des Erzeugnisses zu verstehen sei, wenn sie durch das Merkmal "als ein Arzneimittel" definiert werde.

1.1.2 Anspruchskategorien

Die Einfügung eines Rückbezugs in einen Vorrichtungsanspruch "zur Durchführung eines Verfahrens" ändert nicht dessen Eigenschaft als unabhängiger Anspruch einer vom Verfahren verschiedenen Patentkategorie, sondern bedeutet eine Einschränkung der beanspruchten Vorrichtung auf eine Eignung zur Durchführung des Verfahrens, auf das Bezug genommen wurde (**T 1017/98**).

1.1.3 Auslegung der Ansprüche

Der Fachmann sollte bei der Prüfung eines Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige Auslegungen ausschließen. Er sollte versuchen, durch Synthese, also eher konstruktiv als destruktiv, zu einer Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die gesamte Offenbarung des Patents berücksichtigt wird (Art. 69 EPÜ). Das Patent ist mit der Bereitschaft auszulegen, es zu verstehen und nicht mit dem Willen, es mißzuverstehen (**T 190/99**).

1. Clarity**1.1 Text of the claims***1.1.1 Interpretation of terms*

In **T 226/98** the board held that the feature "as a pharmaceutical product" for defining a pharmaceutical standard of purity in a claim related to a product as such (here, famotidine form "B") rendered said claim unclear in the absence of a generally accepted quantitative definition for the purported standard of purity. Nor could this expression be considered to be a commonly accepted functional feature as no clear definition could be derived therefrom. As purity standards were likely to change with time for a number of reasons (eg new manufacturing processes, new or improved analytical tools, change of criteria for obtaining a marketing authorisation), it remained obscure what was considered to be the required product quality when defined by the feature "as a pharmaceutical product".

1.1.2 Categories of claim

Including in a device claim "for carrying out a process" a reference back to an earlier claim did not alter the fact that it was an independent (non-process) claim; rather, it limited the claimed device to being suitable to carry out the process referred to (**T 1017/98**).

1.1.3 Interpretation of claims

The skilled person when considering a claim should rule out interpretations which are illogical or which do not make technical sense. He should try, with synthetical propensity ie building up rather than tearing down, to arrive at an interpretation of the claim which is technically sensible and takes into account the whole disclosure of the patent (Article 69 EPC). The patent must be construed by a mind willing to understand, not a mind desirous of misunderstanding (**T 190/99**).

1. Clarté**1.1 Forme des revendications***1.1.1 Interprétation de termes*

Dans l'affaire **T 226/98**, la chambre a considéré que la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique", utilisée pour définir un critère pharmaceutique de pureté dans une revendication qui portait sur un produit proprement dit (en l'espèce, famotidine forme "B"), privait ladite revendication de clarté en l'absence d'une définition quantitative généralement admise pour le prétendu critère de pureté. Cette expression ne pouvait pas non plus être considérée comme une caractéristique fonctionnelle communément admise, puisqu'aucune définition claire ne pouvait en être déduite. Etant donné que les critères de pureté sont susceptibles d'évoluer au fil du temps pour un certain nombre de raisons (par exemple, nouveau procédé de fabrication, nouveaux outils analytiques ou outils analytiques plus performants, changement des critères fixés pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché), la définition par la caractéristique "en tant que produit pharmaceutique" ne permettait pas de déterminer précisément ce qui était considéré comme niveau de qualité requis pour le produit.

1.1.2 Catégories de revendications

Le fait d'introduire un renvoi dans une revendication de dispositif "en vue de l'exécution d'un procédé" ne modifie pas sa nature de revendication indépendante, distincte de celle du procédé, mais limite le dispositif revendiqué au sens d'une aptitude à l'exécution du procédé auquel il est fait référence (**T 1017/98**).

1.1.3 Interprétation des revendications

Lorsqu'il examine une revendication, l'homme du métier doit exclure toute interprétation qui ne serait pas logique ou qui n'aurait pas de sens du point de vue technique. Il doit s'efforcer, avec un goût pour la synthèse, de faire preuve d'un esprit constructif et non destructeur en vue de parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique et tienne compte de l'ensemble de l'exposé de l'invention contenu dans le brevet (article 69 CBE). Pour interpréter le brevet, il doit être animé de la volonté de comprendre et éviter de cultiver les malentendus (**T 190/99**).

Wird eine Eigenschaft in einem Anspruch als innerhalb eines Zahlenbereichs liegend angegeben, so muß das Verfahren zur Bestimmung dieser Eigenschaft entweder allgemeines Fachwissen sein, so daß keine ausdrückliche Beschreibung erforderlich ist, oder es muß ein Verfahren zu ihrer Bestimmung angegeben werden. Darf eine Eigenschaft gemäß dem Anspruch aber nicht vorhanden sein, so kann diese Eigenschaft durch die allgemein bekannten Bestimmungsverfahren auch nicht ermittelt werden, so daß die Angabe eines konkreten Verfahrens nicht erforderlich ist (T 1012/98).

1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen

1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers

Gemäß T 56/97 handelt es sich bei der Aufnahme einer Ausnahmeregelung in Form eines Disclaimers in die Ansprüche immer um einen außerordentlichen Schritt, auch wenn sie in bestimmten Fällen zulässig sein mag. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Aufnahme eines Disclaimers nur zulässig, wenn alle aus Artikel 123 (2) EPÜ abgeleiteten Erfordernisse genau erfüllt sind. Diese Erfordernisse basieren auf dem Artikel 123 (2) EPÜ zugrunde liegenden Rechtsgrundsatz, wonach es einem Anmelder nicht gestattet ist, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen oder durch Entfernung von in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülfe und der Rechtssicherheit für Dritte abträglich wäre, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen.

In der Sache T 323/97 (ABI. EPA 2002, 476) wurde befunden, daß die Änderung eines Patents durch Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte Ausführungsformen ausgeschlossen wurden, trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung war.

Als obiter dictum fügte die Kammer hinzu, daß man in Anbetracht der Stellungnahme G 2/98 der Großen Beschwerdekammer (ABI. EPA 2001, 413) nicht an der gängigen Praxis festhalten könne, wonach Disclaimer, die aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbar sind, zugelassen werden, um einem beanspruchten Gegenstand durch Abgrenzung gegen eine zufällige Vorwegnahme Neuheit zu verleihen.

Where a quality is expressed in a claim as being within a numerical range, either the method for measuring that quality must be general knowledge, so that no explicit description is needed, or a method for measuring it needs to be identified. However, where the claim specifies that a quality must be absent, this implies that this quality cannot be detected by the methods which are common in the art for measuring it, so that the indication of a specific method is not necessary (T 1012/98).

1.2 Exceptions to the principles

1.2.1 Admissibility of disclaimers

According to T 56/97, although an insertion of an exclusion in claims in the form of a disclaimer may in certain cases be acceptable, this is always an exceptional step. According to the established case law of the boards of appeal, the introduction of a disclaimer is only acceptable if all the requirements derived from Article 123(2) EPC are strictly met. These requirements are based on the legal principle underlying Article 123(2) EPC, namely that an applicant is not allowed to improve his position, by adding subject-matter not disclosed in the application as filed or removing subject-matter from the application as filed, so as to give himself an unwarranted advantage over, or damage the legal security of, third parties relying on the content of the original application.

In T 323/97 (OJ EPO 2002, 476), it was held that an amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments was, regardless of the name "disclaimer", nonetheless an amendment governed by Article 123(2) EPC and Article 123(3) EPC.

By way of obiter dictum, the board added that the practice of permitting disclaimers having no support in the application as filed to make a claimed subject-matter novel by delimiting it against an accidental anticipation could not be maintained in the light of the Enlarged Board of Appeal's opinion G 2/98 (OJ EPO 2001, 413).

Lorsqu'une propriété est exprimée, dans une revendication, comme étant comprise à l'intérieur d'une plage numérique, la méthode utilisée pour mesurer cette propriété doit soit relever des connaissances générales, ce qui rend superflue toute description explicite, soit être clairement définie. Cependant, lorsqu'une revendication précise qu'une propriété doit faire défaut, cela implique que cette propriété ne peut pas être identifiée par les méthodes habituellement utilisées dans ce domaine de mesure, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer une méthode spécifique (T 1012/98).

1.2 Exceptions à ces principes

1.2.1 Recevabilité d'un disclaimer

Bien que l'insertion, dans des revendications, d'une exclusion sous la forme d'un disclaimer soit admissible dans certains cas, il s'agit toujours, d'après la décision T 56/97, d'une mesure exceptionnelle. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, l'ajout d'un disclaimer n'est admissible que si toutes les exigences découlant de l'article 123(2) CBE ont été strictement respectées. Ces exigences se fondent sur le principe juridique qui sous-tend l'article 123(2) CBE, à savoir qu'il n'est pas permis à un demandeur d'améliorer sa situation en ajoutant un élément qui n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée ou en retirant un élément de la demande telle que déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié ou porterait préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale.

Dans l'affaire T 323/97 (JO OEB 2002, 476), la chambre a considéré qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique "négative" donnant lieu à l'exclusion de certains modes de réalisation constitue néanmoins, malgré l'utilisation du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE.

La chambre a ajouté à titre incident qu'à la lumière de l'avis rendu par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 2/98 (JO OEB 2001, 413), il n'était pas possible de maintenir la pratique consistant à autoriser des disclaimers qui ne se fondent pas sur la demande telle que déposée, afin de conférer un caractère de nouveauté à un objet revendiqué en le délimitant par rapport à un recoupelement fortuit avec une antériorité.

Außerdem verstoße jede Änderung eines Anspruchs, die durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützt werde und darauf abziele, den Gegenstand gegenüber dem Stand der Technik – insbesondere durch einen Disclaimer – weiter abzugrenzen, gegen Artikel 123 (2) EPÜ.

C. Einheitlichkeit der Erfindung

1. Grundlage für die Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit

1.1 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren

In der Sache **J 24/96** (ABI. EPA 2001, 434) stellte der Beschwerdeführer die Frage, ob die Prüfungsabteilung in ihrer Entscheidung auf die angebliche Unvollständigkeit des Teilrecherchenberichts hätte eingehen sollen. Die Kammer befand, daß es im Rahmen von Regel 46 EPÜ Aufgabe der Prüfungsabteilungen (und der Beschwerdekammern) ist, zu prüfen, ob Mitteilungen der Recherchenabteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ, in denen zur Zahlung weiterer Recherchegebühren aufgefordert wird, gerechtfertigt waren. Die Regel 46 (2) EPÜ bezieht sich jedoch auf keine anderen Handlungen der Recherchenabteilungen als den Erlaß von Mitteilungen nach Regel 46 (1) EPÜ. Somit muß eine Prüfungsabteilung in einer Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ auf sonstige Einwände der Anmelder im Zusammenhang mit der Recherche nicht eingehen, wie zum Beispiel den Einwand, der Teilrecherchenbericht sei nicht in Übereinstimmung mit den Richtlinien erstellt worden. Um jedes Mißverständnis zu vermeiden, betonte die Kammer, daß die Prüfungsabteilungen selbstverständlich eine zusätzliche Recherche veranlassen könnten, wenn sie einen Recherchenbericht der Recherchenabteilung für unvollständig erachten. Die Kammer stellte klar, daß dies mit einer förmlichen Entscheidung nach Regel 46 (2) EPÜ über die Rückzahlung weiterer Recherchegebühren auf Antrag nichts zu tun hat.

Furthermore, any amendment of a claim not having support in the application as filed and aiming at distancing the claimed subject-matter further from the state of the art, in particular by way of a disclaimer, contravened Article 123(2) EPC.

C. Unity of invention

1. Basis for lack of unity assessment

1.1 Assessment of lack of unity in examination proceedings

In **J 24/96** (OJ EPO 2001, 434) the appellant raised the issue of whether, in its decision, the examining division should have dealt with the alleged incompleteness of the partial search report. The board held that within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the Search Divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. Rule 46(2) EPC does not, however, refer to any acts of the Search Divisions other than communications issued under Rule 46(1) EPC. It was therefore not necessary for an examining division to deal in a decision under Rule 46(2) EPC with other objections raised by the applicants in connection with the search such as for example the objection that the partial search report was not drawn up in accordance with the Guidelines. To avoid any misunderstanding, the board observed that the examination divisions of course have the possibility of arranging for an additional search to be performed, if they consider a search report delivered by the Search Division incomplete. The board made clear that this had nothing to do with a formal decision issued under Rule 46(2) EPC concerning refund of further search fees upon request.

En outre, toute modification de revendication qui ne se fonde pas sur la demande telle que déposée et vise à éloigner davantage l'objet revendiqué de l'état de la technique, notamment au moyen d'un disclaimer, est contraire à l'article 123(2) CBE.

C. Unité de l'invention

1. Base d'appréciation de l'absence d'unité

1.1 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'examen

Dans l'affaire **J 24/96** (JO OEB 2001, 434), le requérant a soulevé la question de savoir si, dans sa décision, la division d'examen aurait dû examiner si le rapport partiel de recherche était incomplet, comme l'avait prétendu le requérant. La chambre a considéré que dans le cadre de l'application de la règle 46 CBE, il incombe à la division d'examen (et à la chambre de recours) d'examiner si la division de la recherche était fondée à adresser au demandeur une notification au titre de la règle 46(1) CBE pour l'inviter à payer de nouvelles taxes de recherche. Toutefois, la règle 46(2) CBE ne concerne pas les actes des divisions de recherche autres que les communications émises au titre de la règle 46(1) CBE. Il n'est dès lors pas nécessaire que la division d'examen réponde en détail, dans une décision rendue au titre de la règle 46(2) CBE, à d'autres objections soulevées par le demandeur à propos de la recherche, comme par exemple l'objection selon laquelle le rapport partiel de recherche n'a pas été établi conformément aux Directives. Afin d'éviter tout malentendu, la chambre a fait observer que les divisions d'examen ont bien entendu la possibilité de faire effectuer un complément de recherche si elles estiment qu'un rapport de recherche établi par la division de la recherche est incomplet. La chambre a fait clairement savoir que cela n'avait rien à voir avec une décision officielle de remboursement sur demande de nouvelles taxes de recherche, rendue au titre de la règle 46(2) CBE.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Kombination zweier Elemente aus zwei Gruppen, die ursprünglich nicht offenbart waren

Aus der Kombination jeweils eines Mitglieds aus zwei Listen von Merkmalen, welche durch keinen Hinweis in der ursprünglich eingereichten Anmeldung gestützt sei, resultierte nach Auffassung der Kammer in **T 727/00** ein Anspruchsgegenstand, der zwar denkgesetzlich von der ursprünglichen Anmeldung umfaßt, aber in dieser individualisierten Form dort nicht offenbart war. Anspruch 1 des Hauptantrags hatte daher allein aus diesem Grunde keine Stütze in der Beschreibung.

1.2 Änderungen, die über eine differenziert offenbarte Kombination von Substituentenbedeutungen hinausgehen

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern lautet das Leitprinzip, daß das Streichen von in jeweiligen Listen aufgezählten Bedeutungen von Substituenten nicht zum Herausgreifen einer bestimmten Kombination von jeweils einer einzigen spezifischen, ursprünglich jedoch nicht offenbarten Substituentenbedeutung führen darf (s. T 615/95, Nr. 6 der Entscheidungsgründe, T 859/94, Nr. 2.4.3 der Entscheidungsgründe, beide nicht veröffentlicht in ABI. EPA).

In **T 942/98** war indessen genau dies geschehen: Die Substituenten X1, X2 und R5 wurden durch Streichen aller anderen Bedeutungen auf jeweils eine einzige Bedeutung zurückgeschnitten, was zu einer ursprünglich nicht offenbarten Kombination von spezifischen Substituentenbedeutungen führte. Folglich vermochte der ursprüngliche Anspruch 1 für sich allein keine ausreichende Stütze für den geltenden Anspruch 1 zu bieten.

1.3 Disclaimer, die nicht auf die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind

In der Sache G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) befand die Große Beschwerdekammer, daß ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und – ohne einen technischen Beitrag zum

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 Combining two elements from two groups which were not originally disclosed

In **T 727/00** the board held that the combination – unsupported in the application as filed – of one item from each of two lists of features meant that although the application might conceptually comprise the claimed subject-matter it did not disclose it in this particular individual form. For that reason alone, claim 1 of the main request was not supported by the description.

1.2 Amendments going beyond specifically disclosed combinations of meanings of residues

According to the boards' consistent case law, the guiding principle is that deleting meanings of residues must not lead to the selection, in the respective lists, of a particular combination of single, specific but originally undisclosed meanings of residues (see T 615/95, Reasons 6, T 859/94, Reasons 2.4.3, both unpublished).

In **T 942/98**, precisely this had occurred: by deleting all other meanings, residues X1, X2 and R5 had been narrowed down to a single meaning, leading to a combination of specific meanings of residues not disclosed in the application as filed. Consequently, claim 1 as filed did not in itself provide adequate support for claim 1 as amended.

1.3 Disclaimer not based upon application as filed

In G 1/93 (OJ EPO 1994, 541) the Enlarged Board held that a feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

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

1.1 Combinaison de deux éléments appartenant à deux groupes non divulguée initialement

Dans l'affaire **T 727/00**, la chambre a considéré deux listes de caractéristiques et la combinaison d'un élément de chacune d'elles, qui ne reposait sur aucune indication dans la demande telle que déposée ; la chambre a estimé que l'objet de la revendication résultant d'une telle combinaison était logiquement compris dans la demande telle que déposée, mais qu'elle n'y était pas divulguée sous cette forme spécifique. Rien que pour cette raison, la revendication 1 de la requête principale n'avait pas de fondement dans la description.

1.2 Modifications allant au-delà de la combinaison spécifiquement divulguée de significations de substituants

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la suppression de certaines significations de substituants ne doit pas aboutir à la sélection d'une combinaison particulière de significations spécifiques de substituants, qui n'ont pas été divulguées initialement. Ceci constitue un principe fondamental (cf. les décisions T 615/95, point 6 des motifs, et T 859/94, point 2.4.3 des motifs, non publiées au JO OEB).

C'est justement ce qui s'était produit dans l'affaire **T 942/98** : les substituants X1, X2 et R5 avaient été limités respectivement à une seule signification par la suppression de toutes les autres, ce qui avait conduit à une combinaison de significations de substituants spécifiques non divulguée initialement. Il s'ensuivait que la revendication 1 telle que modifiée n'était pas fondée sur la revendication 1 initiale.

1.3 Disclaimer non fondé sur la demande telle que déposée

Dans l'affaire G 1/93 (JO OEB 1994, 541), la Grande Chambre de recours a estimé qu'une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen ne doit pas être

Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten – lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Sache **T 934/97** führte die Kammer aus, daß die Aufnahme von Disclaimern nur dann nicht gegen die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPÜ verstößt, wenn strenge Voraussetzungen erfüllt sind, die u. a. in den Entscheidungen T 13/97 (Nr. 2.3), T 596/96 (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe), T 863/96 (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) und T 893/93 zusammengefaßt sind. Es ist daher zu prüfen, ob alle diese Bedingungen für die Zulässigkeit eines Disclaimers erfüllt sind. Die Voraussetzungen waren nach Auffassung der Kammer folgende:

i) Es müsse ein neuheitsschädlicher Stand der Technik vorhanden sein, und der Disclaimer müsse auf der Grundlage dieses Stands der Technik präzise formuliert sein und die Erfindung gegen diesen Stand der Technik abgrenzen,

ii) dieser Stand der Technik müsse eine zufällige Vorwegnahme sein,

iii) der Disclaimer sei nur zulässig, wenn der ausgeschlossene Stand der Technik aus dem bei der erfinderischen Tätigkeit in Betracht zu ziehenden Stand der Technik ausscheide. Eine zusätzliche Bedingung, die einzuhalten sei, sei in der Entscheidung G 1/93, Nummer 9 der Entscheidungsgründe, angegeben:

iv) "Artikel 123 (2) EPÜ liegt eindeutig der Gedanke zugrunde, daß es einem Anmelder nicht gestattet sein darf, seine Position durch Hinzufügung von in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbarten Gegenständen zu verbessern, weil ihm dies zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhülle und der Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen, abträglich sein könnte" (s. auch **T 1146/98**).

In der Sache **T 323/97** (ABI. EPA 2002, 476) gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Änderung eines Patents durch das Einfügen eines "negativen" technischen Merkmals in einen Anspruch, womit bestimmte

subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed within the meaning of Article 123(2) EPC.

In **T 934/97**, the board held that adding disclaimers infringed Article 123(2) EPC unless stringent requirements, set out inter alia in T 13/97 (2.3), T 596/96 (2.2), T 863/96 (3.2) and T 893/93, were met. In the board's view, the conditions to be fulfilled before a disclaimer could be admitted were as follows:

(i) there had to be novelty-destroying prior art, and the disclaimer had to be precisely formulated on the basis of that art and limit the invention against it

(ii) said art had to be accidental anticipation

(iii) the art excluded had to be outside that to be considered when assessing inventive step. A further condition was laid down in G 1/93, Reasons 9:

(iv) "With regard to Article 123(2) EPC, the underlying idea is clearly that an applicant shall not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application" (see also **T 1146/98**).

In case **T 323/97** (OJ EPO 2002, 476), the board held that an amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments (ie by the

considérée comme un élément étenant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de l'article 123(2) CBE, si elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

Dans l'affaire **T 934/97**, la chambre a fait observer que l'introduction de disclaimers est contraire aux dispositions de l'article 123(2) CBE, à moins que ne soient remplies les conditions strictes énumérées dans les décisions T 13/97 (2.3), T 596/96 (2.2), T 863/96 (3.2) et T 893/93 (2.2.1 et 2.2.2). Il convient donc d'examiner si toutes ces conditions d'admissibilité d'un disclaimer sont remplies. Selon la chambre, ces conditions sont les suivantes :

i) Il faut qu'il existe un état de la technique destructeur de nouveauté et que le disclaimer soit formulé de manière précise sur la base de cet état de la technique et qu'il délimite l'invention par rapport à cet état de la technique ;

ii) cet état de la technique doit constituer une antériorisation fortuite ;

iii) le disclaimer n'est admissible que si l'état de la technique, qu'il est censé exclure, ne fait pas partie de l'état de la technique à considérer pour l'appréciation de l'activité inventive. Une condition supplémentaire à respecter est énoncée comme suit dans la décision G 1/93, point 9 des motifs :

iv) "En ce qui concerne l'article 123(2) CBE, il est clair que l'idée sous-jacente de cette disposition est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale." (Voir aussi **T 1146/98**).

Dans l'affaire **T 323/97** (JO OEB 2002, 476), la chambre a considéré qu'une modification apportée à un brevet par l'ajout, dans une revendication, d'une caractéristique technique "négative" donnant lieu à l'exclusion

Ausführungsarten ausgeschlossen würden (d. h. durch die Aufnahme eines sogenannten Disclaimers in den Anspruch), trotz der Bezeichnung "Disclaimer" doch eine dem Artikel 123 (2) und (3) EPÜ unterliegende Änderung sei (Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Was die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ anbelange, bedeute dies, daß der geänderte Anspruch durch die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sein müsse; dieses Erfordernis sei – wie in G 3/89 erläutert (s. Nr. 1.3 der Entscheidungsgründe) – für die Zulässigkeit der geänderten Fassung des Patents bzw. der Patentanmeldung zwingend erforderlich.

2. Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit nachgereichter Unterlagen des Streitpatents nahm die Kammer in der Sache **T 925/98** die Auffassung des Beschwerdegegners zur Kenntnis, wonach der in Anspruch 1 angegebene Bereich von 30 % bis 50 % gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, weil ein solcher Bereich in den ursprünglich eingereichten Unterlagen des Streitpatents nicht offenbart sei, wo lediglich ein allgemeiner Bereich von 30 % bis 60 % und ein bevorzugter Bereich von 35 % bis 50 % genannt seien.

Die Kammer stellte aber fest, daß im Falle einer solchen Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten Bereichs eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung des Streitpatents herleitbar und somit dadurch gestützt ist (s. T 2/81, ABI. EPA 1982, 394, Nr. 3; T 201/83, ABI. EPA 1984, 481 sowie T 53/82, T 571/89, T 656/92, T 522/96 und T 947/96, nicht veröffentlicht in ABI. EPA, die sich jeweils auf T 2/81 beziehen). Damit verstoße die Beanspruchung eines Bereichs von 30 % bis 50 % nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ. Im vorliegenden Fall deuteten zudem Schaubilder darauf hin, daß der beanspruchte Bereich tatsächlich der effizienteste sei.

In der Sache **T 329/99** stellte die Kammer fest, daß klar danach unterschieden werden müsse, ob eine bestimmte Ausführungsform in einer Anmeldung explizit oder implizit

incorporation into the claim of a so-called disclaimer) was, regardless of the name "disclaimer", none the less an amendment governed by Articles 123(2) and (3) EPC (point 2.2 of the Reasons for the decision). This meant – as far as the requirements of Article 123(2) EPC were concerned – that the amended claim must find support in the application as filed, a requirement which was mandatory for the allowability of the amended patent or patent application as explained in G 3/89 (point 1.3 of the Reasons).

2. Deducibility of amendments from the application as filed

In deciding on the admissibility of the newly submitted documents of the patent in suit the board of appeal noted in **T 925/98** that according to the respondent, the range 30% to 50% given in claim 1 infringed Article 123(2) EPC, since such a range was not disclosed in the originally filed documents of the patent in suit, which only disclose a general range of 30% to 60% and a preferred range of 35% to 50%.

The board held however that according to the established jurisprudence of the boards of appeal, in the case of such a disclosure of both a general and a preferred range a combination of the preferred disclosed narrower range and one of the part-ranges lying within the disclosed overall range on either side of the narrower range is unequivocally derivable from the original disclosure of the patent in suit and thus supported by it (see T 2/81, OJ EPO 1982, 394, point 3; T 201/83, OJ EPO 1984, 481; and also T 53/82, T 571/89, T 656/92, T 522/96 and T 947/96, not published, but which all refer to T 2/81). Thus, claiming a range from 30–50% did not contravene Article 123(2) EPC. In the present case, further, graphs indicated that the claimed range was in fact the most efficient one.

In case **T 329/99** the board stated that a clear distinction must be made between the questions of whether a particular embodiment was disclosed by an application, be it explicitly or

de certains modes de réalisation (c'est-à-dire l'introduction, dans la revendication, de ce que l'on appelle un disclaimer) n'en demeure pas moins, indépendamment du terme "disclaimer", une modification régie par l'article 123(2) et (3) CBE (point 2.2 des motifs de la décision). Cela signifie, dans la mesure où les conditions de l'article 123(2) CBE sont concernées, que la revendication modifiée doit trouver un fondement dans la demande telle que déposée, cette exigence étant impérative pour que le brevet modifié ou la demande de brevet modifiée soit admissible, comme cela a été exposé dans la décision G 3/89 (point 1.3 des motifs).

2. Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée

En statuant sur la recevabilité des nouvelles pièces du brevet en litige, la chambre de recours a fait observer, dans la décision **T 925/98**, que selon l'intimé, la plage comprise entre 30% et 50%, indiquée dans la revendication 1, était contraire à l'article 123(2) CBE, puisqu'elle n'avait pas été divulguée dans les pièces initiales du brevet attaqué, qui ne divulguaient qu'une plage générale allant de 30% à 60% et une plage préférée allant de 35% à 50%.

La chambre a néanmoins considéré que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, lorsqu'une plage générale et une plage préférée ont toutes deux été divulguées, la combinaison de la plage préférée plus étroite qui a été divulguée et de l'une des plages partielles situées en deçà ou au-delà de la plage plus étroite, à l'intérieur de la plage générale divulguée, peut être déduite sans ambiguïté de l'exposé initial de l'invention qui fait l'objet du brevet litigieux et a trouvé donc un fondement dans celui-ci (cf. T 2/81, JO OEB 1982, 394, point 3 ; T 201/83, JO OEB 1984, 481 et également T 53/82, T 571/89, T 656/92, T 522/96 et T 947/96, non publiées, mais qui font toutes référence à l'affaire T 2/81). Par conséquent, la revendication d'une plage allant de 30% à 50% n'était pas contraire à l'article 123(2) CBE. En l'espèce, des graphiques indiquaient en outre que la plage revendiquée était en fait la plus efficace.

Dans l'affaire **T 329/99**, la chambre a considéré qu'il y avait lieu de bien distinguer la question de savoir si un mode de réalisation particulier a été divulgué par une demande, que ce

offenbart werde, und/oder ob diese Ausführungsform lediglich durch die Offenbarung der Anmeldung nahegelegt werde (s. T 823/96 vom 28. Januar 1997, nicht veröffentlicht in ABI. EPA, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Eine bestimmte technische Ausführungsart könnte durch den Inhalt einer Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nahegelegt werden, ohne daß sie jedoch zu ihrer expliziten oder impliziten Offenbarung gehört und damit als brauchbare Grundlage für Änderungen dient, die die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ erfüllen.

B. Das Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) und 123 (3) EPÜ

In **T 553/99** wurde der Konflikt zwischen Artikel 123 (2) und (3) EPÜ durch die Aufnahme eines weiteren Merkmals gelöst, das ordnungsgemäß offenbart war und das nicht offenbarte Merkmal unwesentlich machte. So stellte die Kammer in der Sache T 553/99 im Anschluß an G 1/93 fest, wenn ein Anspruch in der erteilten Fassung unter Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ ein nicht offenbartes beschränkendes Merkmal enthalte, könnte dieses ohne Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ beibehalten werden, sofern ein weiteres beschränkendes Merkmal in den Anspruch aufgenommen wird, das in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ordnungsgemäß offenbart war und das den technischen Beitrag des nicht offenbarten Merkmals der beanspruchten Erfindung gegenstandslos macht.

IV. PRIORITÄT

1. Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ

Gemäß Artikel 87 (1) EPÜ genießt eine europäische Patentanmeldung die Priorität einer früheren Anmeldung nur dann, wenn sie sich auf dieselbe Erfindung bezieht.

In der Stellungnahme **G 2/98** (ABI. EPA 2001, 413) ist die Große Beschwerdekammer umfassend auf den Begriff "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ eingegangen. In den letzten Jahren wurde die Identität der Erfindung in Vor- und Nachanmeldung von den Beschwerdekammern anhand unterschiedlicher Maßstäbe beurteilt. Einerseits wurde untersucht, ob alle in der europäischen Nachanmeldung beanspruch-

implicitly, or/and whether this embodiment was merely rendered obvious by the application's disclosure (see T 823/96 of 28 January 1997, not published in the OJ EPO, Reasons 4). A particular technical embodiment might be rendered obvious on the basis of the content of an application as filed without, however, belonging to its explicit or implicit disclosure and, therefore, without serving as a valid basis for amendments complying with the requirements of Article 123(2) EPC.

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

In **T 553/99** the conflict between Article 123(2) and (3) EPC was solved by the addition of a further feature which was properly disclosed and rendered the undisclosed feature inessential. Indeed following G 1/93, the board stated in T 553/99 that if a claim as granted contained an undisclosed, limiting feature in contravention of Article 123(2) EPC it could be maintained in the claim without violating Article 123(2) EPC provided that a further limiting feature was added to the claim which further feature was properly disclosed in the application as filed, and deprived the undisclosed feature of all technical contribution to the subject-matter of the claimed invention.

IV. PRIORITY

1. Interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC

Under Article 87(1) EPC, a European patent application enjoys the priority of an earlier application only if it is for the same invention.

In opinion **G 2/98** (OJ EPO 2001, 413) the Enlarged Board of Appeal addressed the whole concept of "the same invention" in Article 87(1) EPC. In recent years, boards have applied different yardsticks to assess identity of invention between a previous and subsequent application. One was to check whether all the features of the invention claimed in the European patent application were disclosed in the priority document ("novelty

soit explicitement ou implicitement, de celle de savoir s'il a simplement été rendu évident par l'exposé de l'invention dans la demande (cf. décision T 823/96 du 28 janvier 1997, non publiée au JO OEB, point 4 des motifs). En effet, un mode de réalisation particulier peut très bien devenir évident sur la base du contenu de la demande telle que déposée, sans pour autant faire partie de l'exposé implicite ou explicite figurant dans cette demande, et donc sans pouvoir servir de base valable à des modifications satisfaisant aux exigences de l'article 123(2) CBE.

B. Relation entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE

Dans l'affaire **T 553/99**, le conflit existant entre les paragraphes (2) et (3) de l'article 123 CBE avait été résolu par l'ajout d'une nouvelle caractéristique qui avait été correctement divulguée et rendait non essentielle la caractéristique non divulguée. En effet, par analogie avec la décision G 1/93, la chambre a estimé que lorsqu'une revendication du brevet tel que délivré contient une caractéristique restrictive non divulguée en violation de l'article 123(2) CBE, cette caractéristique peut être maintenue dans la revendication sans porter atteinte à l'article 123(2) CBE, à condition d'ajouter dans la revendication une autre caractéristique restrictive qui ait quant à elle été correctement divulguée dans la demande telle que déposée et qui prive la caractéristique non divulguée de toute contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée.

IV. PRIORITE

1. Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE

Aux termes de l'article 87(1) CBE, il n'est possible de bénéficier d'un droit de priorité pour une demande de brevet européen que s'il s'agit de la même invention que celle qui était exposée dans la demande antérieure.

Dans l'avis **G 2/98** (JO OEB 2001, 413), la Grande Chambre de recours a examiné de manière approfondie la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE. Au cours de ces dernières années, les chambres de recours ont appliqué des critères différents pour déterminer si l'invention qui faisait l'objet d'une demande ultérieure était identique à celle faisant l'objet d'une demande antérieure. Ainsi, certaines chambres

ten Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument offenbart sind (sogenannter "Neuheitstest"). Weiterhin haben insbesondere die Beschwerdekammern in T 311/93 und T 77/97 bei der Prüfung, ob eine Priorität wirksam beansprucht wurde, das Kriterium der zumindest impliziten Offenbarung angewandt, das für den Offenbarungstest nach Artikel 123 (2) EPÜ verwendet wurde. Andererseits folgten einige andere Entscheidungen dem in der *Snackfood*-Entscheidung (T 73/88, ABI. EPA 1992, 557) entwickelten Grundsatz, wonach die Hinzufügung unwesentlicher, nur den Schutzbereich beschränkender Merkmale den Prioritätsanspruch nicht unwirksam macht. In T 73/88 wurde nämlich die Auffassung vertreten, das Prioritätsrecht gehe nicht verloren, wenn die Nachanmeldung ein Anspruchsmerkmal enthält, das in der Voranmeldung zwar nicht offenbart wird, aber lediglich den Schutzbereich des Patents gegenüber der Offenbarung des Prioritätsdokuments einschränkt, sofern sich der Charakter und die Art der beanspruchten Erfindung durch das zusätzliche Merkmal nicht ändern.

Auf die vom Präsidenten des EPA vorgelegten Rechtsfragen im Hinblick auf die Auslegung des Artikels 87 (1) EPÜ prüfte die Große Beschwerdekammer in **G 2/98** zunächst, ob eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" mit den einschlägigen Vorschriften der PVÜ und des EPÜ im Einklang steht. Aus einer solchen engen Auslegung ergibt sich das Erfordernis, daß der Gegenstand eines Anspruchs, der die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung definiert, d. h. die spezifische Merkmalskombination in diesem Anspruch, zumindest implizit in der Anmeldung offenbart sein muß, deren Priorität beansprucht wird. Die Analyse ergab, daß eine weite Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ, die einen Unterschied macht zwischen technischen Merkmalen, die mit der Funktion und der Wirkung der Erfindung in Zusammenhang stehen, und technischen Merkmalen, bei denen dies nicht der Fall ist, und bewirken kann, daß eine beanspruchte Erfindung auch dann noch als dieselbe angesehen wird, wenn ein Merkmal verändert oder gestrichen oder ein weiteres Merkmal hinzugefügt wird, unzulässig ist und eine sinnvolle Ausübung der Prioritätsrechte beeinträchtigt. Der Analyse zufolge ist vielmehr eine enge Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung", die

test"). In T 311/93 and T 77/97 in particular, boards looking at the validity of priority claims continued to apply the criterion of at least implicit disclosure used for the disclosure test under Article 123(2) EPC. Other decisions however followed the principle, developed in "*Snackfood*" (T 73/88, OJ EPO 1992, 557), that adding non-essential features which merely limited the scope of protection did not invalidate the priority claim. T 73/88 had held that the priority right was not lost if a claim in the subsequent application contained a feature which, although not disclosed in the earlier application, merely limited the patent's scope compared with the disclosure in the priority document – provided the additional feature did not change the character and nature of the invention.

In **G 2/98** the Enlarged Board of Appeal, ruling on points of law referred by the President regarding the interpretation of Article 87(1) EPC, first considered whether interpreting "the same invention" narrowly was consistent with the relevant Paris Convention and EPC provisions. A narrow interpretation means that the subject-matter of a claim which defines the invention in a European patent application – ie the specific combination of features in that claim – has to be at least implicitly disclosed in the application whose priority is claimed. The Enlarged Board held that a broad interpretation, distinguishing between those technical features which related to the function and effect of the invention and those which did not – with the result that an invention could still be considered "the same" even if a feature were amended, deleted or added – was inappropriate and inconducive to proper exercise of priority rights. To ensure a practice fully consistent inter alia with equal treatment for applicants and third parties, legal certainty and the principles for assessing novelty and inventive step, "the same invention" had to be interpreted narrowly and in a manner equating it to "the same subject-matter" in Article 87(4) EPC. This interpretation was underpinned by the Paris Convention and the EPC,

ont examiné si toutes les caractéristiques de l'invention revendiquées dans la demande européenne ultérieure étaient divulguées dans le document de priorité (ce qu'il est convenu d'appeler le "test de nouveauté"). Pour déterminer si la priorité avait été valablement revendiquée, d'autres chambres ont, dans les décisions T 311/93 et T 77/97 notamment, appliqué le principe de l'exposé implicite qui est utilisé pour le test de l'étendue de l'exposé au regard de l'article 123(2) CBE. Enfin, certaines chambres ont quant à elles suivi le principe énoncé dans la décision T 73/88 "*Aliment à croquer*" (JO OEB 1992, 557), selon lequel l'ajout d'une caractéristique non essentielle, qui ne fait que limiter l'étendue de la protection recherchée, n'entraîne pas la perte de la priorité. Dans cette décision, il fut soutenu qu'il n'y a pas perte du droit de priorité lorsque la demande ultérieure comporte la revendication d'une caractéristique qui n'est pas divulguée dans la demande antérieure mais qui limite seulement la portée du brevet par rapport à la divulgation dans le document de priorité, pour autant que le caractère et la nature de l'invention revendiquée ne soit pas modifiée par la présence de la caractéristique additionnelle.

En réponse aux questions de droit que le Président de l'OEB lui a soumises au sujet de l'interprétation de l'article 87(1) CBE, la Grande Chambre de recours a, dans l'avis **G 2/98**, tout d'abord examiné si une interprétation stricte ou étroite de la notion de "même invention" est compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE. Dans cette interprétation étroite et stricte, il est exigé que l'objet d'une revendication définissant l'invention dans la demande de brevet européen, à savoir la combinaison spécifique de caractéristiques présentes dans la revendication, soit exposé au moins de façon implicite dans la demande dont la priorité est revendiquée. La Grande Chambre a estimé qu'une interprétation large, voire extensive, de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE serait inappropriée et préjudiciable à l'exercice correct des droits de priorité, dans la mesure où il serait établi une distinction entre les caractéristiques techniques en rapport avec la fonction et l'effet de l'invention et des caractéristiques sans rapport avec cette fonction et cet effet, ce qui pourrait conduire à considérer que l'invention revendiquée reste la même, même si une caractéristique a été modifiée ou supprimée ou s'il a été ajouté une caractéristique supplémentaire. En fait,

ihn mit dem Begriff "desselben Gegenstands" in Artikel 87 (4) EPÜ gleichsetzt, notwendig, um eine sinnvolle Ausübung von Prioritätsrechten sicherzustellen, die u. a. in vollem Einklang steht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Anmeldern und Dritten und der Rechtssicherheit sowie mit den Grundsätzen für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Diese Auslegung wird durch die Bestimmungen der PVÜ und des EPÜ untermauert und läßt sich voll und ganz mit der Stellungnahme G 3/93 (ABI. EPA 1995, 18) in Einklang bringen. Die Große Beschwerdekammer beantwortete daher die vorgelegten Rechtsfragen wie folgt:

Das in Artikel 87 (1) EPÜ für die Inanspruchnahme einer Priorität genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, daß die Priorität einer früheren Anmeldung für einen Anspruch in einer europäischen Patentanmeldung gemäß Artikel 88 EPÜ nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann.

In der Entscheidung **T 647/97** brachte der Beschwerdeführer/Einsprechende vor, daß das angefochtene Patent zwei verschiedene Erfindungen betreffe, die zwei verschiedene Aufgaben lösten, und daß nur die erste Erfindung, die die Aufgabe mit nicht-flüssigen Gemischen löse, die erste Priorität beanspruchen könne. Die Kammer erklärte, daß die Erfindung oder der Gegenstand einer früheren Anmeldung und die Erfindung oder der Gegenstand der späteren Anmeldung als identisch gälten, wenn der Offenbarungsgehalt beider Anmeldungen derselbe sei. Dazu müsse nicht nur die Lösung für eine vorgegebene Aufgabe, sondern auch die Aufgabe selbst in beiden Anmeldungen dieselbe sein. Was die Lösung betraf (d. h. die Merkmale des Hauptanspruchs), so akzeptierte die Kammer die Analyse des Beschwerdegegners, in der gezeigt wurde, daß die Gesamtheit der Anmeldeunterlagen der früheren Anmeldung die Kombination der einzelnen Merkmale der Gemische nach Anspruch 1 des angefochtenen Patents offenbart. Die Kammer prüfte dann, ob diese a priori festgestellte Gleichheit der

and was entirely consistent with opinion G 3/93 (OJ EPO 1995, 18). The Enlarged Board therefore ruled as follows on the points of law referred to it:

The requirement for claiming priority of "the same invention", referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

In **T 647/97** the appellant/opponent submitted that the patent in suit was concerned with two different inventions solving two different problems, and that only the first invention, which was solved by non-fluid compositions, was entitled to the first priority. The board stated that the invention or subject-matter of a previous application is to be considered the same as that of a subsequent application if the disclosure of both applications is the same. This not only requires that the solution to a given problem is the same, but also that the problem itself is the same in both applications. As far as the solution was concerned (ie the features of the main claim) the board accepted the respondent's analysis showing that the previous application, as a whole, disclosed the combination of each feature of the compositions according to claim 1 of the patent in suit. The board then examined whether this a priori identity of solution was corroborated by the fact that the problems were the same. The proper definition of the problem to be solved in the priority document as understood by the skilled person

pour que les droits de priorité soient exercés correctement, en pleine conformité en particulier avec le principe de l'égalité de traitement entre le demandeur et les tiers et avec le principe de sécurité juridique, ainsi qu'avec l'exigence de cohérence dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, il est nécessaire d'adopter une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention", et de la considérer comme équivalente à la notion de "même objet" figurant à l'article 87(4) CBE. Une telle interprétation se fonde incontestablement sur les dispositions de la Convention de Paris et de la CBE, et elle est parfaitement en accord avec l'avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18). Par conséquent, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit aux questions de droit qui lui étaient soumises :

La condition requise à l'article 87(1) CBE pour qu'il puisse être revendiqué la priorité d'une demande portant sur la "même invention" signifie qu'il ne convient de reconnaître qu'une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d'une demande antérieure conformément à l'article 88 CBE que si l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l'objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

Dans l'affaire **T 647/97**, le requérant/opposant a allégué que le brevet attaqué portait sur deux inventions différentes résolvant deux problèmes différents, et que seule la première invention, qui était résolue par des compositions non fluides, pouvait bénéficier de la première priorité. La chambre a déclaré que l'invention ou l'objet d'une demande antérieure doit être considéré comme identique à celui d'une demande ultérieure, si les deux demandes divulguent la même chose. Cela implique non seulement que la solution apportée à un problème donné soit la même, mais également que le problème proprement dit soit le même dans les deux demandes. En ce qui concerne la solution (à savoir les caractéristiques de la revendication principale), la chambre a admis l'analyse de l'intimé démontrant que la demande antérieure divulguait, dans son ensemble, la combinaison de chacune des caractéristiques des compositions selon la revendication 1 du brevet attaqué. La chambre a ensuite cherché à savoir si cette identité a priori des solutions était confirmée par le fait que les problèmes étaient les

Lösungen dadurch untermauert wird, daß auch die Aufgaben dieselben sind. Entscheidend war hier die richtige Definition der im Prioritätsdokument zu lösenden Aufgabe, wie sie vom Fachmann verstanden wird, der das Dokument mit seinem am Anmeldetag vorhandenen allgemeinen Fachwissen liest.

Die Kammer stellte fest, daß im Prioritätsdokument nur feste und gelartige Copolymer-Gemische für die pharmazeutische Zubereitung mit verzögerter Freisetzung zur Behandlung periodontaler Erkrankungen (erste Aufgabe) erwähnt würden, nicht aber flüssige Gemische. Außerdem würde der Fachmann flüssige Gemische nicht für eine geeignete Lösung der im Prioritätsdokument gestellten Aufgabe halten. Erst im angefochtenen Patent werde offenbart, daß die flüssigen Gemische überraschenderweise in eine fast feste Phase übergehen und daher geeignet wären, schwer zugängliche periodontale Bereiche in der Mundhöhle zu behandeln (zweite Aufgabe). Dies stelle daher eine zweite Erfindung dar, die eine andere Aufgabe und eine andere Lösung zum Gegenstand habe. Da diese überraschende Eigenschaft und die mit den flüssigen Gemischen gelöste Aufgabe im Prioritätsdokument überhaupt nicht erwähnt war, kam die Kammer zu dem Schluß, daß im angefochtenen Patent, das zwei verschiedene Erfindungen betreffe, nur eine Teilpriorität beansprucht werden könne, nämlich für die erste Erfindung.

2. Offenbarung der wesentlichen Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument

In der Sache **T 903/97** hing es von der Gültigkeit des ersten Prioritätsanspruchs ab, ob das Zwischendokument C, das der Beschwerdeführer vorgelegt hatte und das einschlägige Informationen enthielt, nach Artikel 54 (2) EPÜ als Stand der Technik berücksichtigt werden mußte.

Die Hauptfrage betraf die Tatsache, daß im angefochtenen Patent der Elastizitätsmodul der Abschälsschicht 300 kg/mm² nicht überschritt, während im Prioritätsdokument P1 keine solche Obergrenze explizit offenbart war, sondern vielmehr ausdrücklich auf eine Obergrenze verwiesen wurde, die 100 kg/mm² nicht überschritt. Es stellte sich daher die Frage, ob diese Änderung in P1 implizit

reading the document with his common general knowledge in the art at its filing date was decisive to that end.

The board noted that the priority document only mentioned solid and gel copolymer compositions for providing a sustained-release composition for treating periodontal disease (first problem), but was silent about any fluid or liquid compositions. The skilled person would moreover not consider fluid and liquid compositions as a suitable solution for the problem addressed in the priority document. It is only disclosed in the contested patent that the fluid and liquid compositions surprisingly transform into a near solid phase and would therefore be suitable for treating difficult to reach areas of periodontal cavities (second problem). It constituted therefore a second invention involving a different problem and a different solution. As the priority document was completely silent about this surprising property and about the problem solved by the fluid and liquid compositions, the board was satisfied that the patent in suit, which concerned two different inventions, was only entitled to a partial priority, ie for the first invention.

2. Disclosure of the essential features in the priority document

In **T 903/97** it depended on the validity of the first priority right claimed whether or not intermediate document C which originated from the appellant and contained relevant subject-matter had to be taken into account as prior art pursuant to Article 54 (2) EPC.

The main issue concerned the fact that in the patent in suit the modulus of elasticity of the peelable layer did not exceed 300 kg/mm² whereas in the priority document P1 such upper limit was not explicitly disclosed; rather P1 explicitly referred to an upper limit not exceeding 100 kg/mm². The question therefore arose whether or not there was an implicit disclosure in P1 for said

mêmes. A cet effet, l'aspect décisif était la définition correcte du problème à résoudre dans le document de priorité, tel que le comprenait l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales à la date de dépôt de ce document.

La chambre a constaté que le document de priorité ne mentionnait que des compositions de copolymères solides et sous forme de gel, en vue de fournir une composition à libération continue pour le traitement de la parodontose (premier problème), mais que ce document était muet à propos des compositions fluides ou liquides. L'homme du métier n'envisagerait en outre pas les compositions fluides ou liquides comme une solution adéquate au problème traité dans le document de priorité. La transformation surprenante des compositions fluides et liquides en une phase presque solide n'était divulguée que dans le brevet litigieux, qui précisait en outre que ces compositions seraient dès lors appropriées pour le traitement des zones de cavités parodontales difficiles à atteindre (deuxième problème). Il s'agissait donc d'une deuxième invention impliquant un problème et une solution tous deux différents. Etant donné que le document de priorité ne faisait absolument pas mention de cette propriété étonnante, ni du problème résolu par les compositions fluides et liquides, la chambre a été convaincue que le brevet attaqué, qui concernait deux inventions différentes, ne pouvait bénéficier que d'une priorité partielle, à savoir pour la première invention.

2. Divulgation des caractéristiques "essentiels" dans le document de priorité

Dans l'affaire **T 903/97**, la question de savoir si le document C intermédiaire produit par le requérant et contenant un objet pertinent devait ou non être pris en considération comme état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE, dépendait de la validité du premier droit de priorité revendiqué.

Le principal problème avait trait au fait que dans le brevet en litige, le module d'élasticité de la couche décollable ne dépassait pas 300 kg/mm², tandis que dans le document de priorité P1, cette limite supérieure n'avait pas été divulguée explicitement, ledit document faisant plutôt explicitement mention d'une limite supérieure ne dépassant pas 100 kg/mm². Il s'agissait dès lors de

offenbart war und demnach laut Artikel 88 (4) EPÜ die Gesamtheit der Unterlagen der Prioritätsanmeldung zu prüfen war. Die Kammer befand, daß es in P1 weder explizite noch implizite Hinweise darauf gebe, daß die Obergrenze über besagten Wert von 100 kg/mm² hinaus angehoben werden könne, und kam zu dem Schluß, daß die Obergrenze von 300 kg/mm² in P1 nicht implizit offenbart worden sei. Daher sei der erste Prioritätsanspruch nicht gültig, und das Dokument C müsse nach Artikel 54 (2) EPÜ geprüft werden.

In **T 289/00** war es strittig, ob das Merkmal des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents, daß der Kanal allseitig geschlossen ist, in der Prioritätsanmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart war. Die Kammer stellte fest, es treffe zwar zu, daß die Bezeichnung des Kanals als luftgefüllt in der Prioritätsanmeldung für sich genommen noch nicht bedeutet, daß es sich um einen geschlossenen Kanal handle. Da es aber gemäß Artikel 88 (4) EPÜ auf die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen ankomme, müsse diese Angabe im Zusammenhang mit anderen Informationen gesehen werden, die der Fachmann zu dieser Frage aus der Anmeldung entnimmt. Der Fachmann komme bei verständiger Würdigung der Gesamtheit der Unterlagen der Prioritätsanmeldung auch ohne weitere Angaben zu dem Ergebnis, daß der Kanal allseitig geschlossen sein soll. Jede andere Interpretation wäre rein spekulativ und nicht von der Anmeldung gestützt.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Grundsatz des Vertrauensschutzes

1. Allgemeines

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes in Verfahren vor dem EPA bedeutet, daß die vom EPA getroffenen Maßnahmen das berechtigte Vertrauen der an diesen Verfahren Beteiligten nicht verletzen dürfen.

In **T 1029/00** hatte der Patentinhaber die Beschwerdegebühr noch vor Ablauf der Beschwerdefrist versehentlich bei der Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamts unter Angabe des Aktenzeichens der

modification, whereby pursuant to Article 88(4) EPC the priority document as a whole had to be considered. The board stated there were neither explicit nor implicit indications in P1 that the upper limit may be extended beyond said value of 100 kg/mm² and came to the conclusion that an upper limit of 300 kg/mm² had not been implicitly disclosed in P1. Therefore, the first priority right was not valid and document C had to be considered under Article 54(2) EPC.

At issue in **T 289/00** was whether the feature in claim 1, namely that a channel was enclosed on all sides, was directly and unambiguously disclosed in the priority application. The board accepted that the latter's reference to the channel as "filled with air" did not in itself mean that it was enclosed. However, under Article 88(4) EPC the previous application's documents had to be considered as a whole, and the reference therefore had to be seen together with the other information on this matter which the skilled person would derive from the application. A skilled person considering the priority application documents as a whole would conclude, without further information, that the channel would be enclosed on all sides. Any other interpretation would be purely speculative and not supported by the application.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Principle of the protection of legitimate expectations

1. General issues

The principle of protection of legitimate expectations in proceedings before the EPO implies that measures taken by the EPO should not violate the reasonable expectations of parties in such proceedings.

In **T 1029/00**, before the time limit expired the patentee had paid the appeal fee, giving the number of his European patent application but making the payment at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA)

déterminer si le document P1 contenait ou non une divulgation implicite de cette modification, en tenant compte de l'ensemble du document de priorité, conformément à l'article 88(4) CBE. La chambre a déclaré que le document P1 ne contenait aucune indication implicite ou explicite quant à l'extension possible de la limite supérieure au-delà de la valeur de 100 kg/mm² précitée, et conclu que la limite supérieure de 300 kg/mm² n'avait pas été implicitement divulguée dans le document P1. Par conséquent, le premier droit de priorité n'était pas valable, et le document C devait être pris en considération au titre de l'article 54(2) CBE.

Dans l'affaire **T 289/00**, l'objet de la controverse était la question de savoir si la caractéristique de la revendication 1 du brevet en cause, selon laquelle le canal était fermé sur tous les côtés, était divulguée de manière directe et explicite dans la demande antérieure. La chambre a constaté qu'il est vrai que le fait de décrire le canal comme rempli d'air n'implique pas, à lui seul, qu'il s'agit d'un canal fermé. Toutefois, puisque c'est l'ensemble des documents de la demande qui importe, conformément à l'article 88(4) CBE, il convient de considérer cette mention en relation avec d'autres informations que l'homme du métier tire de la demande en rapport avec cette question. Lorsqu'il apprécie l'ensemble des documents de la demande antérieure, même en l'absence d'autres indications, l'homme du métier est amené à conclure que le canal doit être fermé sur tous les côtés. Toute autre interprétation serait purement spéculative et non étayée par la demande.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Principe de la protection de la confiance légitime

1. Généralités

Le principe de la protection de la confiance légitime dans les procédures devant l'OEB implique que les mesures prises par l'OEB ne portent pas atteinte aux attentes raisonnables des parties au cours de ces procédures.

Dans l'affaire **T 1029/00**, le titulaire du brevet avait acquitté la taxe de recours, avant l'expiration du délai de recours, par erreur auprès du service d'encaissement de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA)

europäischen Patentanmeldung eingezahlt. Der Patentinhaber sei der Auffassung gewesen, daß eine Einzahlung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) fristwährend sei. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, daß auf Schreiben des EPA niemals ein Konto des Amtes angegeben sei. Aufgrund des angegebenen Aktenzeichens hätte das DPMA den Betrag an das EPA weiterleiten müssen, so daß der Betrag noch innerhalb der laufenden Beschwerdefrist dort hätte eingehen können.

Nach Auffassung der Kammer werde das Verfahren vor dem EPA zwar von den Grundsätzen des "Guten Glaubens" beherrscht. Der Beschwerdeführer könne sich allerdings nicht darauf berufen, eine unrichtige Barzahlung vorgenommen zu haben, weil auf Schreiben des EPA keine Kontenverbindungen angegeben worden seien. Weder das EPÜ noch die hierzu erlassenen Ausführungsvorschriften verpflichteten das EPA, generell auf allen Schreiben oder in besonderen Einzelfällen Kontenverbindungen ohne besondere Anfrage "automatisch" mitzuteilen. Der Anmelder müsse sich nicht nur mit den vor dem EPA geltenden Rechtsregeln vertraut machen, sondern auch gegebenenfalls Kontenverbindungen selbst feststellen. Es handele sich hierbei um eine Aufgabe, die ebenso in den Pflichtenkreis des Anmelders fällt wie die notwendige Adressenermittlung bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Amt. Das EPA ermögliche jedem Anmelder auf einfache und vielfältige Weise, sich über die bestehenden Bank- und Postscheckkonten des Amtes zu informieren. Hierzu genüge eine schriftliche oder telefonische Anfrage beim Amt, persönliche Vorsprache in der Informationsstelle des Amtes, Abruf über die Internetadresse des Amtes oder Einblick ins Amtsblatt, in dem monatlich die Kontenverbindungen veröffentlicht werden. Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer hätte darüber hinaus die Möglichkeit, bei seinem Rechtsanwalt nähere Auskünfte zu erfragen.

2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln

In der Sache **J 3/00** reichte der Beschwerdeführer, ein schwedisches Unternehmen, beim EPA als Anmeldeamt nach dem PCT (RO/EPO) eine internationale Patentanmeldung ein. Versehentlich wurden die Beschrei-

by mistake. He argued that he had thought that payment at the DPMA counted as compliance with the time limit, adding that the EPO never gave bank account details on its correspondence. The application number he had given should have led the DPMA to forward his payment to the EPO, which could then have received it in due time.

The board, whilst noting that EPO proceedings were of course governed by principles of good faith, found that the appellant could hardly cite the lack of bank account information on EPO correspondence as the reason for making an incorrect cash payment. Neither the EPC nor its implementing regulations required "automatic" provision of this information, whether on all correspondence generally or in certain specific cases. Applicants had to ascertain it for themselves, just as they had to familiarise themselves with the EPO's procedural rules and regulations, or find out the address when they first contacted the EPO. The Office had created, for all applicants, a number of simple ways of finding out its bank and giro accounts: they could enquire by letter or telephone, call in at the information office, visit the EPO website, or consult the monthly Official Journal. The appellant in question, being legally represented, could also have asked his lawyer for more information.

2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies

In case **J 3/00**, the appellant, a Swedish company, filed an international patent application at the EPO as receiving Office under the PCT (RO/EPO). By mistake the description and the claims were filed in Swedish,

en indiquant le numéro de la demande de brevet européen. Le titulaire avait cru qu'en effectuant un paiement auprès du DPMA, respectait le délai. A ce propos, il attirait l'attention sur le fait que les notifications de l'OEB ne comportaient jamais l'indication d'un compte de l'Office. En raison du numéro de la demande indiqué, le DPMA aurait dû transférer le montant à l'OEB de sorte qu'il lui parvienne avant l'expiration du délai en cours.

Selon la chambre, la procédure devant l'OEB est gouvernée par le principe de la "bonne foi". Cependant, le requérant ne saurait faire valoir qu'il a effectué un paiement erroné parce que les coordonnées bancaires de l'OEB n'étaient pas indiquées dans les notifications. En l'absence d'une demande spécifique, l'OEB n'est tenu, ni en vertu de la CBE, ni en vertu des règles d'application en la matière, de communiquer automatiquement dans tous ses courriers, ou dans certains cas particuliers, ses coordonnées bancaires. Il convient que le demandeur s'initie non seulement aux règles de droit applicables devant l'OEB, mais aussi qu'il établisse lui-même, le cas échéant, les coordonnées bancaires. Il s'agit là d'une tâche incombant au demandeur tout comme il doit établir l'adresse de l'Office lors d'un premier contact. L'OEB permet à tout demandeur de se renseigner facilement et de diverses manières sur les comptes bancaires et postaux existants. A cet effet, il suffit de s'adresser à l'Office par écrit ou par téléphone, de se renseigner personnellement auprès du bureau d'information de l'Office, de se rendre sur le site Internet de l'Office ou de consulter le Journal officiel dans lequel les coordonnées bancaires sont publiées chaque mois. En l'espèce, le requérant aurait également pu demander de plus amples informations à son mandataire.

2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié

Dans l'affaire **J 3/00**, le requérant, une société suédoise, avait déposé une demande de brevet internationale auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur au titre du PCT (RO/OEB). La description et les reven-

bung und die Patentansprüche in schwedischer Sprache eingereicht, eine Sprache, die das RO/EPO nach Regel 12.1 a) PCT für die Einreichung internationaler Anmeldungen nicht zuläßt.

Die Kammer wies darauf hin, daß gemäß der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die mit der Entscheidung G 2/97 bestätigt worden sei, der Grundsatz des Vertrauensschutzes es erfordere, daß das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweise, wenn ein solcher Hinweis nach Treu und Glauben erwartet werden darf. Dies setze voraus, daß der Mangel für das EPA im Rahmen der normalen Bearbeitung des Falls in der entsprechenden Verfahrensphase leicht erkennbar sei und der Benutzer ihn noch fristgerecht beheben könne.

Was die erste Voraussetzung betrifft, so war in Artikel 11 (2) a) PCT in Verbindung mit Regel 20.4 a) und 20.6 PCT definiert, wie der Fall unter den gegebenen Umständen vom Anmeldeamt zu behandeln war. Der einzige Mangel der internationalen Anmeldung bestand darin, daß sie nicht in der vorgeschriebenen Sprache abgefaßt war. Nach Ansicht der Kammer war dieser Mangel für das Anmeldeamt bei der Prüfung der Anmeldung nach Artikel 11 (1) PCT sofort und leicht erkennbar. Der Anmelder durfte nach Treu und Glauben einen Hinweis erwarten.

In der Entscheidung **T 296/96** waren vor Ablauf der Frist nach Artikel 108 Satz 1 EPÜ nur 50 % der Beschwerdegebühr entrichtet. Da der Formalsachbearbeiter den Beschwerdeführer aber zur Zahlung der restlichen Beschwerdegebühr aufgefordert und die darauffolgende Zahlung kommentarlos akzeptiert hatte, durfte dieser nach Treu und Glauben annehmen, daß die Beschwerde als eingelegt galt (Artikel 108 Satz 2 EPÜ) und es folglich nicht erforderlich war, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen. Der Beschwerdeführer hätte also vom EPA aufgefordert werden müssen, vor Ablauf der Frist von einem Jahr nach Artikel 122 (2) Satz 3 EPÜ einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu stellen. Da es keine solche Aufforderung gab, mußte der Beschwerdeführer, der durch die Maßnahmen des Formalsachbearbeiters irreführt worden war, in Einklang mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes so behandelt werden, als hätte er die Beschwerdegebühr fristgerecht entrichtet. Somit galt die Beschwerde als eingelegt.

a language which the RO/EPO did not accept under Rule 12.1(a) PCT for filing of international applications.

The board pointed out that according to the consistent jurisprudence of the boards of appeal as confirmed by G 2/97, the protection of legitimate expectations required the EPO to warn the applicant of any loss of rights if such a warning could be expected in all good faith. This presupposed that the deficiency could be readily identified within the framework of the normal handling of the case at the relevant stage of the proceedings and that the user was in a position to correct it within the time limit.

As regards the first condition, the required handling of the case by the receiving Offices was defined, in the present circumstances, by Article 11(2)(a) PCT in combination with Rules 20.4(a) and 20.6 PCT. The only deficiency of the present international application was that it was not in a prescribed language. In the board's view, such a deficiency was immediately and readily identifiable by the receiving Office on the face of the application in the course of the Article 11(1) PCT check. The appellant could in good faith expect a warning.

In case **T 296/96**, only 50% of the appeal fee was paid before the expiry of the time limit under Article 108 EPC, first sentence. However, since the formalities officer invited the appellant to pay the remainder of the appeal fee and accepted its subsequent payment without comment, the appellant could assume in all good faith that the appeal was deemed to have been filed (Article 108 EPC, second sentence) and that, as a consequence, it was not necessary to file an application for restitutio in integrum. The appellant should thus have been invited by the EPO to file an application for restitutio in integrum before the expiry of the one-year time limit under Article 122(2) EPC, third sentence. Since there was no such invitation, the appellant, who was misled by the action of the formalities officer, must, in accordance with the principle of the protection of legitimate expectations, be treated as having paid the appeal fee in time. The appeal was thus deemed to have been filed.

dications avaient par inadvertance été déposées en suédois, à savoir une langue que l'office récepteur (OEB) n'accepte pas pour le dépôt de demandes internationales, conformément à la règle 12.1 (a) PCT.

La chambre a signalé que selon la jurisprudence constante des chambres de recours, telle que confirmée par la décision G 2/97, la protection de la confiance légitime implique que l'OEB avertisse le demandeur de toute perte de droits, si cet avertissement pouvait être escompté en toute bonne foi. Cela suppose que l'irrégularité ait pu être identifiée facilement dans le cadre du traitement normal de l'affaire, au stade pertinent de la procédure, et que l'utilisateur ait été en mesure d'y remédier dans le délai requis.

En ce qui concerne la première condition, le traitement requis de l'affaire par les offices récepteurs était défini, dans les circonstances de l'espèce, par l'article 11(2)a) PCT ensemble les règles 20.4 (a) et 20.6 PCT. La seule irrégularité de la présente demande internationale était de ne pas avoir été déposée dans une langue prescrite. De l'avis de la chambre, l'office récepteur aurait pu déceler cette irrégularité immédiatement et facilement au vu de la demande, dans le cadre de l'examen au titre de l'article 11(1) PCT. Le requérant pouvait en toute bonne foi s'attendre à être averti.

Dans l'affaire **T 296/96**, le requérant n'avait acquitté que 50% du montant de la taxe de recours avant l'expiration du délai prévu à l'article 108 CBE, première phrase. Toutefois, puisque l'agent des formalités avait invité le requérant à acquitter le montant restant de la taxe de recours et accepté sans émettre le moindre commentaire le paiement effectué ultérieurement par le requérant, celui-ci pouvait supposer en toute bonne foi que son recours était considéré comme formé (article 108 CBE, deuxième phrase) et qu'il n'était donc pas nécessaire de présenter une requête en restitutio in integrum. L'OEB aurait donc dû inviter le requérant à présenter une requête en restitutio in integrum avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE, troisième phrase. A défaut d'une telle invitation, le requérant, qui avait été induit en erreur par le comportement de l'agent des formalités, devait être traité, conformément au principe de la protection de la confiance légitime, comme s'il avait acquitté la taxe de recours en temps utile. Par conséquent, le recours a été considéré comme formé.

B. Mündliche Verhandlung**1. Antrag auf mündliche Verhandlung****1.1 Erneute mündliche Verhandlung**

In der Entscheidung **T 298/97** (ABI. EPA 2002, 83) betreffend den Antrag des Beschwerdeführers auf erneute mündliche Verhandlung, bevor eine Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht, bemerkte die Kammer, de jure sei das Recht auf mündliche Verhandlung kein Recht auf zwei mündliche Verhandlungen bei unverändertem Sachverhalt (s. Artikel 116 (1) Satz 2 EPÜ). Es liege daher im Ermessen der Kammer, eine erneute mündliche Verhandlung zur Frage der Zulässigkeit abzuhalten. Der Beschwerdeführer habe über drei Jahre lang reichlich Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung und Darlegung seiner Argumente gehabt und nach der mündlichen Verhandlung auf seinen Antrag hin nochmals Gelegenheit erhalten, Beweise zu den in der besagten mündlichen Verhandlung aufgetretenen Fragen vorzulegen. Da der Beschwerdeführer aber seine Schwierigkeiten mit der Zulässigkeit nicht beseitigen können, erübrige sich eine erneute mündliche Verhandlung ebenso wie eine Fortsetzung des Verfahrens auf schriftlichem Wege. Nachdem die Gelegenheit zur Klarstellung gegeben worden sei und sich keine Frage ergeben habe, die eine erneute Verhandlung notwendig mache, werde der Antrag zurückgewiesen.

2. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung

Im Fall **T 917/95** war die Kammer der Auffassung, ein an einem Interpartes-Verfahren beteiligter Patentinhaber, der vor der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruch, aber keine angepaßte Beschreibung eingereicht habe und an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehme, könne sich nicht darauf verlassen, daß die Beschwerdekammer – selbst wenn dieser neue Anspruch gewählbar wäre – die Endentscheidung aufschiebe, nur um dem abwesenden Patentinhaber die Möglichkeit zu geben, die Beschreibung anzupassen.

2.1 Rechtliches Gehör bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei

Im Ex-parte-Verfahren **T 70/98** kündigte der Beschwerdeführer am Tag vor der mündlichen Verhandlung an, daß er nicht teilnehmen werde (fast vier Jahre, nachdem er die mündliche Verhandlung beantragt hatte),

B. Oral proceedings**1. Request for oral proceedings****1.1 Further oral proceedings**

In **T 298/97** (OJ EPO 2002, 83) concerning the appellant's request for further oral proceedings before any decision on admissibility, the board observed that as a matter of law, the right to oral proceedings was not to two oral proceedings on the same subject (see Article 116(1) EPC, second sentence). Any further oral proceedings on the issue of admissibility would therefore be a matter for the board's discretion. The appellant had ample time and opportunity for over three years to prepare and present its arguments and indeed was, at its own request, given the further opportunity following the oral proceedings to submit evidence on the very issues raised at the oral proceedings. However, since the appellant was not able to overcome its own inadmissibility difficulty, no further proceedings, whether written or oral, were required. An opportunity for clarification having been given and no issue requiring further proceedings having resulted, the request was refused.

2. Non-appearance at oral proceedings

In **T 917/95** the board held that a patentee who, in inter partes proceedings, filed a new claim but no amended description and failed to attend the oral proceedings could not rely on the board's postponing its ruling simply to permit amendment of the description, even if the new claim was grantable.

2.1 Right to present comments and non-attendance of a party by choice

In the ex-parte case **T 70/98**, the appellant announced on the day before the oral proceedings that it would not attend (nearly four years after having requested oral proceedings) and then filed a new auxiliary

B. Procédure orale**1. Requête tendant à recourir à la procédure orale****1.1 Nouvelle procédure orale**

L'affaire **T 298/97** (JO OEB 2002, 83) portait sur la requête du requérant en vue de la tenue d'une nouvelle procédure orale avant qu'il ne soit statué sur la recevabilité. La chambre a fait observer que d'un point de vue juridique, il n'est pas possible de recourir à une deuxième procédure orale portant sur les mêmes faits (cf. article 116(1) CBE, deuxième phrase). La tenue d'une nouvelle procédure orale sur la question de la recevabilité relevait donc du pouvoir d'appréciation de la chambre. Le requérant avait eu largement le temps et l'occasion, pendant plus de trois ans, de préparer et de présenter ses arguments et, à sa demande, la possibilité lui avait même été offerte, après la procédure orale, de produire des éléments de preuve sur les questions qui avaient été abordées au cours de cette procédure. Toutefois, comme le requérant n'a pas pu surmonter ses propres difficultés concernant l'irrecevabilité du recours, aucune autre procédure, qu'elle soit orale ou écrite, n'était nécessaire. Le requérant ayant eu l'occasion de clarifier ce point, et aucune question nécessitant une procédure supplémentaire n'en ayant résulté, la requête a été rejetée.

2. Non-comparution à une procédure orale

La chambre a estimé dans l'affaire **T 917/95**, qu'un titulaire de brevet partie à une procédure "inter partes", qui a déposé une nouvelle requête avant la procédure orale, mais qui n'a pas adapté la description et qui ne prend pas part à la procédure orale, ne peut escompter que la chambre de recours ajourne le décision finale – même si cette nouvelle requête est admissible – et ce dans le seul but de donner au titulaire du brevet la possibilité d'adapter la description.

2.1 Droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie

Dans l'affaire ex parte **T 70/98**, le requérant avait annoncé, la veille de la procédure orale, qu'il n'y assisterait pas (près de quatre ans après avoir demandé cette procédure), et produit une nouvelle requête subsi-

und reichte einen neuen Hilfsantrag ein. Die Kammer entschied, daß dies einem Verfahrensmißbrauch gleichkomme, und behandelte den Antrag daher als unzulässig.

3. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung

3.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In der Entscheidung **T 1080/99** (ABI. EPA 2002, ***) hatte die Kammer fast drei Monate vor einer anberaumten mündlichen Verhandlung in einem Schreiben festgestellt, daß der Antrag eines Beteiligten auf Verlegung der mündlichen Verhandlung nicht allen in der "Mitteilung der Vizepräsidenten Generaldirektionen 2 und 3 vom 1. September 2000 über mündliche Verhandlungen vor dem EPA", ABI. EPA 2000, 456 ("Mitteilung") angeführten Erfordernissen genügt. Der Beteiligte bemühte sich nicht darum, seinen ursprünglichen Antrag möglichst rasch zu ergänzen, sondern reagierte statt dessen erst eine Woche vor der anberaumten mündlichen Verhandlung auf das Schreiben der Kammer. Die Kammer entschied, es sei davon auszugehen, daß die zusätzlichen Gründe und Beweismittel für den Antrag auf Verlegung und auf Anberaumung eines neuen Termins für die mündliche Verhandlung verspätet eingegangen und somit nicht akzeptabel seien (Nrn. 2.1 bis 2.3 der Entscheidungsgründe).

Gleichwohl machte die Kammer einige Bemerkungen zum Inhalt der vom Beteiligten verspätet eingereichten Begründung. Sie war u. a. der Meinung, daß eine "Reihe von Geschäftsterminen" kein Grund sei, der unter die Nummer 2.3 der "Mitteilung" falle, weil Geschäftstermine direkt vom Büro des Patentanwalts oder Vertreters bestimmt und geplant und in der Regel nicht durch "äußere Umstände" im Sinne der Nummer 2.3 der "Mitteilung" beeinflusst würden. Außerdem werde gemäß Nummer 2.4 der "Mitteilung" eine "übermäßige Arbeitsbelastung" in der Regel nicht als Grund für die Verlegung einer mündlichen Verhandlung anerkannt. Die Kammer befand, daß die verspätet eingereichte zusätzliche Begründung auch unzureichend im Sinne der "Mitteilung" sei.

In der Sache **T 693/95** befand die Kammer, daß sie zwei Jahre lang Geduld bewiesen und den Beschwerdeführern (Einsprechenden) genug Zeit gelassen habe, um einen ihren

request. The board held that this amounted to an abuse of procedure and accordingly disregarded the request as inadmissible.

3. Preparation and conduct of oral proceedings

3.1 Fixing or postponing the date of oral proceedings

In **T 1080/99** (OJ EPO 2002, ***) the board had made clear in a letter sent almost three months before appointed oral proceedings that a request by a party for postponement of the oral proceedings, did not meet all the requirements of the "Notice of the Vice-President Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO", OJ EPO 2000, 456 ("Notice"). The party, instead of attempting to supplement their original request as soon as possible, chose to react to the board's letter only one week before the appointed oral proceedings. The board held that it must be considered that the additional reasons and evidence for the request for postponement and the fixing of a new date for oral proceedings were received too late and that these reasons could therefore not be accepted (reasons 2.1 to 2.3).

Nevertheless the board made some remarks having regard to the substance of the party's late filed reasons. Among them the board took the view that a "series of business engagements" was not a reason falling within point 2.3 of the "Notice", since business engagements were directly governed and planned by the office of the patent agent or the representative and were not normally affected by "external forces" within the meaning of point 2.3 of the "Notice". Moreover according to point 2.4 of the "Notice", "excessive work pressure" was normally not acceptable as a ground for postponement of oral proceedings. The board concluded that the late filed additional reasons were also insufficient within the terms of the "Notice".

In **T 693/95** the board decided that it had waited patiently for two years to give the appellants (opponents) time to find a legal representative of their choice. This they had failed to do.

diaire. La chambre a considéré qu'il s'agissait là d'un abus de procédure et n'a dès lors pas tenu compte de la requête, jugée irrecevable.

3. Préparation et déroulement de la procédure orale

3.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale

Dans l'affaire **T 1080/99** (JO OEB 2002, ***), la chambre avait clairement précisé, dans une lettre envoyée près de trois mois avant la procédure orale fixée, que la requête introduite par une partie en vue de reporter la procédure orale ne remplissait pas toutes les conditions prévues dans le "Communiqué des Vice-Présidents chargés des directions générales 2 et 3 en date du 1^{er} septembre 2000 relatif à la tenue de procédures orales devant l'OEB" (JO OEB 2000, 456 ("Communiqué")). Plutôt que d'essayer de compléter au plus vite sa requête initiale, la partie concernée a choisi de ne répondre à la lettre de la chambre qu'une semaine seulement avant la procédure orale fixée. Selon la chambre, il fallait considérer que les motifs et moyens de preuve supplémentaires présentés à l'appui du report de la procédure orale et de la fixation d'une nouvelle date étaient parvenus trop tard, et que ces raisons ne pouvaient dès lors être accueillies (points 2.1 à 2.3 de l'exposé des motifs).

Néanmoins, la chambre a formulé quelques remarques sur le contenu des motifs que la partie avait produits tardivement. La chambre a notamment considéré qu'une "série de rendez-vous d'affaires" n'était pas un motif couvert par le point 2.3 du "Communiqué", puisque les rendez-vous d'affaires sont directement gérés et planifiés par le cabinet du "patent agent" (conseil en propriété industrielle) ou du mandataire, et qu'ils ne sont normalement pas influencés par des "facteurs externes", au sens du point 2.3 du "Communiqué". En outre, conformément au point 2.4 de ce même communiqué, une charge de travail excessive n'est généralement pas un motif valable pour le report d'une procédure orale. La chambre a conclu que les motifs supplémentaires produits tardivement étaient également insuffisants au sens du communiqué.

Dans l'affaire **T 693/95**, la chambre a décidé qu'elle avait fait preuve de patience durant deux années, afin de laisser aux requérants (opposants) un délai suffisant pour trouver une aide

Vorstellungen entsprechenden Rechtsbeistand zu finden. Da deren Suche in dieser Zeit ergebnislos war, gebe es keinerlei triftigen Grund mehr, der eine Verlegung der mündlichen Verhandlung gerechtfertigt hätte, und die Kammer sei aus Billigkeitsgründen gehalten, nicht nur die Interessen der Beschwerdeführer, sondern auch die des Beschwerdegegners und der Öffentlichkeit zu wahren, die ein Interesse daran hätten, so schnell wie möglich den genauen Schutzbereich des strittigen Patents zu erfahren.

3.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ

Im Fall **T 452/96** betonte die Kammer, die Setzung einer Frist nach Regel 71a EPÜ sei nicht als Aufforderung zur Einreichung weiterer Beweismittel anzusehen. Sie lasse daher die Befugnis zur Zurückweisung verspäteten Vorbringens unberührt. Mit der Beurteilung, daß die neu eingereichten Dokumente weniger relevant seien als das zu diesem Zeitpunkt bereits im Verfahren befindliche Material, habe die Einspruchsabteilung im Rahmen anerkannter Rechtsprechungsgrundsätze gehandelt.

In **T 1105/98** entschied die Kammer, daß Regel 71a (2) EPÜ auf die Verfahren vor den Beschwerdekammern anwendbar sei.

In diesem Fall wurde der Hilfsantrag des Patentinhabers mit geänderten Ansprüchen erst am Anfang der mündlichen Verhandlung überreicht, d. h. unter Mißachtung der in dem Ladungsbescheid gesetzten Frist. Der Beschwerdegegner (Einsprechende) vertrat die Auffassung, daß der Hilfsantrag als verspätet zurückgewiesen werden müsse.

Die Kammer untersuchte, ob der Hilfsantrag auf der Grundlage von Regel 71a (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden könne. Sie entschied, diese Vorschrift gelte auch für die verspätete Vorlage geänderter Patentansprüche im Rahmen eines Hilfsantrags, auch wenn sie in dem Ladungsbescheid nicht angefordert seien. Überreiche der Patentinhaber geänderte Patentansprüche erst in der mündlichen Verhandlung, so liege es im Ermessen der Beschwerdekammer, diese nicht zu berücksichtigen, insbesondere wenn sich der dem Verfahren zugrundeliegende Sachverhalt nicht verändert hat und wenn eine weitere Recherche für die Prüfung der als Einspruchsgrund vorgebrachten mangelnden Patentfähigkeit notwendig sei.

After such a long delay there was no valid reason for postponing oral proceedings; for reasons of equity, the board was obliged to take into account not only the appellants' interests but also those of the respondent and the public, which had an interest in knowing as soon as possible the exact extent of the protection conferred by the contested patent.

3.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC

In **T 452/96** the board emphasised that fixing a time limit under Rule 71a EPC was not to be taken as an invitation to submit further evidence and therefore had no impact on the power to disregard late-filed documents. With its finding that the newly filed documents were less relevant than the material already in the proceedings at the time in question, the opposition division had acted in accordance with the principles established by the case law.

In **T 1105/98** the board ruled that Rule 71a(2) EPC was applicable to proceedings before the boards of appeal.

In the case in question, the patent proprietor's auxiliary request with amended claims was presented at the start of the oral proceedings, ie after expiry of the time limit set in the summons to oral proceedings. The respondent (opponent) argued that the auxiliary request should be refused as out of time.

The board examined whether the auxiliary request could be refused as out of time on the basis of Rule 71a(2) EPC, and decided that the latter provision also applied to the late submission of amended claims by way of an auxiliary request, even if the summons to oral proceedings had not contained an invitation to submit them. If the patent proprietor only submitted amended claims at the oral proceedings, the board could use its discretion to disregard them, particularly if the facts of the case had remained the same and further investigation was necessary to assess the lack of patentability alleged as ground of opposition.

juridique selon leur souhait. Leurs recherches ayant été vaines durant ce laps de temps, il n'y avait plus aucun motif valable qui aurait justifié un report de la procédure orale, et la chambre était tenue, pour des raisons d'équité, de prendre en compte non seulement les intérêts des requérants, mais aussi ceux de l'intimé et du public, qui ont intérêt à connaître dès que possible l'étendue exacte de la protection conférée par le brevet en cause.

3.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE

Dans l'affaire **T 452/96**, la chambre a souligné que la fixation d'un délai au titre de la règle 71bis CBE ne devait pas être considérée comme une invitation à produire de nouveaux moyens de preuve. Le pouvoir de rejeter des moyens produits tardivement n'est donc pas affecté par cette règle. En décidant que les nouveaux documents produits étaient moins pertinents que ceux qui étaient déjà dans le débat, la division d'opposition avait en l'espèce agi dans le respect des principes admis dans la jurisprudence.

Dans l'affaire **T 1105/98**, la chambre a déclaré que la règle 71bis(2) CBE était applicable aux procédures devant les chambres de recours.

En l'espèce, le titulaire du brevet n'avait présenté une requête subsidiaire contenant des revendications modifiées qu'au début de la procédure orale, c'est-à-dire sans respecter le délai déjà fixé dans la citation. L'intimé (opposant) a estimé que la requête subsidiaire devait être rejetée au motif qu'elle avait été produite tardivement.

La chambre a examiné si la requête subsidiaire en question pouvait être rejetée sur le fondement de la règle 71bis(2) CBE au motif qu'elle avait été produite tardivement. Elle a décidé que cette disposition s'appliquait également au dépôt tardif de revendications modifiées dans le cadre d'une requête subsidiaire, même si la citation ne contenait pas d'invitation en ce sens. Si le titulaire du brevet présente des revendications modifiées seulement au stade de la procédure orale, la décision de ne pas les prendre en considération relève du pouvoir d'appréciation de la chambre, notamment lorsqu'aucun changement n'est intervenu dans les faits de la cause et qu'il est nécessaire d'effectuer une nouvelle recherche pour examiner le défaut de brevetabilité invoqué comme motif d'opposition.

3.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung

In der Entscheidung **T 642/97** erinnerte die Kammer an Grundprinzipien für die Niederschrift, die laut Regel 76 EPÜ "den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung ... und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten..." enthalten soll. Sie betonte, daß die Niederschrift dieser Bestimmung zufolge nicht die vollständigen Argumente der Beteiligten widerspiegeln müsse. Es liege im Ermessen des Protokollführers, was er für "wesentlich" bzw. "rechtserheblich" halte. Während die Niederschrift die Anträge oder ähnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklärungen enthalten müsse, gingen die meisten Argumente zur Patentierbarkeit aus den früheren Schriftsätzen oder aus dem Sachverhalt und den Anträgen in der schriftlichen Entscheidung hervor, weshalb sie in der Niederschrift nicht enthalten sein müßten. Sei jedoch ein Beteiligter der Ansicht, die Niederschrift sei unvollständig oder falsch, weil wesentlichen Anträge in der Akte überhaupt nicht Rechnung getragen sei, so könne er bei der Einspruchsabteilung beantragen, zur Wahrung seiner Rechte die Niederschrift zu berichtigen. Liege ein solcher Antrag nicht vor, könne die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht gerechtfertigt sein.

In der Sache **T 740/00** teilte der Beschwerdeführer der Einspruchsabteilung im Schreiben vom 23. November 1999 mit, daß die am 20. Oktober 1999 übermittelte Niederschrift nach seiner Meinung nicht den tatsächlichen Verlauf der Verhandlung wiedergebe. Der Beschwerdeführer beantragte aber nicht ausdrücklich eine Berichtigung der Niederschrift, sondern vertraute darauf, daß die Entscheidung den Sachverhalt so wiedergeben würde, wie er ihn in Erinnerung hatte. Die Einspruchsabteilung sah das Schreiben offenbar nicht als Antrag auf Berichtigung der Niederschrift an. Statt zu prüfen, ob die Niederschrift tatsächlich die Erfordernisse der Regel 76 (1) EPÜ erfüllt, und dann über eine Berichtigung zu entscheiden, brachte die Einspruchsabteilung im wesentlichen vor, daß die Niederschrift korrekt sei, weil dies in der Niederschrift so gesagt werde. Nach Auffassung der Kammer dreht sich eine solche Begründung im Kreis und erfüllt damit nicht die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ, wonach die Entscheidungen des Europäischen Patentamts zu begründen sind. Dies stelle einen Verfahrensmangel dar.

3.3 Taking of minutes

In case **T 642/97**, the board cited basic principles regarding minutes, which according Rule 76 EPC should contain "the essentials of the oral proceedings ... and the relevant statements by the parties...". It stressed that this provision did not require that the minutes reflect the full arguments of the parties. It was within the discretion of the minute-writer what he considers "essential" or "relevant". Whereas it was required that the minutes contain the requests or similarly important procedural statements, most of the arguments concerning patentability are normally apparent from the previous written submissions or from the facts and submissions in the written decision and need not be contained in the minutes. Nevertheless, if a party was of the opinion that the minutes were incomplete or wrong since essential submissions were not reflected at all in the file it might request the opposition division to correct the minutes to preserve its rights. In absence of such a request, the allegation of a substantial procedural violation could not be justified.

In case **T 740/00**, the appellant in its letter of 23 November 1999 informed the opposition division of its opinion that the minutes sent on 20 October 1999 did not reflect the actual conduct of the proceedings. However, the appellant did not explicitly request a correction of the minutes, instead it relied on the decision to reflect the situation as it thought it had occurred. The opposition division apparently did not consider this letter to constitute a request for correction of the minutes. Instead of examining whether the minutes actually fulfilled the requirements of Rule 76(1) EPC and then deciding whether or not to correct them, the opposition division argued in essence that the minutes were correct because the minutes said so. The board considered such a reasoning circular and thus as not fulfilling the requirements of Rule 68(2) EPC, which required decisions of the European Patent Office to be reasoned. This constituted a procedural violation.

3.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale

Dans l'affaire **T 642/97**, la chambre a rappelé quelques principes de base à propos du procès-verbal, à savoir que celui-ci doit contenir, en vertu de la règle 76 CBE, "l'essentiel de la procédure orale...", ainsi que "les déclarations pertinentes des parties...". Elle a souligné que cette règle n'exige pas que le procès-verbal reflète tous les arguments des parties. C'est à la personne chargée d'établir le procès-verbal qu'il appartient d'apprécier ce qui est "essentiel" ou "pertinent". Si le procès-verbal doit contenir les requêtes et les déclarations de même importance des parties, la plupart des arguments relatifs à la brevetabilité découlent déjà, normalement, des moyens écrits antérieurs ou des faits et conclusions de la décision écrite, si bien qu'il n'est pas nécessaire qu'ils soient reproduits dans le procès-verbal. Cependant, si une partie est d'avis que le procès-verbal est erroné ou incomplet, du fait que certains moyens essentiels ne ressortent absolument pas du dossier, elle peut demander à la division d'opposition de le corriger afin de préserver ses droits. En l'absence d'une telle requête, l'allégation selon laquelle la procédure est entachée d'un vice substantiel ne peut être accueillie.

Dans l'affaire **T 740/00**, le requérant avait fait savoir à la division d'opposition, par lettre du 23 novembre 1999, qu'il estimait que le procès-verbal envoyé le 20 octobre 1999 ne traduisait pas le déroulement réel de la procédure. Toutefois, le requérant n'a pas demandé expressément que le procès-verbal soit corrigé. Il escomptait en effet que la décision reproduirait les faits tels qu'il pensait qu'ils s'étaient produits. Apparemment, la division d'opposition n'a pas considéré cette lettre comme une demande en correction du procès-verbal. Au lieu d'examiner si le procès-verbal remplissait effectivement les conditions de la règle 76(1) CBE et de décider ensuite s'il fallait ou non le corriger, la division d'opposition a essentiellement énoncé que le procès-verbal était exact parce qu'il mentionnait qu'il en était ainsi. La chambre a qualifié ce raisonnement de circulaire et déclaré qu'il ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de la règle 68 (2) CBE, aux termes de laquelle les décisions de l'Office européen des brevets doivent être motivées. Il s'agissait là d'un vice de procédure.

C. Fristen**1. Berechnung von Fristen****1.1 Frist nach Artikel 86 (1), (2) EPÜ – Feststellung der Fristversäumnis nach Artikel 8 (4) GebO**

In der Sache **J 20/00** war weder die Jahresgebühr für das sechste Jahr noch die Zuschlagsgebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ rechtzeitig einem Bankkonto des EPA gutgeschrieben worden. Daraufhin erhob sich die Frage, ob Artikel 8 (3) GebO (in Verbindung mit Artikel 8 (4) GebO) anwendbar sei, weil er sich auf die Einhaltung einer Zahlungsfrist beziehe.

Die Kammer stellte fest, daß der Begriff "Frist" in Artikel 8 GebO auf den ersten Blick natürlich als Frist im Sinne eines Zeitraums von einer bestimmten Länge verstanden werden könne, der an einem ersten Tag beginne und an einem späteren ("letzten") Tag ende, während Jahresgebühren an einem bestimmten Tag fällig seien, nämlich am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag für die europäische Patentanmeldung fällt (R. 37 (1) Satz 1 EPÜ). Angesichts der Definition der Fristen in Regel 83 (1) EPÜ sei dies aber nicht überzeugend. Relevanter, ja entscheidend sei die Tatsache, daß der Fälligkeitstag de facto der letzte Tag eines langen Zeitraums sei (ein Jahr und ein Tag – R. 37 (1) Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 EPÜ), in dem eine Jahresgebühr wirksam entrichtet werden könne (ohne Zuschlagsgebühr). Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß sich Artikel 8 (3) und (4) GebO auch auf die Zahlung von Jahresgebühren beziehe, bei denen eine der in Artikel 8 (3) a) GebO festgelegten Bedingungen am oder vor dem Fälligkeitstag erfüllt ist. Diese Bestimmung deckt auch die Fälle ab, in denen der Zahlungsauftrag später als zehn Tage vor dem maßgeblichen Zeitpunkt erteilt wurde.

Außerdem befand die Kammer, daß die Fristversäumnis und ein daraus resultierender Rechtsverlust nicht festgestellt werden können, solange das Amt nicht die in Artikel 8 (4) GebO genannte Aufforderung erlassen hat und die dort angegebene Frist nicht abgelaufen ist. Da die Prüfungsabteilung diesen Schritt nicht getan habe, sei die Kammer nach Artikel 111 (1) EPÜ befugt gewesen (vgl. T 842/90, nicht veröffentlicht in ABI. EPA), gemäß Artikel 8 (4) GebO eine Frist von zwei Monaten zu setzen. Da der Beschwerdeführer die

C. Time limits**1. Calculation of time limits****1.1 Time limit pursuant to Article 86(1) and (2) EPC – establishment of non-observance of the time limit under Article 8(4) RFEES**

In **J 20/00** neither the sixth renewal fee nor the additional fee according to Article 86(2) EPC had been entered in a bank account held by the EPO in due time. The question then arose whether Article 8(3) RFEES (together with Article 8 (4) RFEES) was applicable since it referred to the observance of a "period" for payment.

The board noted that it is true that the expression "period" in Article 8 RFEES at first sight could be understood as meaning a time limit in the sense of a period of a certain duration which begins on a first and ends on a later ("last") day, whereas renewal fees are due on a specific single day, namely on the last day of the month containing the anniversary of the date of filing of the European patent application (Rule 37(1) EPC, first sentence). However, this was not convincing in view of the definition of periods given in Rule 83(1) EPC. More relevant, in fact decisive, was the fact that in effect the due date marks the last day of a long period (one year and one day – Rule 37(1) EPC, first and second sentence in conjunction) during which a renewal fee can be validly paid (without additional fee). The board concluded that Article 8(3) and (4) RFEES apply equally to the payment of renewal fees in respect of which one of the conditions set out in Article 8(3)(a) RFEES has been fulfilled on or before the due date. This provision also covers situations where the payment order was given later than ten days before the relevant point in time.

The board also found that the non-observance of the time limit and an ensuing loss of rights connected to it cannot be established, as long as the request mentioned in Article 8(4) RFEES has not been issued by the Office and the time limit specified therein has not expired. As the examining division failed to do so, the board was empowered pursuant to Article 111(1) EPC (cf. T 842/90, not published in OJ EPO) to set a time limit of two months according to Article 8(4) RFEES. As the appellant paid the requested surcharge in due time

C. Délais**1. Calcul des délais****1.1 Délai prévu à l'article 86(1) et (2) CBE – Constatation de l'inobservation du délai visé à l'article 8(4) RRT**

Dans l'affaire **J 20/00**, ni la sixième taxe annuelle, ni la surtaxe au titre de l'article 86(2) CBE n'étaient parvenues en temps utile sur un compte bancaire de l'OEB. Il s'est posé la question de savoir si l'article 8(3) RRT (ensemble l'article 8(4) RRT) était applicable, puisqu'il avait trait au respect d'un "délai" de paiement.

La chambre a reconnu qu'à première vue, l'on peut certes comprendre le terme "délai" qui figure à l'article 8 RRT comme visant une date limite au sens d'une période d'une certaine durée, qui prend cours un premier jour et expire un jour ultérieur ("dernier jour"), tandis que le paiement des taxes annuelles vient à échéance à une seule date bien déterminée, à savoir le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen (règle 37(1) CBE, première phrase). Toutefois, cela n'est pas convaincant au vu de la définition des délais donnée à la règle 83(1) CBE. Ce qui importe davantage, et constitue à vrai dire un élément décisif, c'est le fait qu'en réalité, la date d'exigibilité marque le dernier jour d'une longue période (un an et un jour, règle 37(1) CBE, première phrase en combinaison avec la deuxième) pendant laquelle une taxe annuelle peut être valablement acquittée (sans surtaxe). La chambre a conclu que les paragraphes 3 et 4 de l'article 8 RRT s'appliquent pareillement au paiement des taxes annuelles pour lesquelles l'une des conditions de l'article 8(3)(a) RRT est remplie à la date d'exigibilité ou avant celle-ci. Cette disposition couvre également les cas dans lesquels l'ordre de paiement a été donné moins de dix jours avant le moment pertinent.

La chambre a également estimé qu'il n'est pas possible de constater qu'un délai n'a pas été observé et qu'il en résulte une perte de droits aussi longtemps que l'Office n'a pas envoyé l'invitation mentionnée à l'article 8(4) RRT et que le délai prévu dans cet article n'a pas expiré. Étant donné que la division d'examen n'avait pas agi comme exposé ci-dessus, la chambre était habilitée, en vertu de l'article 111(1) CBE (cf. T 842/90, non publiée au JO OEB), à fixer un délai de deux mois conformément à l'article 8(4) RRT. Étant

erhobene Zuschlagsgebühr fristgerecht gezahlt und zuvor nachweislich die Jahresgebühr für das sechste Jahr entrichtet habe, seien alle Erfordernisse des Artikels 8 (3) GebO erfüllt.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ

1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses

In der Sache **T 428/98** hatte der Beschwerdeführer seinen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdebegründungsfrist innerhalb von zwei Monaten ab der Mitteilung der Geschäftsstelle eingereicht, wobei er bei der Berechnung der Frist Regel 78 (3) EPÜ angewandt hatte.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Frage nach dem Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nach Artikel 122 (2) EPÜ eine Tatsachenfrage ist, so daß es darauf ankommt, bis zu welchem Zeitpunkt der Anmelder tatsächlich gehindert war, die versäumte Handlung vorzunehmen. Deshalb können für die Bestimmung dieses Zeitpunkts bei einer Mitteilung des Amtes die Zustellungsfiktionen der Regel 78 EPÜ nicht angewendet werden.

Wird der Anmelder durch eine Mitteilung des Amtes von einer Fristversäumnis in Kenntnis gesetzt, so entfällt das Hindernis für die Vornahme der versäumten Handlung i. S. v. Artikel 122 (2) EPÜ mit dem tatsächlichen Eingang der Mitteilung, wenn die Versäumnis bloß auf der bis dahin bestehenden Unkenntnis davon beruht hat, daß die Verfahrenshandlung nicht vorgenommen wurde. Die Zustellungsfiktion der Regel 78 (3) EPÜ in der bis zum 31.12.1998 anwendbaren Fassung (heute R. 78 (2) EPÜ) ist auf die Bestimmung des Zeitpunkts des Wegfalls des Hindernisses auch dann nicht anwendbar, wenn sich dies zu Lasten des Anmelders auswirkt.

2. Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Postzustelldiensten

Die Kammer war in **T 777/98** (ABI. EPA 2001, 509) der Auffassung, daß ein Verfahrensbeteiligter, der sich zur Begründung seines Wiedereinsetzungsantrags darauf beruft, ein verspätet beim EPA eingegangenes Schriftstück habe die normale Postlaufzeit überschritten, zu belegen hat,

and had previously filed evidence that payment of the sixth renewal fee had been effected, all requirements of Article 8(3) RFEES had been fulfilled.

D. Re-establishment of rights

1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC

1.1 Two-month time limit from removal of the cause of non-compliance

In **T 428/98** the appellant had requested re-establishment (in the time limit for filing the grounds of appeal) within a two-month period as from the Registry's communication, calculated using Rule 78(3) EPC.

The board held that the date of removal of the cause of non-compliance under Article 122(2) EPC was a question of fact, namely the point in time up to which the appellant was actually prevented from performing the omitted act. Therefore, for EPO communications, that date could not be determined using the legal fiction of deemed notification under Rule 78 EPC.

If an EPO communication notified an applicant that he had missed a time limit, the cause of his failure to complete the omitted act within the meaning of Article 122(2) EPC was removed on the date he actually received the communication, provided said failure was due purely to his previous unawareness that the act had not been completed. Deemed notification under Rule 78(3) EPC as in force up to 31.12.1998 (now Rule 78(2) EPC) did not affect the date of removal of the cause of non-compliance, even if this worked against the applicant.

2. Due care in using mail delivery services

In **T 777/98** (OJ EPO 2001, 509) the board held that a party who argued, in support of a request for re-establishment, that a document received late by the EPO had taken longer than normal to arrive had to show that it would normally have got there in time using the kind of mail

donné que le requérant a acquitté la surtaxe requise dans les délais et qu'il avait auparavant apporté la preuve du paiement de la sixième taxe annuelle, toutes les exigences de l'article 8(3) RRT avaient été remplies.

D. Restitutio in integrum

1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE

1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement

Dans l'affaire **T 428/98**, le requérant avait présenté sa requête en restitutio in integrum quant au délai de dépôt des motifs du recours dans un délai de deux mois à compter de la notification du greffe et avait appliqué la règle 78(3) CBE pour le calcul du délai.

Selon la chambre, la question de savoir à quel moment l'empêchement cesse au sens de l'article 122(2) CBE est une question de fait, à savoir qu'il convient de déterminer jusqu'à quel moment le demandeur a effectivement été empêché d'accomplir l'acte omis. Il s'ensuit que la règle 78(3) CBE ne peut être appliquée pour déterminer ce moment dans le cas d'une notification de l'Office.

Lorsque le demandeur est averti par une notification de l'Office qu'il n'a pas observé un délai, l'empêchement au sens de l'article 122(2) CBE, qui a fait qu'il n'a pas pu accomplir l'acte requis, cesse généralement dès la réception effective de la notification lorsque l'inobservation est due uniquement à ce qu'il ne savait pas jusque là que l'acte de procédure n'avait pas été accompli. La disposition de la règle 78(3) CBE, dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998 (actuellement : règle 78(2) CBE), relative à la signification fictive des notifications, n'est pas applicable pour la détermination de la date de la cessation de l'empêchement, même si cela joue en défaveur du demandeur.

2. Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie

La chambre a estimé dans l'affaire **T 777/98** (JO OEB 2001, 569) que si, pour étayer sa requête en restitutio in integrum, une partie à la procédure fait valoir qu'un document est arrivé tardivement à l'OEB parce que le délai normal d'acheminement du courrier a été dépassé, elle doit

daß die Sendung auf dem konkret von ihm gewählten Postweg das EPA normalerweise rechtzeitig erreicht hätte. Sie ließ die Frage dahingestellt, ob ein Beteiligter, der sich auf die übliche Postlaufzeit verläßt, alle gebotene Sorgfalt zur Einhaltung der Frist wahrt.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

In der Sache **T 864/99** beschloß die Kammer, ein verspätetes Vorbringen bezüglich einer angeblichen Vorbenutzung nicht zu berücksichtigen, weil die Vorbenutzung de facto von den eigenen Aktivitäten des Beschwerdeführers/Einsprechenden herrührte und der Beschwerdeführer erst zehn Monate nach der ursprünglichen Beschwerdebegründung und sieben Monate nach der Erwidern des Beschwerdegegners neue Beweismittel vorlegte, ohne diese Verspätung hinreichend zu begründen.

Außerdem habe der Beschwerdeführer nicht klar und stimmig dargelegt, wie die angebliche Vorbenutzung erfolgt sei.

2. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

Im Fall **T 609/99** legte der Einsprechende nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung der Einspruchsabteilung ein Dokument vor. Diese war der Auffassung, daß dieses Dokument nicht rechtzeitig eingereicht worden sei, und berücksichtigte es gemäß Artikel 114 (2) EPÜ nicht. Die Kammer bezog das Dokument trotz eines Einwands des Patentinhabers gegen diese Vorgehensweise ein und ließ die Frage offen, ob das Dokument rechtzeitig vorgelegt wurde.

Die Kammer befand, daß dieses Dokument den rechtlichen und faktischen Rahmen der Beschwerde gemäß den in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91 festgelegten Grundsätzen nicht erweitere. Da das vor der ersten Instanz nicht zugelassene Dokument im Beschwerdeverfahren erneut zur Unterstützung der selben Argumentation vorgelegt wurde, könne die Kammer dieses Dokument trotz des Einwands des Patentinhabers und ohne jede Folgerung berücksichtigen, daß es prima facie in dem Sinne von T 1002/92 hochrelevant sei, d. h. daß es der Aufrechterhaltung des Patents mit hoher Wahrscheinlichkeit entgegenstehen würde.

delivery service actually chosen. The board did not deal with the question of whether a party who relies on the normal delivery service has acted with due care.

E. Late submission

1. Procedural abuse in the case of public prior use

In **T 864/99** the board decided to disregard a belated submission concerning an alleged prior use because in fact the prior use stemmed from the appellant/opponent's own activities and the appellant did not file the new evidence until ten months after the filing of the original statement of grounds of appeal and seven months after the respondent's counterstatement without having good reasons for doing so.

Furthermore, the appellant did not present a coherent and consistent picture of how the alleged public prior use took place.

2. Consideration of late submission

In **T 609/99** a document was introduced by the opponent subsequent to the summons to oral proceedings before the opposition division. The latter took the view that this document had not been submitted in due time and disregarded it pursuant to Article 114(2) EPC. The board took the document into account leaving open the question whether or not the document was submitted in due time and despite the proprietor's objection to its admission.

The board held in fact that this document did not extend the legal and factual framework of the appeal according to the principles defined in decisions G 9/91 and G 10/91. Since the document not admitted at first instance was again relied on in support of the same argument on appeal, the board took it into account despite the proprietor's objection to its admission and without any implication that it was prima facie highly relevant as defined in T 1002/92, i.e. that it was highly likely to prejudice maintenance of the patent.

apporter la preuve que le courrier expédié par la voie qu'elle a effectivement choisie aurait normalement dû parvenir à l'OEB dans les délais. La chambre n'a pas examiné la question de savoir si une partie qui se fonde sur la durée normale du service postal aurait fait preuve de toute la vigilance nécessaire.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Abus de procédure en cas d'usage antérieur public

Dans l'affaire **T 864/99**, la chambre a décidé de ne pas tenir compte de moyens invoqués tardivement à l'appui d'un prétendu usage antérieur, parce qu'en réalité, l'usage antérieur était dû aux activités du requérant/opposant lui-même, et que le requérant avait produit les nouvelles preuves plus de dix mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et plus de sept mois après le mémoire fourni en réponse par l'intimé, sans avoir de bonnes raisons d'agir ainsi.

En outre, le requérant n'a pas présenté de façon cohérente et logique la façon dont le prétendu usage antérieur public s'était produit.

2. Appréciation des moyens invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 609/99**, l'opposant avait produit un document après avoir été cité à la procédure orale devant la division d'opposition. Celle-ci a estimé que ce document n'avait pas été produit en temps utile, et n'en a pas tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 114(2) CBE. La chambre a tenu compte du document, en laissant en suspens la question de savoir si le document avait ou non été produit en temps utile, et en dépit de l'objection du titulaire du brevet concernant son admission.

La chambre a considéré en fait que ce document n'étendait pas le cadre de droit et de fait du recours, conformément aux principes définis dans les décisions G 9/91 et G 10/91. Puisque le document qui n'avait pas été admis en première instance avait été introduit à nouveau devant la chambre de recours pour soutenir les mêmes arguments, la chambre peut tenir compte de ces preuves malgré l'objection soulevée par le titulaire à l'encontre de leur admission, et sans que cela implique que lesdits documents sont de prime abord éminemment pertinents, au sens de la décision T 1002/92, à savoir qu'ils risquent très probablement de s'opposer au maintien du brevet.

3. Zurückverweisung an die erste Instanz

In der Sache **T 111/98** legte ein Beschwerdegegner im Beschwerdeverfahren ein neues Dokument vor. Die Kammer ließ dieses Dokument im Verfahren zu. Der Beschwerdeführer hielt es angesichts der verspäteten Vorlage des Dokuments für erforderlich, die Ansprüche zu ändern, und beantragte, daß die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen werden solle. Da die Kammer der Auffassung war, daß dieses neue Dokument wahrscheinlich keine entscheidende Rolle für die Frage der erfinderischen Tätigkeit der Ansprüche spielte, entschied sie sich gegen eine solche Zurückverweisung. Die Änderung der Ansprüche als Reaktion auf die Entgegenhaltung eines neuen Dokuments im Beschwerdeverfahren sei für sich genommen kein hinreichender Grund, um die Sache an die erste Instanz zurückzuverweisen. Die Zurückverweisung bleibe Ermessenssache der Kammer.

Im Fall **T 611/00** zog der Beschwerdeführer dieselben Einspruchsgründe an wie im erstinstanzlichen Verfahren, stützte seine Beschwerde aber auf völlig neue Beweismittel.

Die Kammer befand, daß sie bei der Entscheidung über die Zulassung dieser neuen Beweismittel zwischen zwei Aspekten des Interesses der Öffentlichkeit abwägen müsse, nämlich zwischen dem Grundsatz der Fairneß im Verfahren und der Vermeidung ungerechtfertigter Monopole.

Wenn die Kammer entscheidet, daß die Dokumente berücksichtigt werden sollen, muß sie gewährleisten, daß der Beschwerdegegner im weiteren Verlauf des Verfahrens fair behandelt wird. Daher muß dem Antrag auf Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz stattgegeben werden.

F. Gebührenordnung

1. Entrichtung der Gebühr

In **T 1029/00** hatte der Beschwerdeführer nachgewiesen, daß die Beschwerdegebühr noch vor Ablauf der Beschwerdefrist beim Deutschen Patent- und Markenamt München (DPMA) anstatt beim Europäischen Patentamt (EPA) bar eingezahlt wurde.

Nach Ansicht der Kammer werden von der Verwaltungsvereinbarung über den Zugang von Schriftstücken und Zahlungsmitteln vom 29. Juni

3. Remittal to the department of first instance

In **T 111/98** during the appeal proceedings a respondent introduced a new document. The board admitted the document into the proceedings. In response to the late filing of the document, the appellant considered it necessary to amend the claims and requested the case to be remitted to the first instance. Since the board felt that this new document was not likely to play a decisive role for the issue of inventive step of the claims it decided not to remit the case to the first instance department. Amendment of the claims in response to the citation of a new document during appeal proceedings is not as such a sufficient reason to remit the case to the department of first instance. The remittal of the case remains in the discretion of the board.

In **T 611/00** the appellant relied on the same grounds of opposition as it did at first instance but it based its appeal on completely new evidence.

The board held that in order to admit this new evidence it has to balance two demands of public interest, that of procedural fairness and that of preventing unwarranted monopolies.

If the board finds that the documents should be taken into account, it must ensure that the respondent receives fair procedural treatment in the further conduct of the case. The request that the case be remitted to the first instance must therefore be allowed.

F. Rules relating to Fees

1. Payment of fee

In **T 1029/00** the appellant had shown that before expiry of the time limit he had paid the appeal fee, in cash, at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) in Munich, instead of the European Patent Office (EPO).

The board ruled that the two offices' administrative agreement of 29 June 1981 concerning procedure on receipt of documents and payments

3. Renvoi devant la première instance

Dans l'affaire **T 111/98**, un intimé avait introduit un nouveau document pendant la procédure de recours. La chambre a admis le document dans la procédure. En réaction au dépôt tardif du document, le requérant a jugé nécessaire de modifier les revendications, et demandé le renvoi de l'affaire devant la première instance. La chambre ayant considéré que le nouveau document n'était pas susceptible de jouer un rôle décisif concernant la question de l'activité inventive des revendications, elle a décidé de ne pas renvoyer l'affaire devant la première instance. La modification des revendications en réaction à la citation d'un nouveau document pendant la procédure de recours n'est pas, en soi, une raison suffisante pour renvoyer l'affaire devant la première instance. Le renvoi de l'affaire est laissé à l'appréciation de la chambre.

Dans l'affaire **T 611/00**, le requérant s'était fondé sur les mêmes motifs d'opposition que ceux qu'il avait invoqués en première instance, mais avait fondé son recours sur des preuves tout à fait nouvelles.

La chambre a considéré que pour pouvoir admettre ces nouvelles preuves, elle devait mettre en balance deux exigences d'intérêt public, à savoir l'équité de la procédure et le souci d'éviter des monopoles injustifiés.

Si la chambre estime que les documents doivent être pris en considération, elle doit veiller à ce que l'intimé bénéficie d'un traitement procédural équitable pendant la poursuite de l'affaire. Il faut dès lors faire droit à la requête visant au renvoi de l'affaire devant la première instance.

F. Règlement relatif aux taxes

1. Paiement de la taxe

Dans l'affaire **T 1029/00**, le requérant avait prouvé qu'il avait versé comptant, avant l'expiration du délai, le montant de la taxe de recours auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA), au lieu de l'Office européen des brevets.

Selon la chambre, l'accord administratif du 29 juin 1981 relatif à la réception des documents et des moyens de paiement (JO OEB 1981, 381), tel

1981 (ABI. EPA 1981, 381) in der geänderten Fassung vom 13. Oktober 1989 (ABI. EPA 1991, 187) nur ganz bestimmte tatsächliche und abschließend in der Vorschrift angeführte Postvorgänge erfaßt. Eine über diesen Regelungsgehalt hinausgehende Auslegung der VerwVerE 1989 sei schon deshalb ausgeschlossen, weil eine solche erweiterte Regelung mangels Ermächtigungsnorm im EPÜ auch nicht hätte beschlossen werden können.

Die Kammer war der Auffassung, daß reine Bareinzahlungen beigelegten Zahlungsmitteln einschließlich Bargeld nicht gleichgestellt werden können, da sie nicht mittels Postübermittlung erfolgen. Eine Bareinzahlung entspricht eher der Abgabe eines Schriftstücks durch einen Überbringer, die gemäß Artikel 1 (4) VerwVerE 1989 nicht mit Wirkung für das EPA durch Vornahme gegenüber dem DPMA erfolgen kann.

In der Sache **T 270/00** erklärte der Beschwerdeführer den automatischen Abbuchungsauftrag von seinem laufenden Konto erst für "vorbehaltlos widerrufen", als die Beschwerdegebühr bereits abgebucht worden war. Die Kammer entschied, daß dies keine rechtlichen Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Beschwerde habe, und führte dabei die Nummer 13 des Anhang A.1 zu den Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren (ABI. EPA 1999, Beilage zum Amtsblatt Nr. 2/1999, S. 13, ABI. EPA 2000, 62) an, wonach "ein Widerruf der Abbuchung von Gebühren, deren maßgebender Zahlungstag vor dem Tag des Eingangs des Widerrufs liegt, ausgeschlossen ist". Die wirksame Zahlung der Beschwerdegebühr sei ein Tatbestand, der sich nicht rückgängig machen lasse und auf den der Beschwerdeführer keinen Einfluß nehmen könne.

2. Maßgebender Zahlungstag

In der Sache **J 13/98** ging es bei einem privaten Kurierdienst aufgegebenen Scheck erst nach Ablauf der maßgeblichen Frist beim EPA ein. Die Kammer wies darauf hin, daß der Einsatz privater Kurierdienste zur Übermittlung von Schreiben mit Schecks im betreffenden Jahr (1997) nicht als gleichwertig mit dem Postweg angesehen wurde. Erst 1999 sei der eingesetzte Kurierdienst als gleichwertiger Übermittlungsdienst anerkannt worden (s. Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1998 (ABI. EPA 1999, 45)). Diese

(OJ EPO 1981, 381), as amended on 13 October 1989 (OJ EPO 1991, 187), covered only those forms of postal delivery actually specified in the agreement. It could not be interpreted more broadly; nothing in the EPC permitted the adoption of further-reaching rules.

The board took the view that pure cash payments were not the same as payment enclosures (which might include cash), because they were not delivered as mail. They were more like documents brought by hand, which under Article 1(4) of the 1989 agreement could not be accepted by the DPMA for the EPO.

In the case before the board in **T 270/00** the appellant declared the automatic debit order from its deposit account to be "unconditionally revoked" only after the appeal fee had already been debited. The board found that this had no legal consequence regarding the admissibility of the appeal, citing point 13 of Annex A.1 to the Arrangements for deposit accounts (OJ EPO 1999, Supplement to No. 2/99, page 13, OJ EPO 2000, 62): "debits cannot be revoked in respect of fees whose decisive payment date precedes the date on which the revocation was received". The valid payment of the appeal fee was a matter of fact, which could not be undone and which was not at the disposal of the appellant.

2. Date of payment

In the case before the board in **J 13/98**, a cheque despatched by private courier did not arrive at the EPO until after expiry of the relevant time limit. The board stressed that the use of private couriers to despatch letters containing cheques could not be considered, in the year in question (1997), as equivalent to the use of the postal services. It was not until 1999 that the courier in question was recognised as a delivery service equivalent to the postal service (see Decision of the President of the EPO dated 11 December 1998

que modifié le 13 octobre 1989 (JO OEB 1991, 187), ne s'applique qu'aux opérations postales bien spécifiques énoncées de manière exhaustive dans les dispositions en cause. Toute interprétation de l'accord allant au-delà de ce contenu est exclue du seul fait qu'une réglementation de plus large portée n'aurait pas pu être adoptée, faute d'une disposition de la CBE en donnant le pouvoir.

Toujours selon la chambre, on ne saurait assimiler les règlements en espèces à des moyens de paiement joints à un document, paiements en espèces inclus, puisqu'ils ne sont pas effectués par l'intermédiaire des services postaux. Un paiement comptant correspond plutôt à la remise d'un document par un messenger, laquelle ne peut avoir lieu auprès du DPMA pour le compte de l'OEB conformément à l'article 1(4) de l'accord de 1989.

Dans l'affaire **T 270/00**, le requérant a déclaré que l'ordre de prélèvement automatique sur son compte courant n'avait été "révoqué de façon inconditionnelle" qu'après que la taxe de recours eut été débitée. Citant la réglementation relative aux comptes courants (JO OEB 1999, Supplément au n° 2/99, page 13, JO OEB 2000, 62) "il n'est pas possible de révoquer les prélèvements des taxes dont le paiement a été réputé effectué avant que l'Office n'ait reçu l'ordre de révocation", la chambre a jugé que ceci n'avait pas de conséquence juridique quant à la recevabilité du recours. Le paiement valable de la taxe de recours était un fait sur lequel le requérant ne pouvait revenir et n'avait aucune influence.

2. Date de paiement

Dans l'affaire **J 13/98**, un chèque acheminé par coursier privé n'était parvenu à l'OEB qu'après l'expiration du délai applicable. La chambre a souligné que le recours à des coursiers privés pour acheminer des lettres contenant des chèques ne pouvait être considéré, au cours de l'année en question (1997), comme équivalent à l'utilisation des services postaux. Ce n'est qu'en 1999 que le coursier en question a été reconnu comme une entreprise d'acheminement équivalente au service postal (cf. décision du Président de l'OEB en

Regelung könne aber keine rückwirkende Geltung haben – hier müsse der Grundsatz "tempus regit actum" angewandt werden.

G. Prozeßhandlungen

1. Allgemeine Grundsätze

In **G 3/99** (ABI. EPA 2002, 347) hat die Große Beschwerdekammer hervorgehoben, daß sich die Rechtspersönlichkeit eines Rechtssubjektes nach dem EPÜ auf derselben Grundlage wie vor den nationalen Gerichten bestimmt, nämlich anhand der Fähigkeit, im eigenen Namen zu klagen oder verklagt zu werden.

2. Haupt- und Hilfsanträge

2.1 Einspruchsverfahren

In **T 740/00** vertrat die Kammer die Auffassung, daß es die verfahrensrechtliche Pflicht der Einspruchsabteilung sei, die Anträge der Beteiligten festzustellen, die Reihenfolge ihrer Behandlung festzulegen und sich mit diesen Anträgen in der festgelegten Reihenfolge zu befassen.

Ein später eingereichter Antrag könne nur dann als vom Patentinhaber gebilligt gelten, wenn die vorherigen Anträge zurückgewiesen wurden. Nur so könnten die Erfordernisse des Artikels 113 (2) EPÜ erfüllt werden.

H. Zurücknahme einer Anmeldung und Verzicht auf das Patent

1. Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents

1.1 Verzicht ohne materielle Wirkung

Im Fall **T 168/99** reichte der Patentinhaber im Einspruchsverfahren geänderte Ansprüche ein, die "alle derzeit gültigen Ansprüche ersetzen" sollten. Im Beschwerdeverfahren griff er den zurückgenommenen Hauptantrag wieder auf, der von der Einspruchsabteilung nicht geprüft worden war. Der Beschwerdegegner wandte ein, daß der Beschwerdeführer im Einspruchsverfahren freiwillig auf diese Ansprüche verzichtet habe und es ihm nicht gestattet werden sollte, sie wiederaufzunehmen. Zudem bestehe die Aufgabe des Beschwerdeverfahrens darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit der von der erstinstanzlichen Stelle getroffenen Entscheidung zu fällen; da keine Entscheidung über die erteilten Ansprüche ergangen sei, könnten sie auch nicht Gegenstand einer Beschwerde sein.

(OJ EPO 1999, 45)). However, this provision could not have retroactive effect – the principle of "tempus regit actum" had to be applied.

G. Procedural steps

1. General principles

In **G 3/99** (OJ EPO 2002, 347) the Enlarged Board of Appeal held that the legal personality of a named entity under the EPC is decided on the same basis as before national courts, namely the capacity to sue or to be sued in its own name and on its own account.

2. Main and auxiliary requests

2.1 Opposition procedure

In **T 740/00** the board held that it is the procedural obligation of the opposition division to establish the requests of the parties, the order in which they are to be dealt with, and to deal with these requests in the established order.

A subsequent request can only be considered as having been agreed to by the patent proprietor when the preceding requests have been dismissed. Only thus can the requirements of Article 113(2) EPC be observed.

H. Withdrawal of application and surrender of patent

1. Abandonment of subject-matter of the application or patent

1.1 Abandonment without substantive effect

In **T 168/99** in the course of the opposition proceedings, the patentee filed revised claims "to replace all the claims at present on file". In appeal proceedings he reintroduced the withdrawn main request which had not been considered by the opposition division. The respondent objected that the appellant voluntarily abandoned these claims in the course of the opposition proceedings and should not be permitted to reintroduce them. Moreover, the function of appeal proceedings was to give a judicial decision upon the correctness of the decision taken by the first instance and since no decision was taken on the granted claims no appeal could be based on them.

date du 11 décembre 1998 (JO OEB 1999, 45)). Cependant, cette disposition ne pouvait avoir un effet rétroactif, le principe "tempus regit actum" devant être appliqué.

G. Actes de procédure

1. Principes généraux

La Grande Chambre de recours a souligné dans sa décision **G 3/99** (JO OEB 2002, 347) que la personnalité juridique d'une entité donnée dans la CBE est appréciée sur la base des mêmes critères que devant des juridictions nationales, à savoir la capacité d'ester en justice ou d'être poursuivi en justice.

2. Requête principale et requêtes subsidiaires

2.1 Procédure d'opposition

Dans la décision **T 740/00**, la chambre a considéré que la division d'opposition est tenue, dans le cadre de la procédure, de déterminer quelles sont les requêtes des parties ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être traitées, puis de les traiter dans l'ordre établi.

Une requête ultérieure ne peut être considérée comme ayant été approuvée par le titulaire du brevet que si les requêtes précédentes ont été rejetées. Ce n'est qu'ainsi que les conditions visées à l'article 113(2) CBE peuvent être remplies.

H. Retrait de la demande et abandon du brevet

1. Abandon d'objets de la demande ou du brevet

1.1 Abandon sans effet sur le fond

Dans la décision **T 168/99**, le titulaire du brevet avait déposé, pendant la procédure d'opposition, des revendications révisées "pour remplacer toutes les revendications actuellement au dossier". Au cours de la procédure de recours, il a réintroduit la requête principale qui avait été retirée et que la division d'opposition n'avait pas examinée. L'intimé a fait valoir que le requérant avait volontairement abandonné ces revendications au cours de la procédure d'opposition et que leur réintroduction ne devait pas être autorisée. En outre, la procédure de recours vise à rendre une décision sur le bien-fondé de la décision rendue par la première instance, et, étant donné qu'aucune décision n'avait été rendue concernant les revendications du brevet tel que délégué, aucun recours ne pouvait être basé sur celles-ci.

Die Kammer stellte dazu fest, daß eine Handlung, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren vornimmt, noch bevor die Einspruchsabteilung sich zur Relevanz der Einspruchsgründe geäußert hat, prima facie als reiner Vorschlag verstanden werden sollte, der dem Einsprechenden mit dem Ziel unterbreitet wird, sich möglichst frühzeitig mit ihm auf eine für beide Beteiligte akzeptable Fassung des Patents zu einigen.

Der Wortlaut der Erklärung, mit der der Patentinhaber die Ansprüche fallenließ, habe weder direkt noch indirekt darauf schließen lassen, daß er auf den Gegenstand der erteilten Ansprüche verzichte.

Die Kammer ließ die Ansprüche daher im Beschwerdeverfahren zu.

I. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln

In der Sache **T 71/99** wurde das Patent am Ende der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung widerrufen. Bei der Anfechtung dieser Entscheidung stützte sich der Beschwerdeführer/Patentinhaber ausschließlich auf Behauptungen zum Ablauf der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung, der in der von der Einspruchsabteilung selbst verfaßten Niederschrift nicht vollständig wiedergegeben war. Um die Kammer über den tatsächlichen Verlauf dieser mündlichen Verhandlung ins Bild zu setzen, legte der Beschwerdegegner einen Auszug aus einer Niederschrift dieser Verhandlung vor, die sein Vertreter am selben Tag diktiert hatte.

Im Beschwerdeverfahren focht der Beschwerdeführer die Zulässigkeit dieser teilweisen Niederschrift der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung an. Seiner Ansicht nach sei das Dokument verspätet vorgebracht worden, nämlich nur einen Monat vor der mündlichen Verhandlung vor der Kammer. Der vom Beschwerdegegner vorgelegte Auszug aus der Niederschrift war wesentlich präziser, umfaßte lediglich zwei Seiten und warf keine Verständnisschwierigkeiten auf. Der Beschwerdeführer selbst hatte im übrigen die Richtigkeit der in dieser Niederschrift aufgeführten Fakten in keinem Punkt bestritten. Unter diesen Umständen sprach nach Auffassung der Kammer nichts gegen die Zulassung dieses Dokuments im Beschwerdeverfahren, was sie den Beteiligten in einer frühen Phase der mündlichen Verhandlung mitteilte.

The board stated that an action taken in opposition proceedings by the proprietor of a patent before the opposition division has issued any comments on the relevance of the grounds for opposition should be prima facie considered as a mere proposal directed to the opponent and made with a view to reaching with him an early agreement on a form of the patent acceptable to both parties.

The wording of the withdrawal of the claims used by the patentee did not contain any wording either stating or implying that the subject-matter of the granted claims was being abandoned.

The board therefore admitted the claim in the proceedings.

I. Law of evidence

1. Admissibility of evidence

In **T 71/99**, the patent had been revoked at the end of the oral proceedings before the opposition division. The appellant/patentee's objections to the contested decision were based exclusively on allegations relating to the conduct of the oral proceedings before the opposition division. The minutes of the proceedings by the division did not provide a full account. To show the board what had actually happened, the respondent submitted part of a copy of a report of the proceedings dictated by his representative on the day they were held.

The appellant argued that this document should not be admitted; it had been submitted late, one month prior to the oral proceedings before the board. The board however took the view that the report submitted by the respondent was much more explicit; it was only two pages long and was not difficult to understand. Moreover, the appellant himself had not seriously challenged the accuracy of the facts it reported. Under these circumstances, the board saw no reason not to admit the document, and informed the parties accordingly at an early stage in the proceedings.

La chambre a jugé qu'une démarche entreprise par le titulaire d'un brevet pendant la procédure d'opposition avant que la division d'opposition n'ait émis d'observations sur la pertinence des motifs d'opposition devait être considérée de prime abord comme une simple proposition destinée à l'opposant et faite dans le but de parvenir à un accord rapide avec lui sur une version du brevet acceptable pour les deux parties.

Tel que formulé, le retrait des revendications ne contenait aucun passage précisant ou impliquant que l'objet des revendications du brevet tel que délivré était abandonné.

La chambre a donc admis la revendication dans la procédure.

I. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve

Dans l'affaire **T 71/99**, le brevet avait été révoqué à l'issue de la procédure orale devant la division d'opposition. Les griefs soulevés par le requérant (titulaire du brevet) à l'encontre de la décision attaquée étaient basés exclusivement sur des allégations relatives au déroulement de la procédure orale devant la division d'opposition, dont le procès-verbal établi par la division elle-même ne fournissait qu'un aperçu incomplet. Afin d'éclairer la chambre sur le déroulement réel de cette procédure orale, l'intimé avait fourni une copie partielle d'un compte rendu de cette procédure, que son mandataire avait dicté le même jour.

Le requérant a contesté l'admissibilité dans la procédure de recours de ce compte rendu partiel de la procédure orale devant la division d'opposition. Selon lui, ce document avait été fourni tardivement, un mois seulement avant la procédure orale devant la chambre. Le compte rendu partiel fourni par l'intimé était beaucoup plus explicite, il n'était que de deux pages et ne présentait aucune difficulté de compréhension. Le requérant lui-même n'a d'ailleurs fait état d'aucune contestation majeure quant à l'exactitude des faits rapportés dans ce compte rendu. Dans ces conditions, la chambre a estimé que rien ne s'opposait à l'introduction de ce document dans la procédure de recours, et elle a fait part de ce point de vue aux parties à un stade précoce de la procédure orale.

Im Fall **T 311/01** hatte der Beschwerdeführer (der Einsprechende) zum Fachwissen und zum Verständnis von D1 Zeugenbeweis angeboten. Nach Auffassung der Kammer sei dieses ein nach Artikel 117 (1) EPÜ zulässiges Beweismittel, wenn es um die Aufklärung eines möglicherweise entscheidungserheblichen Sachverhalts gehe, den der Zeuge aus persönlicher Kenntnis darlegen könne. Der Zeugenbeweis sei aber vom Beschwerdeführer nicht im Zusammenhang mit einem bestimmten Sachverhalt, sondern zum Nachweis der Kenntnisse und Überlegungen eines Fachmanns auf dem fraglichen technischen Gebiet angeboten worden. Damit handle es sich inhaltlich nicht um ein Zeugenangebot, sondern um das Angebot, einen Sachverständigen zu befragen. Dieses sei aber nach Auffassung der Kammer nicht erforderlich, da die Kammer selbst sachverständig sei, zumindest was die unter anderem in den Druckschriften D1 bis D3 und D5 beschriebenen Merkmale und Vorteile betreffe. Eine weitere Frage könnte schon aufgrund der Druckschrift D6 beantwortet werden, ohne daß es dazu weiterer Beweismittel bedürfe. Eine Vernehmung der angebotenen "Zeugen" sei daher nicht erforderlich.

2. Beweiswürdigung

Die Nichtvorlage vorhandener Beweismittel trotz einer entsprechenden Aufforderung der Kammer kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die Beweismittel den behaupteten Sachverhalt möglicherweise nicht bestätigen (**T 428/98**, Nr. 3.6 der Entscheidungsgründe).

In **T 151/99** erachtete es die Kammer für sehr wahrscheinlich, daß eine zur Erlangung eines akademischen Grades vorgelegte Arbeit (hier: eine Diplomarbeit) im allgemeinen nicht vertraulich behandelt werde. Davon sei mit Gewißheit auszugehen, wenn in wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf diese Arbeit Bezug genommen werde. Finde sich ein solcher Verweis in einer vor dem Prioritätstag des Streitpatents erschienenen Veröffentlichung, so könne davon ausgegangen werden, daß auch die fragliche Arbeit vor diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich war.

In der Sache **T 314/99**, in der es um die öffentliche Zugänglichkeit des Dokuments D6 (einer Diplomarbeit) ging, bestritt der Patentinhaber nicht, daß das Dokument D6 tatsächlich vor dem betreffenden Prioritätsdatum im Archiv der Universitätsbibliothek eingegangen war. Nach Auffassung der

In **T 311/01** the appellant (opponent) had offered witness testimony on the skilled person's knowledge and understanding of D1. The board considered this an admissible form of evidence under Article 117(1) EPC, where there was a need to clarify matters potentially material to the decision and of which the witness had personal knowledge. But the testimony had been offered as evidence not of specific facts but of the knowledge and ideas of skilled persons in the technical field concerned. So the appellant was offering experts, not witnesses. That, however, was not necessary; the board itself was expert enough, at least on the features and advantages described inter alia in documents D1 to D3 and D5. The further question arising could be answered from document D6, with no need for further evidence. So it was not necessary to hear the "witnesses" proposed.

2. Evaluation of evidence

If a party fails to submit available evidence when asked by the board to do so, this may be taken as an indication that possibly the evidence does not support his arguments (**T 428/98**, Reasons 3.6).

In **T 151/99**, in the board's judgment, in general, it would appear highly plausible that a paper submitted to obtain an academic degree (here: a master's thesis) was not confidential. This became a virtual certainty if the paper was referred to in published scientific work. If the reference was in a document published before the priority date of the patent in suit then it could be assumed that said paper was also made available to the public before said date.

In **T 314/99** concerning the availability to the public of document D6, it was not disputed by the patentee that D6 (Diplomarbeit) did in fact arrive in the archive of the Library of the University before the relevant priority date. However in the Board's judgment, D6 did not by its mere arrival

Dans l'affaire **T 311/01**, le requérant (opposant) avait proposé l'audition de témoins pour preuve des connaissances de l'homme du métier et de la compréhension correcte du document D1. Selon la chambre, ce moyen de preuve était recevable en vertu de l'article 117(1) CBE s'il s'agissait d'établir un ensemble de faits, qui pouvaient être pertinents pour la décision et que le témoin pouvait exposer sur la base de ses connaissances personnelles. Cependant, les témoins n'avaient pas été cités pour des faits spécifiques mais afin de prouver les connaissances et réflexions de l'homme du métier dans le domaine technique en cause. Ainsi, la requête revenait à demander l'audition d'experts et non l'audition de témoins. Selon la chambre, ceci n'était cependant pas nécessaire puisque la chambre elle-même disposait des connaissances requises, du moins en ce qui concerne les caractéristiques et avantages tels que décrits dans les documents D1 à D3 et D5. Une autre question pouvait être tranchée sur la base du document D6 sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres moyens de preuve. Il n'était donc pas nécessaire de recueillir les dépositions des témoins cités.

2. Appréciation des moyens de preuve

Le fait que des moyens de preuve existants n'ont pas été produits, malgré l'invitation de la chambre, peut être considéré comme un indice que les moyens en question ne sont peut-être pas de nature à confirmer les faits allégués (**T 428/98**, point 3.6 des motifs).

Dans la décision **T 151/99**, la chambre a considéré qu'il y avait généralement tout lieu de penser qu'un document présenté en vue d'obtenir un diplôme universitaire (ici : un mémoire de maîtrise) n'est pas confidentiel. Ceci devient une quasi-certitude lorsque le document a été cité dans une publication scientifique. Si la référence figurait dans un document publié avant la date de priorité du brevet contesté, l'on peut alors supposer que ledit document avait aussi été rendu public avant ladite date.

Dans la décision **T 314/99**, dans laquelle il était question de l'accessibilité au public du document D6, le titulaire du brevet n'avait pas contesté que ce document (un mémoire) était effectivement parvenu aux archives de la bibliothèque de l'université avant la date de priorité perti-

Kammer war das Dokument D6 jedoch nicht schon dadurch, daß es in das Archiv der Bibliothek des chemischen Instituts der Universität aufgenommen worden war, der Öffentlichkeit zugänglich.

Was das als Beweismaterial angeführte "Logbuch" angehe, so handle es sich dabei um ein handschriftlich geführtes Notizbuch, in dem die Bibliothekare die im Archiv eingehenden Diplomarbeiten vermerken. Nach eingehenderer Prüfung der Vermerke ins "Logbuch" entschied die Kammer, daß sich nicht mit Sicherheit feststellen lasse, ob die betreffenden Einträge tatsächlich vor dem fraglichen Prioritätstag vorgenommen wurden, und nicht ausgeschlossen werden könne, daß sie erst später – als der Zeitpunkt des Eintrags aus irgendeinem Grund Bedeutung erlangte – hinzugefügt wurden. Da ferner alle Vermerke offensichtlich von der Bibliothekarin selbst (die auch als Zeugin in diesem Fall auftrat) oder unter ihrer unmittelbaren Aufsicht angebracht wurden, müsse das "Logbuch" als Beweismaterial, zumindest was das Datum betreffe, an dem ein bestimmter Eintrag tatsächlich vorgenommen wurde, als rückschauende Rekonstruktion der Zeugin selbst angesehen werden.

Da nichts Gegenteiliges vorgebracht oder bewiesen wurde, konnte die Kammer nur zu dem Schluß gelangen, daß das mit Vermerken versehene "Logbuch" kein zuverlässiges Beweismittel sei. Insbesondere reiche seine Beweiskraft nicht aus, die Einsprechenden von der Beweisspflicht dafür zu befreien, daß sich anhand der Eintragung von D6 im "Logbuch" das Datum ermitteln lasse, ab dem dieses Dokument der Öffentlichkeit zugänglich war. Die Kammer führte weiter aus, daß die Einsprechenden es versäumt hätten, ihr Vorbringen durch Aussagen von Zeugen zu untermauern, die das "Logbuch" eingesehen hatten (z. B. Studenten in der Diplomphase oder der Verfasser von D6 selbst), obwohl zu erwarten war, daß es solche Zeugen gibt und sie ausfindig zu machen sind.

3. Maßstab bei der Beweiswürdigung

In **T 838/97** erinnerte die Kammer daran, daß kein Zweifel darüber bestehen dürfe, daß die Vorveröffentlichung, so wie der Fachmann sie liest, eindeutig in allen ihren technischen Merkmalen dem beanspruchten Gegenstand entspricht.

in the archive of the Chemistry Department Library of the University become publicly available.

The "logbook" produced in evidence was a handwritten note book in which the diploma degree papers received in the archive were entered by the librarians. The "logbook" itself was not an official publication of the library but essentially an internal document of the library staff. After closer examination of the annotations in the logbook, the board said that it could not be concluded with certainty that the relevant entries were actually made before the relevant priority date and it could not be ruled out that they were added at a later time, when for one reason or another the time frame became relevant. Since, furthermore, the annotations were all evidently made either by the librarian herself (who was also a witness in this case) or under her direct supervision, the evidence of the "logbook", insofar as it related to a date on which a particular entry was actually made, must be regarded as ex post facto re-construction originating from the witness herself.

In the absence of further submissions or evidence to refute these arguments, the board could come to no other conclusion than that the evidence of the annotated "logbook" was unsafe. In particular, it could not be regarded as having sufficient probative value to discharge the opponents' onus of proof to establish the date of availability to the public of D6 through its entry in the "logbook". The board noted that opponents failed to corroborate their contentions by the production of witnesses who inspected the "logbook" (eg students in preparation of their theses or the author of D6 himself) although one would expect that such witnesses would exist and could be traced.

3. Standard of proof

In **T 838/97** the board pointed out that there must be no doubt that the prior disclosure, as read by the skilled person, unambiguously corresponded in all its technical features to the subject-matter as claimed.

nente. La chambre a toutefois considéré que le document D6 ne devenait pas accessible au public par le simple fait qu'il était arrivé aux archives de la bibliothèque du département Chimie de l'université.

Le "registre" cité comme moyen de preuve était un carnet manuscrit dans lequel les bibliothécaires inscrivait les mémoires de fin d'études reçus aux archives. Le "registre" en lui-même n'était pas une publication officielle de la bibliothèque mais avant tout un document interne utilisé par le personnel de la bibliothèque. Après un examen approfondi des annotations figurant dans le "registre", la chambre a indiqué qu'il ne pouvait être conclu avec certitude que les entrées concernées avaient été effectivement saisies avant la date de priorité pertinente et que l'on ne pouvait exclure qu'elles aient été ajoutées ultérieurement lorsque, pour une raison ou une autre, la question des dates était devenue pertinente. En outre, étant donné que les annotations avaient manifestement toutes été faites soit par la bibliothécaire elle-même (également témoin dans cette affaire), soit sous son contrôle direct, le moyen de preuve constitué par le "registre" devait être considéré, dans la mesure où il concernait une date à laquelle une entrée particulière avait été saisie, comme une reconstitution ex post facto de la part du témoin lui-même.

En l'absence de tout autre moyen invoqué ou preuve permettant de réfuter ces arguments, la chambre n'a pu que conclure que le moyen de preuve constitué par le "registre" annoté n'était pas fiable et qu'il ne pouvait en particulier être considéré comme étant suffisamment probant pour dispenser l'opposant de présenter des preuves permettant d'établir la date d'accessibilité du public au document D6 via son inscription dans le "registre". La chambre a estimé que l'opposant n'avait pas corroboré ses assertions en présentant des témoins ayant examiné le "registre" (p. ex. des étudiants préparant leur thèse ou l'auteur du document D6 lui-même) alors que l'on pouvait supposer que ces témoins existent et pouvaient être retrouvés.

3. Degré de conviction de l'instance en cause

Dans l'affaire **T 838/97**, la chambre a rappelé qu'il ne doit pas faire de doute que la divulgation antérieure de l'invention, telle que l'homme du métier en a pris connaissance, correspond manifestement dans toutes ses caractéristiques techniques à l'objet tel que revendiqué.

In **T 91/98** stellte der Beschwerdegegner (der Einsprechende) die erfinderische Tätigkeit in Frage, und zwar insbesondere auf der Grundlage der Entgegenhaltung (8), einem Eintrag in der LexisNexis-Datenbank. Er erbrachte keinen Beweis dafür, wann der Eintrag in die Datenbank aufgenommen und somit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war. Ebenso wenig konnte das in der Kopfzeile des Eintrags genannte Datum (3. September 1985) als Tag der Zugänglichmachung gelten, weil es nicht unbedingt mit dem Veröffentlichungstag der Informationen übereinstimmen und noch nicht einmal richtig sein müsse.

Nach gründlicher Prüfung der Erklärungen des Beschwerdegegners und der von ihm vorgelegten eidesstattlichen Erklärung gelangte die Kammer zu der Überzeugung, daß sich nicht zweifelsfrei ermitteln lasse, an welchem Tag die in der Entgegenhaltung (8) enthaltenen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

4. Beweislast

In **T 254/98** hatte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) keine Beweise für die Behauptung vorgelegt, daß es nicht in seiner Macht stehe, Gegenbeweise von der betreffenden Firma zu beschaffen. Die Kammer führte aus, ein Beteiligter könne sich nicht einfach dadurch der Beweislast für von ihm behauptete Tatsachen entledigen, indem er auf die Entscheidung T 472/92 verweist und erklärt, alle Beweise unterlägen der Verfügungsmacht seines Gegners, ohne nachzuweisen, daß nicht er, sondern nur der Beschwerdegegner in der Lage sei, Beweismittel für die betreffende Behauptung beizubringen.

4.1 Übergang der Beweislast

In **T 596/99** vertrat die Kammer folgende Auffassung: Ein Einsprechender habe zwar das Recht, ein Patent unter Verweis auf eine angeblich fehlerhafte Beweiswürdigung durch die Prüfungsabteilung anzufechten, doch liege die Beweislast im Einspruchsverfahren nichtsdestotrotz bei ihm. Im vorliegenden Fall machte der Beschwerdeführer/Patentinhaber daher zu Recht geltend, daß der Beschwerdegegner/Einsprechende zwar mit Erfolg ernste Zweifel an der Stichhaltigkeit des vom Beschwerdeführer vorgelegten Beweismaterials geweckt habe, sich daraus aber nicht folgern lasse, daß die Erfindung die

In **T 91/98** the respondent (opponent) challenged inventive step on the basis of, in particular, document (8) which was an entry of the LexisNexis data base. It did not provide any evidence as to when this information was entered into the data bank, ie as to when it was made available to the public. Neither could the date of availability be taken as the date mentioned in the heading of the entry (3 September 1985) as this latter date could not be equated to the distribution date of the information and was not even necessarily correct.

After detailed evaluation of the declarations and affidavit filed by the respondent, in the board's judgment the date at which the information contained in document (8) was made available to the public could not be unambiguously defined.

4. Burden of proof

In **T 254/98** the appellant (patentee) provided no proof for the contention that it was not within its power to obtain counter-evidence from the firm in question. The board pointed out that a party could not relieve itself of the burden of providing counter-evidence for facts it alleged by simply referring to T 472/92 and stating that all the evidence was within the power of its adversary, without bringing proof that not he but only the respondent was able to collect the evidence in support of the respective contention.

4.1 Shifting the burden of proof

In **T 596/99** the board observed the following: While it was legitimate for an opponent to attack a patent by pointing at an allegedly erroneous appreciation of the evidence by the examining division, in opposition proceedings, the burden of proof nevertheless remained with the opponent. In the present case the appellant/patent proprietor therefore rightly stressed that, even if the respondent/opponent was successful in its effort to cast serious doubt on the persuasiveness of the appellant's evidence, this would not justify the conclusion that the invention failed to solve the existing technical problem,

Dans la décision **T 91/98**, l'intimé (opposant) avait remis en cause l'activité inventive sur la base notamment du document (8) qui était une entrée de la base de données LexisNexis. Aucune preuve n'a été fournie concernant la date à laquelle cette information a été enregistrée dans la base de donnée, c'est-à-dire la date à laquelle elle a été rendue accessible au public. De même, la date de disponibilité de l'information ne pouvait pas être considérée comme étant la date indiquée dans le titre de l'entrée (3 septembre 1985) car cette dernière date ne pouvait être assimilée à la date de diffusion de l'information et n'avait même pas besoin d'être exacte.

Après une analyse détaillée de la déclaration sous serment faite par l'intimé, la chambre a jugé que la date à laquelle l'information contenue dans le document (8) avait été rendue accessible au public ne pouvait être établie avec certitude.

4. Charge de la preuve

Dans l'affaire **T 254/98**, le requérant (titulaire du brevet) n'avait fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il ne lui appartenait pas d'obtenir de la société en question la preuve du contraire. La chambre a indiqué qu'une partie ne pouvait se dispenser de prouver les faits qu'elle a allégués, en se référant simplement à la décision T 472/92 et en indiquant que toutes les preuves se trouvaient en la possession de la partie adverse, sans apporter la preuve que ce n'est pas elle mais l'intimé qui était en mesure de réunir les preuves à l'appui de l'affirmation concernée.

4.1 Déplacement de la charge de la preuve

Dans la décision **T 596/99**, la chambre a attiré l'attention sur les points suivants : même s'il est légitime pour un opposant d'attaquer un brevet en faisant valoir que la division d'examen a apprécié les preuves de façon erronée, lors de la procédure d'opposition, la charge de la preuve incombe malgré tout à l'opposant. Dans la présente affaire, le requérant/titulaire du brevet a donc souligné à juste titre que même si l'intimé/opposant était parvenu à jeter un sérieux doute sur la force probante de la preuve fournie par le requérant, on ne saurait en conclure que l'invention ne résolvait pas le

technische Aufgabe nicht löst, sondern lediglich, daß das Beweismaterial ungeeignet ist. Um glaubhaft zu belegen, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die erfindungsgemäße technische Aufgabe tatsächlich nicht löst, hätte der Beschwerdegegner eindeutige Gegenbeweise vorlegen müssen. Zusammenfassend stellte die Kammer fest, daß das Vorbringen des Einsprechenden nicht ausreichte, um die Beweispflicht zu erfüllen.

J. Vertretung

1. Vertretung durch einen gemeinsamen Vertreter

In **G 3/99** (ABI. EPA 2002, 347) befaßte sich die Große Beschwerdekammer mit der Zulässigkeit eines gemeinsamen Einspruchs bzw. einer gemeinsamen Beschwerde. In ihrer Entscheidung stellte sie klar, daß ein gemeinsamer Einspruch abgesehen davon, daß er von mehr als einer Person eingelegt wird, dasselbe sei wie der Einspruch einer einzelnen Person, nämlich ein einziger Einspruch. Infolgedessen seien die gemeinsamen Einsprechenden verpflichtet, durch ihren ordnungsgemäß bestimmten gemeinsamen Vertreter gemeinsam aufzutreten. Bei einem gemeinsamen Einspruch müsse es in jedem Fall einen gemeinsamen Vertreter geben (Artikel 133 (4) EPÜ und Regel 100 EPÜ), und nur dieser gemeinsame Vertreter sei befugt, im Einspruchsverfahren für die Gesamtheit aller gemeinsamen Einsprechenden aufzutreten.

Die Kammer hielt ferner fest, daß eine einzelne Person aus dem Kreis der gemeinsamen Einsprechenden, die nicht der gemeinsame Vertreter ist, bzw. eine nicht den gemeinsamen Vertreter umfassende Teilgruppe der Gruppe, die gemeinsam Einspruch eingelegt hat, nicht für sich selbst oder für eine, mehrere oder alle übrigen Personen auftreten oder tätig werden dürfe (vgl. aber unten). Zur Unterzeichnung der einzureichenden Schriftstücke sei folglich nur der gemeinsame Vertreter berechtigt (Regel 100 EPÜ und Regel 36 (3) EPÜ), wobei die Unterschrift anderer Personen nicht erforderlich sei. Desgleichen könne es in jeder Phase des Verfahrens – sei es im Einspruchs- oder im Beschwerdeverfahren – dazu kommen, daß derjenige unter den gemeinsamen Beteiligten, der gemeinsamer Vertreter ist, nicht mehr gemeinsamer Beteiligter sein, d. h. sich aus dem Verfahren zurückziehen möchte. In einem solchen Fall müsse er dem EPA seine Entscheidung mitteilen mit der Verfahrensfolge, daß zur Bestimmung eines

but only that the evidence was inappropriate. For the respondent to actually prove that the subject-matter of claim 1 was unable to solve said problem it would have been necessary to submit convincing counter-evidence. In summary, the board found that the respondent's arguments were not sufficient to discharge its burden of proof.

J. Representation

1. Representation by a common representative

In **G 3/99** (OJ EPO 2002, 347) the Enlarged Board of Appeal dealt with the question of admissibility of joint oppositions and joint appeals. In this decision it was made it clear that an opposition filed in common, apart from the fact that it is filed by more than one person, is as much a single opposition as an opposition filed by only one person. Consequently, the common opponents are obliged to act in common through their duly determined common representative. In an opposition filed in common, there must in all cases be a common representative (Article 133(4) EPC and Rule 100 EPC) and only that common representative is entitled to act in the opposition proceedings on behalf of all the common opponents taken as a whole.

It was further noted that an individual common opponent not being the common representative, or a subgroup of the group who filed the opposition in common, but without their common representative, is not allowed to act or intervene on his own or on behalf of one or more or all of the other individuals (cf. however below). Thus, only the common representative is entitled to sign the filed documents (Rule 100 EPC and Rule 36(3) EPC), the signature of other individuals not being required. At any stage of the procedure, be it the opposition or the appeal procedure, it may also happen that the joint member who is the common representative intends to withdraw from being a joint member, i.e. to withdraw from the proceedings. In such circumstances, he must notify his decision to the EPO with the procedural consequence that, for the determination of a new common representative, the provisions of Rule 100(1) EPC have to be applied for the opposition procedure by virtue of the last sentence of this Rule

problème technique posé, mais seulement que la preuve apportée n'était pas appropriée. Pour que l'intimé puisse prouver effectivement que l'objet de la revendication 1 ne pouvait résoudre ledit problème, il aurait été nécessaire de présenter une preuve du contraire qui soit convaincante. En résumé, la chambre a estimé que les arguments de l'intimé n'étaient pas suffisants pour que l'on puisse considérer qu'il s'était acquitté de la charge de la preuve.

J. Représentation

1. Représentation par un représentant commun

Dans la décision **G 3/99** (JO OEB 2002, 347), la Grande Chambre de recours a traité la question de la recevabilité d'oppositions conjointes et de recours conjoints. Il ressort de cette décision que bien qu'une opposition conjointe soit formée par plusieurs personnes, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une seule opposition à l'instar d'une opposition formée par une seule personne. Par conséquent, les co-opposants sont tenus d'agir en commun par l'intermédiaire de leur représentant commun dûment désigné. Dans une opposition conjointe, il doit y avoir dans tous les cas un représentant commun (article 133(4) CBE et règle 100 CBE) et seul celui-ci est habilité à agir, lors de la procédure d'opposition, au nom de l'ensemble des co-opposants considérés comme un tout.

Cette décision précise également qu'un co-opposant qui n'est pas le représentant commun, ou qu'un sous-groupe du groupe ayant formé l'opposition conjointe mais sans leur représentant commun, n'est pas autorisé à agir ou à intervenir en son nom propre ou au nom d'un ou plusieurs ou de tous les autres opposants (voir toutefois ci-dessous). Ainsi, seul le représentant commun est habilité à signer les pièces produites (règle 100 CBE et règle 36(3) CBE), la signature des autres opposants n'étant pas requise. A n'importe quelle étape de la procédure, qu'il s'agisse de la procédure d'opposition ou de recours, il peut aussi arriver que le représentant commun ait l'intention de ne plus agir conjointement, donc de se retirer de la procédure. Si tel est le cas, il doit en informer l'OEB ; au niveau de la procédure, il en résulte qu'aux fins de la désignation d'un nouveau représentant commun, les dispositions de la règle 100(1) CBE s'appliquent à la procédure d'opposition en vertu de la dernière phrase de cette

neuen gemeinsamen Vertreters die Vorschriften der Regel 100 (1) EPÜ angewandt werden müssen, und zwar im Einspruchsverfahren gemäß dem letzten Satz dieser Regel und im anschließenden Beschwerdeverfahren gemäß Regel 66 (1) EPÜ.

Denkbar wäre auch, daß der gemeinsame Vertreter seine Tätigkeit im Verfahren einstellt, ohne daß das EPA davon in Kenntnis gesetzt wird. In beiden Fällen müßten die übrigen gemeinsamen Beteiligten rechtzeitig die gebotenen Schritte unternehmen, um das Verfahren fortzusetzen und das EPA über den neuen gemeinsamen Vertreter zu informieren, wenn dieser bestimmt wurde. Es bestehe jedoch keine praktische Notwendigkeit, die Wirksamkeit von Verfahrenshandlungen eines gemeinsamen Beteiligten anzuerkennen, der nicht der gemeinsame Vertreter ist. Da eine Verfahrenshandlung durch einen Nichtberechtigten vom EPA genauso behandelt werde wie eine fehlende Unterschrift (siehe T 665/89), könne jeder gemeinsame Beteiligte oder eine beliebige für ihn tätig werdende Person eine solche Handlung vornehmen, um keine Frist zu versäumen, sofern der Mangel dann innerhalb einer weiteren Frist beseitigt werde, welche die Kammer in der Mitteilung nach Regel 36 (3) EPÜ festlegt; diese werde dem gemeinsamen Vertreter zugestellt und der nichtberechtigten Person, die die Handlung vorgenommen hat, zur Kenntnisnahme zugeleitet. Der Mangel könne beseitigt werden, wenn die Verfahrenshandlung vom gemeinsamen Vertreter unterzeichnet wird. Falls er aus irgendeinem Grund nicht mehr zu den gemeinsamen Beteiligten gehöre, müsse die Unterschrift von einem gemäß Regel 100 EPÜ bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter geleistet werden.

Die Frage, ob eine Beschwerde rechtswirksam ist, wenn sie von einer Person eingelegt wird, die nicht der in der Einspruchsschrift genannte gemeinsame Vertreter nach Regel 100 (1) EPÜ ist, wird im Abschnitt "Beschwerdeverfahren" behandelt.

K. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

1.1 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ

In **J 16/99** führte die Kammer aus, daß ein Antrag auf Korrektur des Prioritätsdatums eines erteilten Patents unter Umständen eine

and, for the subsequent appeal procedure, by virtue of Rule 66(1) EPC.

It could also occur that the common representative ceases to act in the procedure without the EPO being informed thereof. In both cases, the other joint members must take the appropriate action to continue the procedure in due time and to inform the EPO of the new common representative if determined. However, there is no practical need to acknowledge the validity of procedural acts of a joint member who is not the common representative. Since a procedural act performed by a non-entitled person is treated by the EPO in the same way as a missing signature (see T 665/89), each joint member or any other person acting on his behalf can perform such an act to avoid missing a time limit, provided the deficiency is remedied within a further time limit set by the board in the communication under Rule 36(3) EPC notified to the common representative and sent for information to the non-entitled person who performed the act. The deficiency can be remedied if the procedural act is signed by the common representative. If, for whatever reason, this person ceases to be a joint member, the signature must be given by a new common representative determined pursuant to Rule 100 EPC.

The question of the validity of an appeal filed by a person who is not the common representative named under Rule 100(1) EPC in the notice of opposition is dealt with in the chapter on "Appeal procedure".

K. Decisions of EPO departments

1. Correction of errors in decisions

1.1 Competence to correct a decision under Rule 89 EPC

In **J 16/99** the board held that when correction of the priority date of a granted patent is requested, there may be a case for correction under

règle, et à la procédure de recours ultérieure en vertu de la règle 66(1) CBE.

Il peut aussi arriver que le représentant commun cesse d'agir pendant la procédure sans que l'OEB en soit informé. Dans ces deux cas, les autres membres doivent prendre en temps utile les mesures qui s'imposent pour poursuivre la procédure et communiquer à l'OEB l'identité du nouveau représentant commun s'il en a été désigné un. Cependant, il n'est pas nécessaire sur le plan pratique de se prononcer sur la validité des actes de procédure accomplis par un membre qui n'est pas le représentant commun. Etant donné qu'un acte de procédure accompli par une personne non habilitée est traité par l'OEB de la même façon qu'une signature manquante (cf. décision T 665/89), chaque membre ou toute autre personne agissant en son nom peut accomplir un tel acte pour éviter de laisser passer un délai, à condition qu'il soit remédié à l'irrégularité dans un nouveau délai imparti par la chambre dans la notification établie au titre de la règle 36(3) CBE, qui est signifiée au représentant commun et envoyée, pour information, à la personne non habilitée ayant accompli l'acte de procédure. Il peut être remédié à l'irrégularité si l'acte de procédure est signé par le représentant commun. Si, pour une raison ou une autre, cette personne cesse d'agir conjointement, la signature doit être donnée par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE.

La question de la validité d'un recours formé par une personne qui, dans l'acte d'opposition, n'est pas le représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE, est traitée au chapitre "Procédure de recours".

K. Décisions des instances de l'OEB

1. Rectification d'erreurs dans les décisions

1.1 Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 89 CBE

Dans la décision **J 16/99**, la chambre a considéré que lorsqu'une rectification de la date de priorité d'un brevet délivré est demandée, la décision

Berichtigung des Erteilungsbeschlusses des EPA nach Regel 89 EPÜ rechtfertige. Ihrer Auffassung nach sei hier Regel 89 EPÜ anzuwenden, denn sie erlaube, da sie für "Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten" "in Entscheidungen des Europäischen Patentamts" gelte, die Berichtigung von Fehlern unter anderem in Erteilungsbeschlüssen ohne das einschränkende Erfordernis, daß ein Verfahren anhängig sein müsse.

Die Kammer befand ferner, daß der Formalsachbearbeiter, der die angefochtene Entscheidung gefällt hatte, nicht befugt gewesen sei, eine Entscheidung gemäß Regel 89 EPÜ zu treffen. Eine solche Entscheidung stehe nur der Prüfungsabteilung zu (s. G 8/95, ABI. EPA 1996, 481, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe) und gehöre nicht zu der Art von Entscheidungen, die Formalsachbearbeitern übertragen werden könnten (s. Mitteilung in ABI. EPA 1984, 317 in der bei Ergehen der angefochtenen Entscheidung geltenden, geänderten Fassung in ABI. EPA 1989, 178; ein weiteres Mal geändert in ABI. EPA 1999, 504, allerdings ohne Belang für den vorliegenden Fall).

1.2 Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften

In der Sache **T 55/00** hatte die Prüfungsabteilung eine Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPU an den Vertreter des Beschwerdeführers gesandt. Die Anlage enthielt nur die Seiten 1 bis 40 der Beschreibung. Im Wortlaut der Mitteilung deutete jedoch nichts auf die Absicht der Prüfungsabteilung hin, die Seiten 41 bis 44 der Beschreibung wegzulassen. Die Beschwerde richtete sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, den Antrag des Beschwerdeführers auf Berichtigung von Fehlern gemäß Regel 89 EPU zurückzuweisen. Er hatte die Veröffentlichung einer berichtigten Patentschrift beantragt.

Die Kammer war der Auffassung, daß eine Berichtigung nach Regel 89 EPÜ nicht möglich sei, da die Auslassung der Seiten 41 bis 44 der Beschreibung eine Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung und kein Fehler gewesen sei. Da das EPÜ keine Möglichkeit biete, ein einmal erteiltes Patent – außer im Ergebnis eines Einspruchsverfahrens – zu ändern oder zu widerrufen, und es dem Patentinhaber nicht gestatte, Einspruch gegen sein eigenes Patent einzulegen, sei es entscheidend, die

Rule 89 EPC of the EPO's decision to grant. The board found that Rule 89 EPC was applicable since, being applicable to "errors of transcription and obvious mistakes" in "decisions of the European Patent Office", it allowed correction of errors in inter alia decisions to grant without the limiting requirement of pending proceedings.

The board also found that the formalities officer who made the decision under appeal had no authority to make a decision under Rule 89 EPC. Such decisions had to be made by the examining division (see G 8/95, OJ EPO 1996, 481, Reasons, paragraph 3.4), and are not one of the category of decisions which could be delegated to formalities officers (see the Notice at OJ EPO 1984, 317 as revised by the further Notice at OJ EPO 1989, 178 – the version applicable at the time of the decision under appeal – and again revised, with no effect on the point at issue here, by the Notice at OJ EPO 1999, 504).

1.2 Errors in the printed version of the European patent specification

In **T 55/00** the examining division had sent a communication under Rule 51(4) EPC to the representative of the appellant. The enclosed documents contained only pages 1 to 40 of the description. However, the text of the communication did not take into account the intention of the examining division to omit pages 41 to 44 of the description. The appeal was against the decision of the examining division to refuse the request of the appellant for correction of errors under Rule 89 EPC. He had requested the issuance of a corrected patent specification.

The board held that a correction under Rule 89 EPC was not possible, because the non-inclusion of pages 41 to 44 of the description was due to the discretion of the examining division and not to any error. The board held that because the EPC does not provide for any possibility to amend or revoke a patent once granted – except as a result of an opposition procedure – and because the patent proprietor is not allowed to file a notice of opposition against his own patent, it was very important

de l'OEB de délivrer un brevet peut être rectifiée conformément à la règle 89 CBE. Elle a estimé que la règle 89 CBE s'appliquait puisqu'elle porte sur la correction des "fautes de transcription et des erreurs manifestes" dans les "décisions de l'Office européen des brevets" et permet en conséquence de rectifier des erreurs, notamment dans des décisions de délivrance, sans qu'il soit nécessaire que la procédure soit en instance.

La chambre a aussi jugé que l'agent des formalités qui a rendu la décision faisant l'objet du recours n'avait pas compétence pour prendre une décision au titre de la règle 89 CBE. Ces décisions doivent être rendues par la division d'examen (cf. décision G 8/95, JO OEB 1996, 481, point 3.4 des motifs de la décision) et ne font pas partie des types de décisions qui pourraient être déléguées aux agents des formalités (cf. communiqué paru au JO OEB 1984, 317 tel que révisé par le nouveau communiqué publié au JO OEB 1989, 178 – version applicable au moment de la décision faisant l'objet du recours – et de nouveau révisé, sans aucun effet sur la question discutée ici, par le communiqué publié au JO OEB 1999, 504).

1.2 Erreurs dans la version imprimée des fascicules de brevet européen

Dans l'affaire **T 55/00**, la division d'examen avait envoyé au représentant du requérant une "notification" au titre de la règle 51(4) CBE. Les documents joints ne contenaient que les pages 1 à 40 de la description. Cependant, rien dans le texte de la notification n'indiquait que la division d'examen avait l'intention de ne pas prendre en considération les pages 41 à 44 de la description. Le recours était dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la requête en rectification d'erreurs présentée par le requérant en application de la règle 89 CBE. Il avait demandé la publication d'un fascicule de brevet rectifié.

La chambre a considéré qu'une rectification en vertu de la règle 89 CBE n'était pas possible car le fait que les pages 41 à 44 de la description n'avaient pas été prises en considération relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'examen et n'était pas dû à une quelconque erreur. De l'avis de la chambre, la vérification de la décision et des documents est très importante étant donné que la CBE ne prévoit aucune possibilité de modifier ou de révoquer un brevet une fois qu'il a été délivré – sauf à la

Mitteilung und ihre Anlagen aufmerksam zu prüfen. Der Beschwerdeführer habe Gelegenheit gehabt, den vollständigen Unterlagensatz zu prüfen. Das EPA komme den Erfordernissen der Regel 51 (4) EPÜ nicht allein dadurch nach, daß es mit dem Formblatt 2004 den Wortlaut der Mitteilung übermittle, sondern füge darüber hinaus einen kompletten Satz der betreffenden Unterlagen an. Im Formblatt 2004 heiße es ausdrücklich: "In der Anlage ist eine Kopie der betreffenden Unterlagen beigefügt". Die Dokumente in der Anlage seien ein wesentlicher Bestandteil der Mitteilung. Daher genüge es nicht, sich zu vergewissern, daß die angefügten Dokumente die in der Mitteilung angeführten sind, vielmehr müsse auch der Inhalt dieser Dokumente geprüft werden.

1.3 Zulässigkeit eines Antrags auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ

In Entscheidungen des Europäischen Patentamts können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden (Regel 89 EPÜ).

In **T 367/96** führte die Kammer aus, daß gemäß Entscheidung G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322, Nr. 3 c) der Entscheidungsgründe) an der restriktiven Auslegung der Regel 89 EPÜ festgehalten werden solle. Dementsprechend gestatte Regel 89 EPÜ lediglich die Berichtigung von formalen Fehlern im Wortlaut der den Beteiligten gemäß Regel 68 EPÜ zugestellten Entscheidung, eröffne jedoch nicht die Möglichkeit, die einer Entscheidung zugrunde liegenden faktischen und rechtlichen Fragen erneut zu prüfen oder eine Entscheidung aufzuheben, zu der der Spruchkörper in Abwägung dieser Fragen gelangt ist.

L. Weitere Verfahrensfragen

1. Akteneinsicht

Im Verfahren **T 1101/99** vor der Kammer beantragte der Einsprechende (Beschwerdeführer) Akteneinsicht gemäß Artikel 128 EPÜ in die im Zuge der internationalen vorläufigen Prüfung ermittelten Dokumente. Der Antrag des Einsprechenden war nicht an die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde (IPEA) gerichtet, sondern an das EPA, das nach der Erteilung des Patents nicht mehr im Rahmen seiner PCT-Befugnisse tätig ist. Ein Formalsachbearbeiter lehnte den Antrag auf Akteneinsicht im Namen der Einspruchsabteilung ab.

to check the decision and documents. The appellant had the opportunity to check the documents as a complete set. The board held that the EPO complies with the requirements of Rule 51(4) EPC not only in communicating the text on form 2004 but also enclosing a complete set of the relevant documents. The text on form 2004 indicates explicitly that "a copy of the relevant documents is enclosed". The enclosed documents also form a relevant part of the communication. It was therefore not sufficient to check only whether the documents enclosed were the documents following references in the communication, but to check also the contents of relevant documents.

1.3 Allowability of a request for correction under Rule 89 EPC

In decisions of the EPO, only linguistic errors, errors of transcription and obvious mistakes may be corrected (Rule 89 EPC).

In **T 367/96** the board noted that according to decision G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), point 3(c) of the Reasons, Rule 89 EPC should be limited to its narrow wording. Accordingly, Rule 89 EPC only allows for correction of formal errors in the written text of the decision notified to the parties in accordance with Rule 68 EPC. Rule 89 EPC does not however pave the way to reexamination of the factual or legal issues on which a decision was based, nor to reversal of any conclusion derived by the deciding body from a consideration of these issues.

L. Other procedural questions

1. Inspection of files

In the case before the board in **T 1101/99**, the opponent (appellant) requested inspection of the files under Article 128 EPC in respect of documents arising from the international preliminary examination. The appellant's request was not directed to the IPEA but to the EPO acting, after grant of the patent, outside its PCT functions. A formalities officer acting for the opposition division rejected the request for inspection of the file.

suite d'une procédure d'opposition – et que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à former une opposition contre son propre brevet. Le requérant avait eu l'occasion de vérifier que le jeu de documents était complet. La chambre a estimé que l'OEB se conforme aux exigences visées à la règle 51(4) CBE, non seulement en communiquant le texte sur le formulaire 2004, mais aussi en joignant un jeu complet des documents pertinents. Le formulaire 2004 indique explicitement qu'"un exemplaire des documents pertinents est joint". Les documents joints constituent aussi une partie de la notification. Il ne suffisait donc pas de vérifier seulement si les documents joints étaient conformes aux références indiquées dans la notification, mais d'en vérifier aussi le contenu.

1.3 Recevabilité d'une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE

Dans les décisions de l'Office européen des brevets, seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées (règle 89 CBE).

Dans l'affaire **T 367/96**, la chambre a fait observer que, conformément à la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322, point 3c) des motifs), il convient d'interpréter de manière restrictive la règle 89 CBE. Par conséquent, la règle 89 CBE autorise uniquement la correction d'erreurs de forme dans le texte écrit de la décision signifiée aux parties conformément à la règle 68 CBE. Toutefois, la règle 89 CBE ne permet pas de réexaminer des questions de droit ou de fait sur lesquelles une décision est basée, ni d'infirmer une conclusion à laquelle est parvenue l'instance ayant rendu la décision après avoir examiné ces questions.

L. Autres questions de procédure

1. Inspection publique

Dans l'affaire **T 1101/99**, l'opposant (requérant) a demandé en application de l'article 128 CBE de pouvoir consulter les documents issus de l'examen préliminaire international. La requête du requérant n'était pas adressée à l'IPEA mais à l'OEB, qui n'agissait plus, après la délivrance du brevet, dans le cadre de ses "fonctions PCT". Un agent des formalités agissant pour le compte de la division d'opposition a rejeté la requête en inspection publique.

Die Kammer erklärte hierzu, daß mit der Formulierung "Gewährung der Akteneinsicht" in der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter (Mitteilung vom 28. April 1999, Nr. 13, ABI. EPA 1999, 506) offenbar nur positive Entscheidungen gemeint seien, während in der angefochtenen Entscheidung die Akteneinsicht verweigert wurde. Nach Ansicht der Kammer gab es keinen Grund, die Vorschriften zur Übertragung von Geschäften weiter auszulegen als im tatsächlichen Wortlaut beabsichtigt und sie auch auf die Ablehnung von Anträgen auf Akteneinsicht auszudehnen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sei die Akteneinsicht eine Routineangelegenheit, denn die Akten aller veröffentlichten Anmeldungen seien zur uneingeschränkten Einsicht freigegeben. Daher könne die Akteneinsicht normalerweise gewährt werden. Regel 9 (3) EPÜ erlaube die Übertragung von Geschäften mit dem Ziel, die Prüfungs- und Einspruchsabteilungen bei Aufgaben zu entlasten, die keine rechtlichen oder technischen Kenntnisse erfordern. Im vorliegenden Fall habe die Ablehnung des Antrags auf Akteneinsicht jedoch eine genaue Prüfung der Umstände des Einzelfalls und möglicherweise die Auslegung der einschlägigen Bestimmungen oder die Abwägung entgegengesetzter Interessen erfordert. Derartige Fälle fielen normalerweise nicht unter Regel 9 (3) EPÜ.

M. Auslegung des EPÜ

1. Zuständigkeit für die europäische Patentanmeldung

In **J 5/01** hatte der Anmelder beantragt, die Nummer der zweiten Prioritätsanmeldung berichtigen zu dürfen. Der Antrag auf Berichtigung nach Regel 88 EPÜ wurde durch eine Entscheidung der Eingangsstelle abgelehnt.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß die Eingangsstelle diese Entscheidung getroffen habe, nachdem der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt hatte, daß er die Patentanmeldung aufrechterhält, womit die Zuständigkeit für die weitere Prüfung der Anmeldung auf die Prüfungsabteilung überging und die Eingangsstelle nicht mehr zuständig war (Artikel 16 EPÜ in Verbindung mit Artikel 18 (1) EPÜ). Artikel 16 und 18 EPÜ in ihrer derzeitigen Fassung könnten nicht dahingehend ausgelegt werden, daß Eingangsstelle und Prüfungsabteilung gleichzeitig für eine europäische Patentanmeldung

The board noted that the term "granting of inspection" set out in the Notice of the Vice-President of DG 2 of the EPO concerning entrusting formalities officers with duties normally the responsibility of the opposition divisions of the EPO (dated 28 April 1999, p.13, OJ EPO 1999, 506) apparently defined only a positive decision, whereas in the decision under appeal the request for inspection was rejected. The board found that there was no justification for interpreting the delegation of duties beyond its actual wording such that it would also cover the rejection of requests for file inspection. The board observed that, in the vast majority of cases, the inspection of files is a routine task, since the files of published applications are open to inspection without restriction. Thus inspection can normally be granted. Rule 9(3) EPC allowed the delegation of duties and served the purpose of relieving the examining and opposition divisions of duties not calling for legal or technical expertise. In the case at issue, however, the rejection of a request for inspection of files required examination of the circumstances of the individual case and, possibly, interpretation of the relevant provisions or evaluation of conflicting interests. Such cases typically fell outside the scope of Rule 9(3) EPC.

M. Interpretation of the EPC

1. Responsibility for a European patent application

In **J 5/01** the applicant had requested correction of the number of the second priority application. The request for correction under Rule 88 EPC was rejected by a decision of the Receiving Section.

The board found that said decision of the Receiving Section was taken after the applicant had indicated under Article 96(1) EPC that he wished to proceed further with the application, at which point in time the examining division became responsible for the examination of the application and the Receiving Section ceased to be responsible (Article 16 EPC in conjunction with Article 18(1) EPC). The board held that the wording of Article 16 EPC and Article 18 EPC as they stand leaves no room for an interpretation according to which the responsibility for a European patent application could be split between

La chambre a fait observer que l'expression "ouverture à l'inspection" figurant dans le communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2, visant à confier aux agents des formalités des tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB (communiqué en date du 28 avril 1999, p. 13, JO OEB 1999, 506), ne définissait apparemment qu'une décision positive, alors que dans la décision faisant l'objet du recours, la requête en inspection publique a été rejetée. La chambre a considéré que rien ne justifiait d'interpréter le texte de ces dispositions de telle manière qu'il couvre aussi le rejet d'une requête en inspection publique. Elle a fait remarquer que, dans la très grande majorité des cas, l'inspection publique est une tâche de routine dans la mesure où les dossiers des demandes publiées sont ouverts à l'inspection publique sans aucune restriction. Ainsi, l'inspection publique peut normalement être accordée. La règle 9(3) CBE vise à alléger la charge de travail des divisions d'examen et d'opposition en déléguant des tâches qui n'exigent pas de connaissances juridiques ou techniques. Cependant, dans l'affaire en question, le rejet d'une requête en inspection publique nécessitait l'examen des circonstances de l'espèce et peut-être l'interprétation des dispositions pertinentes ou l'appréciation d'intérêts contradictoires. Ces affaires ne relèvent pas de la règle 9(3) CBE.

M. Interprétation de la CBE

1. Compétence pour traiter la demande de brevet européen

Dans la décision **J 5/01**, le demandeur avait formé une requête en rectification du numéro de la seconde demande établissant la priorité. La requête en rectification présentée en application de la règle 88 CBE a été rejetée par décision de la section de dépôt.

La chambre a constaté que cette décision de la section de dépôt avait été prise après que le demandeur eut indiqué, conformément à l'article 96(1) CBE, qu'il souhaitait maintenir sa demande, c'est-à-dire au moment où la division d'examen était devenue compétente pour examiner la demande et où la section de dépôt avait cessé de l'être (article 16 CBE ensemble l'article 18(1) CBE). Or, tel qu'il est libellé, le texte des articles 16 et 18 CBE ne saurait être interprété en ce sens que la demande de brevet européen pourrait relever en même temps de la compétence de la section de dépôt et de la division

zuständig sein können. Die eindeutige und ausschließliche Zuweisung der Zuständigkeit an eine der beiden Stellen im Europäischen Patentübereinkommen sei nach Auffassung der Kammer über Erwägungen bezüglich der Verfahrens- oder Kostenökonomie zu stellen (anders als in der Entscheidung J 8/82). Es sei daher gesetzeswidrig, anstelle der beiden in Artikel 16 EPÜ genannten Handlungen (Stellung des Prüfungsantrags oder Erklärung nach Artikel 96 (1) EPÜ) den Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Berichtigung zugrunde zu legen.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Zuständigkeit der Eingangsstelle

In der Sache **J 5/01** hatte die Eingangsstelle einen Antrag des Anmelders auf Berichtigung des Aktenzeichens der zweiten Prioritätsanmeldung zurückgewiesen. Im 5. Entscheidungsgrund wurde dazu ausgeführt: "Da zum Zeitpunkt, zu dem der Antrag gemäß Regel 88 EPÜ gestellt wurde, noch die Eingangsstelle für die vorliegende Anmeldung zuständig war, wurde die Entscheidung von der Eingangsstelle und unter ihrer Verantwortung erlassen".

Der Juristischen Beschwerdekammer zufolge wurde diese Entscheidung erlassen, nachdem der Anmelder gemäß Artikel 96 (1) EPÜ erklärt hatte, die Anmeldung aufrecht erhalten zu wollen. Von diesem Zeitpunkt an sei die Prüfungsabteilung für die Prüfung der Anmeldung zuständig, die Eingangsstelle hingegen nicht mehr zuständig (Artikel 16 i. V. m. Artikel 18 (1) EPÜ). Nach Ansicht der Kammer kann der Wortlaut von Artikel 16 und 18 EPÜ nicht dahingehend ausgelegt werden, daß die Zuständigkeit für eine europäische Patentanmeldung zwischen Eingangsstelle und Prüfungsabteilung aufgeteilt werden kann. Die eindeutige und ausschließliche Zuständigkeitszuweisung im Patentübereinkommen sei gegenüber Erwägungen der Verfahrensökonomie oder der Kostenersparnis maßgeblich (anders die Entscheidung J 8/82). Auf den Zeitpunkt der Einreichung eines Berichtigungsantrags abzustellen, anstatt auf die beiden in Artikel 16 EPÜ genannten Handlungen (Prüfungsantrag oder Erklärung gemäß Artikel 96 (1) EPÜ), würde dem Übereinkommen widersprechen.

Receiving Section and examining division. The board observed that a clear and mutually exclusive allocation of this responsibility in the Convention prevails over considerations of procedural or cost economy (contrary to decision J 8/82). Thus, relying on the point in time at which a request for correction was made rather than on the two acts mentioned in Article 16 EPC (request for examination or indication under Article 96(1) EPC) would be *contra legem*.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Extent of competence of the Receiving Section

In **J 5/01**, the Receiving Section had issued a decision by which the applicant's request to correct the number of the second priority application was rejected, stating under point 5 of the Reasons for the decision: "Since at the time of filing the Rule 88 request the present application was still under the responsibility of the Receiving Section, the present decision has been made by and under the responsibility of the Receiving Section".

The Legal Board found that said decision was taken after the applicant had indicated under Article 96(1) EPC that he wished to proceed further with the application, at which point in time the examining division became responsible for the examination of the application and the Receiving Section ceased to be responsible (Article 16 EPC in conjunction with Article 18(1) EPC). The board held that the wording of Article 16 EPC and Article 18 EPC as they stand leaves no room for an interpretation according to which the responsibility for a European patent application could be split between Receiving Section and examining division. The clear and mutually exclusive allocation of this responsibility in the Convention prevails over considerations of procedural or cost economy (contrary to decision J 8/82). Thus, relying on the point in time at which a request for correction was made rather than on the two acts mentioned in Article 16 EPC (request for examination or indication under Article 96(1) EPC) would be *contra legem*.

d'examen. La chambre a fait observer que l'attribution claire et exclusive de cette compétence dans la Convention prime sur les considérations d'économie de procédure ou de coûts (contrairement à la décision J 8/82). Ainsi, il serait illégal de se fonder sur la date à laquelle la requête en rectification a été présentée, aux lieu et place des deux actes visés à l'article 16 CBE (requête en examen ou déclaration suivant l'article 96(1) CBE).

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Etendue de la compétence de la section de dépôt

Dans la décision **J 5/01**, la section de dépôt avait rejeté la requête du demandeur en rectification du numéro de la seconde demande établissant la priorité. Le point 5 des motifs de la décision s'énonçait comme suit : "étant donné qu'à la date de présentation de la requête suivant la règle 88, la présente demande relevait toujours de la compétence de la section de dépôt, la présente décision a été rendue par la section de dépôt dans le cadre de sa compétence".

La chambre de recours juridique a constaté que ladite décision avait été prise après que le demandeur eut indiqué, conformément à l'article 96(1) CBE, qu'il souhaitait maintenir sa demande, c'est-à-dire au moment où la division d'examen était devenue compétente pour examiner la demande et où la section de dépôt avait cessé de l'être (article 16 CBE ensemble l'article 18(1) CBE). Or, tel qu'il est libellé, le texte des articles 16 et 18 CBE ne saurait être interprété en ce sens que la demande de brevet européen pourrait relever en même temps de la compétence de la section de dépôt et de la division d'examen. La chambre a fait observer que l'attribution claire et exclusive de cette compétence dans la Convention prime sur les considérations d'économie de procédure ou de coûts (contrairement à la décision J 8/82). Ainsi, il serait illégal de se fonder sur la date à laquelle la requête en rectification a été présentée, aux lieu et place des deux actes visés à l'article 16 CBE (requête en examen ou déclaration suivant l'article 96(1) CBE).

Die Kammer wies darauf hin, daß Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ nicht zwangsläufig im Zuge der Eingangsprüfung bzw. der Formalprüfung stattzufinden haben (Artikel 90 und 91 EPÜ). Der Wunsch nach einer Berichtigung oder deren Notwendigkeit könne sich vielmehr während des gesamten Erteilungsverfahrens und sogar danach ergeben, z. B. im Laufe des Einspruchsverfahrens. Ebenso wenig sei wegen der Art der Fragestellung oder der spezifischen Aufgaben der jeweiligen Stelle eine Zuständigkeit der Eingangsstelle für die Entscheidung über Berichtigungen nach Regel 88 EPÜ (Satz 1 – zu Berichtigungen, die eine technische Prüfung erfordern, siehe Entscheidung J 4/85, ABI. EPA 1986, 205) gegeben.

B. Einspruchsverfahren

1. Zulässigkeit des Einspruchs

1.1 Zuständigkeit für die Entscheidung

Gemäß Regel 56 (1) EPÜ verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulässig, wenn sie feststellt, daß der Einspruch u. a. Artikel 99 (1) EPÜ (worin auch die Frist für die Einlegung eines Einspruchs festgelegt wird) nicht entspricht.

In **T 295/01** (ABI. EPA 2002, 251) stellte die Kammer fest, daß nach dieser Bestimmung die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung liegt und nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden kann.

Da die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 über die "Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABI. EPA 1999, 506) mit übergeordneten Vorschriften (Regel 9 (3) EPÜ und Regel 56 (1) EPÜ) kollidiert, gehen analog zu Artikel 164 (2) EPÜ letztere vor.

1.2 Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche

In **T 272/95** (ABI. EPA 1999, 590) hatte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer unter anderem die Frage vorgelegt, ob ein Einspruch, der von zwei Personen oder mehr unter Entrichtung nur einer ein-

The board pointed out that corrections under Rule 88 EPC are not a matter which forms part of the examination on filing or of the examination as to formal requirements (Articles 90 and 91 EPC). Rather, the wish or the need for a correction may arise at any time grant procedure and even afterwards, eg during opposition proceedings; thus neither the nature of the issue nor the specific tasks of the two bodies in question suggest leaving responsibility for deciding on corrections under Rule 88 EPC (first sentence – for corrections necessitating a technical examination see decision J 4/85, OJ EPO 1986, 205) with the Receiving Section.

B. Opposition procedure

1. Admissibility of opposition

1.1 Competence to decide

Under Rule 56(1) EPC, oppositions are to be rejected as inadmissible inter alia if the opposition division notes that they do not comply with Article 99(1) EPC (which also specifies the time limit for filing them).

In **T 295/01** (OJ EPO 2002, 251) the board ruled that this meant that competence for deciding that an opposition was inadmissible lay with the opposition division, and could not be delegated to a formalities officer.

Since point 6 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 concerning the "entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the opposition divisions of the EPO" (OJ EPO 1999, 506) conflicted with provisions of a higher level (Rule 9(3) EPC and Rule 56(1) EPC), the latter prevailed by analogy with Article 164(2) EPC.

1.2 Admissibility of joint oppositions

In **T 272/95** (OJ EPO 1999, 590) the board had referred a question to the Enlarged Board concerning the admissibility of an opposition if it is filed jointly by two or more persons and only one opposition fee is paid.

La chambre a indiqué que des corrections au titre de la règle 88 CBE ne font pas partie de l'examen lors du dépôt ou de l'examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités (articles 90 et 91 CBE). En fait, le désir ou la nécessité d'effectuer une correction peut survenir au cours de la procédure de délivrance et même après, par exemple pendant la procédure d'opposition. Ainsi, la nature du problème ou les tâches spécifiques des deux instances en question n'incitent pas non plus à penser que la compétence pour prendre une décision relative à une correction au titre de la règle 88 CBE (première phrase – pour les corrections nécessitant un examen technique, voir décision J 4/85, JO OEB 1986, 205) incombe à la section de dépôt.

B. Procédure d'opposition

1. Recevabilité de l'opposition

1.1 Compétence pour statuer

Conformément à la règle 56(1) CBE, si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de l'article 99(1) CBE notamment (à savoir les dispositions qui régissent, entre autres, le délai pour former une opposition), elle rejette ladite opposition comme irrecevable.

Dans l'affaire **T 295/01** (JO OEB 2002, 251), la chambre a déclaré qu'en vertu de ces dispositions, la compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition appartient à la division d'opposition et ne peut être confiée à un agent des formalités.

Etant donné qu'il existe une divergence entre les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-président chargé de la DG2 visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB (JO OEB 1999, 506) et des dispositions d'un rang supérieur, à savoir la règle 9(3) CBE et la règle 56(1) CBE, ce sont ces dernières qui font foi, par analogie avec les dispositions de l'article 164(2) CBE.

1.2 Recevabilité des oppositions conjointes

Dans l'affaire **T 272/95** (JO OEB 1999, 590), la chambre avait entre autres soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si une opposition est recevable lorsque celle-ci est formée conjointement par

zigen Einspruchsgebühr eingelegt wird, zulässig ist. In ihrer Entscheidung **G 3/99** (ABI. EPA 2002, 347) stellte die Große Beschwerdekammer fest, daß Einspruchsabteilungen regelmäßig mit Fällen zu tun haben, in denen gemeinsame Einsprechende (mehrere Personen, die gemeinsam einen Einspruch einreichen) nur eine einzige Einspruchsgebühr entrichten.

Dies war nicht nur bei der "Krebsmaus"-Sache der Fall, die von der vorliegenden Kammer angeführt wurde, sondern im Laufe der Jahre noch bei einer ganzen Reihe gemeinsamer Einsprüche wie z. B. dem Einspruch von Unilever PLC und Unilever NV, bei denen es sich trotz der ähnlichen Firmennamen um zwei verschiedene juristische Personen handelt. Diese Einsprüche wurden ausgehend von Regel 100 (1) EPÜ als zulässig angesehen. Dagegen wurde in T 543/99 entschieden, daß diese Unternehmen, d. h. Unilever PLC und Unilever NV, als "verbundene Unternehmen" jeweils eine Einspruchsgebühr hätten entrichten müssen, als sie Einspruch einlegten.

Die Große Beschwerdekammer erörterte, wie das Wort "jedermann" in Artikel 99 EPÜ auszulegen ist. Bei einem Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird, müssen die gemeinsamen Einsprechenden entweder natürliche Personen, juristische Personen, nach dem für sie maßgebenden Recht juristischen Personen gleichgestellte Gesellschaften oder eine Kombination daraus sein. Aus Regel 100 (1) EPÜ folgt, daß mehrere Personen, die gemeinsam Einspruch einlegen, nur einen einzigen Einspruch einlegen, und aus Artikel 99 (1) letzter Satz EPÜ, daß nur eine einzige Einspruchsgebühr fristgerecht entrichtet werden muß, damit der Einspruch als eingelegt gilt. Die Zahlung der Einspruchsgebühr ist an die Einreichung eines Einspruchs geknüpft und nicht an die Zahl der Personen, die ihn einlegen. Verfahrenstechnisch macht es keinen Unterschied, ob ein Einspruch von einer einzigen natürlichen Person, von einer einzigen juristischen Person oder von einer einzigen Gesellschaft eingelegt wird, die einer juristischen Person nach dem für sie maßgebenden Recht gleichgestellt ist.

Für einen von zwei Personen oder mehr gemeinsam eingelegten Einspruch, der im übrigen den Erfordernissen von Artikel 99 und von Regel 1 und 55 EPÜ entspricht, muß daher nur eine einzige Einspruchsgebühr entrichtet werden.

The Enlarged Board stated in its decision **G 3/99** (OJ EPO 2002, 347) that cases relating to common opponents (third parties acting in common in filing notice of opposition), paying only one opposition fee are regularly encountered and dealt with before the opposition division.

This is not only true for the oncomouse case cited by the referring board, but also for several oppositions filed in common over many years by, for instance, Unilever PLC and Unilever NV, which, notwithstanding the similarity of their company names, are two different persons. These oppositions have been considered to be admissible on the basis of Rule 100(1) EPC. However in T 543/99 it was decided that these companies, ie Unilever PCL and Unilever NV considered as "related companies", should each have paid an opposition fee when they filed an opposition.

The Enlarged Board dealt with the interpretation to be given to the wording "any person" in Article 99 EPC. It stated that as regards an opposition filed in common by a plurality of persons, each of the common opponents must be either a natural person, or a legal person, or a body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it, or a combination thereof. It follows from Rule 100(1) EPC that several persons acting in common in filing a notice of opposition are filing only one opposition and from Article 99(1) EPC that only one opposition fee must be paid in due time in order for the opposition to be deemed to have been filed. The payment of the opposition fee is linked to the filing of one opposition and not to the number of persons who file the opposition. There is no procedural difference with respect to an opposition filed by a single natural person, by a single legal person or by a single body equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

Thus, an opposition filed in common by two or more persons, which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rules 1 and 55 EPC, is admissible on payment of only one opposition fee.

deux personnes ou plus et qu'une seule taxe d'opposition est acquittée. La Grande Chambre de recours a énoncé dans sa décision **G 3/99** (JO OEB 2002, 347) que les divisions d'opposition ont régulièrement à traiter des affaires concernant des co-opposants (tiers agissant en commun pour former une opposition) qui n'acquittent qu'une seule taxe d'opposition.

Cela est vrai de l'affaire concernant la souris oncogène, citée dans la décision de saisine, mais aussi de plusieurs oppositions formées en commun depuis de nombreuses années, par exemple par Unilever PLC et Unilever NV qui, en dépit de la similitude de leurs noms, sont deux personnes morales différentes. Ces oppositions ont été jugées recevables conformément à la règle 100(1) CBE. Cependant, dans l'affaire T 543/99, il a été considéré que ces sociétés, c'est-à-dire Unilever PCL et Unilever NV, étaient des "sociétés apparentées" et qu'elles auraient chacune dû acquitter une taxe d'opposition lorsqu'elles ont formé une opposition.

La Grande Chambre de recours a examiné comment il convenait d'interpréter l'expression "toute personne" figurant à l'article 99 CBE. Elle a considéré que lorsqu'une opposition est formée conjointement par une pluralité de personnes, chacun des co-opposants doit être soit une personne physique, soit une personne morale, soit une société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève, étant entendu qu'une telle opposition peut être formée par plusieurs de ces personnes agissant en commun. Il découle de la règle 100(1) CBE que plusieurs personnes intervenant conjointement pour former une opposition ne forment qu'une seule opposition et de l'article 99(1) CBE qu'une seule taxe d'opposition doit être acquittée dans les délais pour que l'opposition soit réputée formée. Le paiement de la taxe d'opposition est lié à la formation d'une seule opposition, et non au nombre de personnes qui forment l'opposition. Du point de vue de la procédure, il n'existe aucune différence par rapport à une opposition formée par une seule personne physique, une seule personne morale ou une seule société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève.

En conséquence, une opposition qui est formée conjointement par deux personnes ou plus et qui satisfait par ailleurs aux conditions de l'article 99 CBE et des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition.

Die Große Beschwerdekammer wies darauf hin, daß es bei einem gemeinsamen Einspruch in jedem Fall einen gemeinsamen Vertreter geben muß (Artikel 133 (4) EPÜ und Regel 100 EPÜ), und daß nur dieser gemeinsame Vertreter befugt ist, im Einspruchsverfahren für die Gesamtheit aller gemeinsamen Einsprechenden aufzutreten. Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muß während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden bzw. der gemeinsamen Beschwerdeführer angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden oder der gemeinsamen Beschwerdeführer (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muß das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 100 (1) EPÜ bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird.

1.3 Rechtsschutzbedürfnis

In **T 9/00** (ABI. EPA 2002, 275, s. zum Aspekt der Übertragung des Einspruchs auch auf S. 73) machte die Beschwerdekammer darauf aufmerksam, daß einer wiederholten Einlegung eines Einspruchs durch dieselbe Person der Einwand des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses entgegenstehen könne. Eine (juristische) Person, die durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent einlegt, erlange nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch wenn beide Schriftsätze die Voraussetzungen des Artikel 99 (1) und der Regel 55 EPÜ erfüllen. Beide Einsprüche stützten sich auf die Einspruchsgründe fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tätigkeit. Da der zuletzt gestellte Einspruch keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem zuerst gestellten Einspruch begründete, wies die Beschwerdekammer den später gestellten Einspruch mangels Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig zurück. Zudem konnte auch ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet worden war als der zuerst eingelegte Einspruch und daß nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen worden war.

The Enlarged Board pointed out that in an opposition filed in common, there must in all cases be a common representative (Article 133(4) EPC and Rule 100 EPC) and only that common representative is entitled to act in the opposition proceedings on behalf of all the common opponents taken as a whole. In order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO must be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under Rule 100(1) EPC in order for the withdrawal to take effect.

1.3 Legitimate interest

In **T 9/00** (OJ EPO 2002, 275) (re transfer of opposition see also page 73) the board pointed out that repeated filing of an opposition by the same person could be objected to for lack of legitimate interest. It ruled that a (legal) person who filed two different notices of opposition to the same granted patent acquired party status as opponent only once, even if both notices complied with the requirements of Article 99(1) and Rule 55 EPC. Both gave lack of novelty and inventive step as the grounds of opposition. Since the later opposition did not entail any change in the legal situation in the opposition proceedings compared to the earlier one, the board dismissed it as inadmissible for lack of a general legitimate interest. Nor could such an interest be inferred from the fact that the later opposition was assigned to a different part of a company to the earlier opposition and only that part of the company was being transferred to a third party.

La Grande Chambre de recours a souligné qu'une opposition formée en commun nécessite dans tous les cas la présence d'un représentant commun (article 133(4) CBE et règle 100 CBE), seul ce représentant commun étant habilité à agir dans la procédure d'opposition au nom de tous les co-opposants considérés dans leur ensemble. Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, on doit savoir clairement qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si un co-opposant ou un co-requérant (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que ce retrait prenne effet.

1.3 Intérêt à agir

Dans l'affaire **T 9/00** (JO OEB 2002, 275), (en ce qui concerne le transfert de l'opposition, cf. page 73), la chambre de recours a fait observer que si une personne fait opposition plusieurs fois au même brevet, elle peut se voir objecter qu'elle n'a pas d'intérêt à agir. Elle a déclaré qu'une personne (morale), qui fait opposition à un brevet délivré en déposant deux actes d'opposition distincts, ne peut acquérir qu'une fois la qualité d'opposant, même si les deux actes d'opposition satisfont aux conditions prescrites à l'article 99(1) et à la règle 55 CBE. Les deux oppositions étaient fondées sur les motifs d'opposition du défaut de nouveauté et d'activité inventive. La chambre de recours a rejeté l'opposition formée en second lieu, faute d'intérêt à agir, étant donné que cette opposition n'avait pas pour effet de modifier le cadre juridique de la procédure d'opposition par rapport à la première opposition. Le fait que la deuxième opposition se rapportait à une division d'une entreprise différente de celle à laquelle se rapportait la première opposition et que seule cette division fût transmise à un tiers ne permettait pas de conclure à l'existence d'un intérêt général à agir justifiant la deuxième opposition.

1.4 Begründung des Einspruchs – Anforderungen an die Einspruchsschrift

Das dritte in Regel 55 (c) EPÜ aufgestellte Erfordernis soll gewährleisten, daß die relevanten Tatsachen und Beweismittel in der Einspruchsschrift soweit angegeben sind, daß die geltend gemachten Einspruchsgründe und ihre Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und vom Patentinhaber richtig verstanden werden können. Dies ist natürlich aus Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet, auf das sich das angefochtene Patent bezieht, zu beurteilen (T 222/85, ABI. EPA 1988, 128 und T 925/91, ABI. EPA 1995, 469).

In **T 934/99** stellte die Kammer jedoch fest, Regel 55 (c) EPÜ beinhalte nicht das Erfordernis einer logischen Argumentation in dem Sinne, daß die in der Einspruchsschrift vorgebrachten Argumente stichhaltig oder überzeugend sein müßten. Das Kriterium ist vielmehr, daß die Argumente relevant und erforderlichenfalls als Ergebnis eines angemessenen Interpretationsaufwands so spezifisch sind, daß ein Fachmann sich eine fundierte Meinung darüber bilden kann, ob die Argumentation, auf die sich der Einsprechende offensichtlich stützt, (logisch) korrekt ("überzeugend") ist oder nicht (d. h. falsch).

2. Rechtliches Gehör – Mitteilungen des EPA zur Kenntnisnahme und ausreichende Frist zur Stellungnahme

Eine Aufforderung der Einspruchsabteilung zur Stellungnahme gemäß Artikel 101 (2) EPÜ ist von einer Mitteilung zu unterscheiden, die dem Empfänger zur Kenntnisnahme zugestellt wird. Im Berichtsjahr befaßte sich die Entscheidung **T 914/98** mit der Frage der Frist, die für eine Erwiderung auf eine Mitteilung des EPA zur Kenntnisnahme gesetzt werden soll.

In ihrer Entscheidung führte die Kammer aus, daß in T 275/89 (ABI. EPA 1992, 126) und T 494/95 von der jeweiligen Kammer eine angemessene Frist zur Einreichung einer entsprechenden Stellungnahme auf mindestens einen Monat angesetzt wurde. In T 263/93 wurde festgestellt, daß die Einspruchsabteilung außer bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände, unter denen eine kürzere Frist zulässig ist, vor Erlass einer Entscheidung mindestens zwei Monate warten soll.

1.4 Substantiation of the grounds of opposition – sufficiency of the notice of opposition

The purpose of the third requirement of Rule 55(c) EPC is to ensure that the notice of opposition contains a sufficient indication of the relevant facts, evidence and arguments for the reasoning and merits of the opponent's case in relation to the grounds of opposition relied upon to be properly understood by the opposition division and the patentee, on the assumption of course that both are reasonably skilled in the art to which the opposed patent relates (T 222/85, OJ EPO 1988, 128 and T 925/91, OJ EPO 1995, 469).

In **T 934/99** the board stated that Rule 55(c) EPC, however, does not imply the requirement of a logical line of reasoning in the sense that the arguments brought forward in the notice of opposition must be cogent or convincing. Rather, the criterion is whether the arguments presented are relevant and, where necessary as the result of a reasonable interpretive effort, specific enough to allow a person skilled in the art to form a reasoned opinion of whether the line of reasoning on which the opponent apparently (logically) relies is correct ("convincing") or not (ie wrong).

2. Right to be heard – EPO communications inviting a party to "take note", and sufficient time to submit a response

EPO communications to "take note" are not the same as opposition division invitations to comment under Article 101(2) EPC. In the year under review, **T 914/98** considered how long a party should be given to respond to them.

The board summarised in its decision that in T 275/89 (OJ EPO 1992, 126) and T 494/95 the respective board considered that a sufficient time to be given to a party for filing an adequate response was a minimum of one month. In T 263/93 it was held that the opposition division should have waited at least two months before issuing a decision, unless there were exceptional circumstances in which a shorter period of time was acceptable.

1.4 Exposé des motifs d'opposition – Conditions à remplir

La troisième condition énoncée à la règle 55c) CBE vise à garantir que l'acte d'opposition contient un exposé suffisant des faits et justifications pertinents pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet contesté, tous deux étant censés être normalement qualifiés dans le domaine dont relève le brevet attaqué, de comprendre l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition (T 222/85, JO OEB 1988, 128 et T 925/91, JO OEB 1995, 469).

Toutefois, dans l'affaire **T 934/99**, la chambre a déclaré que la règle 55c) CBE n'exige pas un raisonnement logique en ce sens que les arguments avancés dans l'acte d'opposition doivent être cohérents ou convaincants. Le critère déterminant est plutôt de savoir si les arguments présentés sont pertinents et si, éventuellement après un effort d'interprétation raisonnable, ils sont suffisamment explicites pour que l'homme du métier puisse se forger une opinion motivée sur la question de savoir si l'argumentation sur laquelle l'opposant se fonde semble (en toute logique) correcte ("convaincante") ou non (c'est-à-dire erronée).

2. Droit d'être entendu – notification de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant

Il convient de distinguer l'invitation de la division d'opposition à présenter des observations conformément à l'article 101(2) CBE d'une notification adressée au destinataire en vue de "prendre note". Cette année, la décision **T 914/98** a porté sur la question du délai de réponse qui doit être imparti pour permettre de répondre à une notification en vue de "prendre note".

Dans les affaires T 275/89 (JO OEB 1992, 126) et T 494/95, la chambre concernée a considéré qu'un délai d'un mois au minimum doit être accordé à une partie pour apporter une réponse adéquate. Dans l'affaire T 263/93, la chambre a jugé que la division d'opposition aurait dû attendre au moins deux mois avant de rendre une décision, à moins que des circonstances exceptionnelles ne permettent d'accepter un délai plus court.

Im vorliegenden Fall führte die Kammer aus, daß der Zeitraum von siebzehn Tagen, der zwischen dem Eingang der Erwiderung der Beschwerdegegner bei den Beschwerdeführern und der Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA lag, eindeutig zu knapp war, als daß die Beschwerdeführer hinreichend Gelegenheit zu einer Stellungnahme gehabt hätten. Die Beschwerdegegner hatten die Auffassung vertreten, daß die Beschwerdeführer die Einspruchsabteilung innerhalb dieses Zeitraums darüber hätten unterrichten müssen, daß eine Stellungnahme in der Sache eingereicht werde. Die Kammer stimmte dieser Ansicht nicht zu, da die Beschwerdeführer angesichts der Rechtsprechung nicht damit hätten rechnen können, daß so rasch eine Entscheidung ergeht.

3. Übertragung des Einspruchs

Zur Frage der rechtsgeschäftlichen Übertragung der Beteiligtenstellung hat die Große Beschwerdekammer in G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) festgestellt, daß die verfahrensrechtliche Stellung des Einsprechenden, wie mit Regel 60 (2) EPÜ implizit anerkannt, auf die Erben übergehen kann und daß entsprechend auch der Eintritt des Gesamtrechtsnachfolgers in die Stellung des Einsprechenden zulässig ist. Ein beim Europäischen Patentamt anhängiger Einspruch könne als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebs, auf den sich der Einspruch bezieht, an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden.

In der Sache **T 799/97** fiel die Einsprechende im Laufe des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens in Konkurs. Der Vertreter beantragte, das Verfahren mit der D. GmbH fortzusetzen, die inzwischen den in Konkurs gefallenen Betrieb erworben hatte. Die Einspruchsabteilung wies den Antrag mit der Begründung zurück, daß sich aus dem Kaufvertrag nicht die Übertragung des Gesamtvermögens der Einsprechenden ergeben habe. Bestimmte Gegenstände und Ansprüche seien nicht vom Vertrag umfaßt. Die Beschwerdekammer gelangte jedoch zu der Überzeugung, daß die Einsprechendenstellung auf die D. GmbH übergegangen sei. Anders als in dem der Entscheidung T 659/92 (ABI. EPA 1995, 519) zugrunde liegenden Fall, in dem es nur um die Übertragung einer Reihe gewerblicher Schutzrechte ging, sei der gesamte gegenständliche Betrieb

In the case in point the board stated that the seventeen-day period which elapsed between the appellants receiving the reply of the respondents and the handing over of the decision to the EPO internal postal service was manifestly too short to give the appellants an adequate opportunity for comment. The respondents had suggested that the appellants should have informed the opposition division within this period that a substantive reply would be forthcoming. The board did not agree as having regard to the case law the appellants could not reasonably have expected a decision to be issued so quickly.

3. Transfer of opposition

Regarding assignment of party status, in G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) the Enlarged Board of Appeal ruled that the opponent's procedural status could be transmitted to his heirs, as implicitly acknowledged in Rule 60(2) EPC, and accordingly could be assumed by his universal successor in title. As part of the opponent's business, an opposition pending before the EPO could be transferred or assigned to a third party along with the rest of that part of the business.

In **T 799/97** the opponent went bankrupt during first-instance opposition proceedings. The representative wanted to continue the proceedings with company D, which had acquired the bankrupt firm. The opposition division refused this request on the grounds that the purchase contract showed that not all the opponent's assets had been transferred; certain items and liabilities were not covered. The board however concluded that opponent status had indeed been transferred to company D. Unlike T 659/92 (OJ EPO 1995, 519), where only various industrial property rights had been transferred, here the entire firm had been taken over. This automatically included the part of the business to which the opposition related. In the board's view, there was nothing in either G 4/88 (OJ EPO 1989, 480) or T 659/92 to indicate that opponent status

En l'espèce, la chambre a estimé que le délai de dix-sept jours écoulé entre le moment où le requérant avait reçu la réponse de l'intimé et la date de remise de la décision au service du courrier interne de l'OEB était manifestement trop court pour donner au requérant la possibilité de faire des observations dans de bonnes conditions. L'intimé a estimé que le requérant aurait dû pendant ce délai informer la division d'opposition qu'une réponse quant au fond était imminente. La chambre n'a pas partagé cet avis dans la mesure où le requérant ne pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu de la jurisprudence en la matière, à ce qu'une décision soit rendue aussi rapidement.

3. Transfert de l'opposition

En ce qui concerne la question de la transmission par contrat de la qualité de partie à la procédure, la Grande Chambre de recours, dans l'affaire G 4/88 (JO OEB 1989, 480) a considéré que la qualité d'opposant, ainsi que cela ressort implicitement de la règle 60(2) CBE, pouvait être transmise aux héritiers de l'opposant et que, par analogie, elle était transmissible au successeur universel de l'opposant. Une opposition en instance devant l'OEB, formée dans l'intérêt de l'entreprise de l'opposant, peut être transmise ou cédée à un tiers en même temps que l'activité de cette entreprise à laquelle se rapporte l'opposition.

Dans l'affaire **T 799/97**, l'opposant avait fait faillite pendant la procédure d'opposition de première instance. Le mandataire demanda la poursuite de la procédure avec la société D, qui, entre-temps, avait acquis l'entreprise tombée en faillite. La division d'opposition avait rejeté cette requête au motif qu'il ne ressortait pas du contrat de vente qu'il y avait eu transmission de l'ensemble du patrimoine de l'opposant. Certains biens et droits ne faisaient pas l'objet du contrat. La chambre a acquis cependant la conviction que la qualité d'opposant avait été transmise à la société D. Elle a déclaré que, contrairement à l'affaire T 659/92 (JO OEB 1995, 519), où un certain nombre de droits de propriété industrielle seulement avaient été transmis, il y avait eu ici transmission de l'ensemble des biens de l'entreprise. De ce fait, l'activité de l'entreprise, à laquelle se rapportait

übertragen worden. Somit sei auch der Bereich des Geschäftsbetriebs, auf den sich der Einspruch beziehe, automatisch eingeschlossen. Nach Ansicht der Kammer kann weder G 4/88 (ABI. EPA 1989, 480) noch T 659/92 entnommen werden, daß die Einsprechendenstellung nur dann übergeht, wenn auch sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten ohne jede Einschränkung übernommen werden.

In der Sache **T 9/00** (ABI. EPA 2002, 275, s. zum Aspekt des Rechtsschutzbedürfnisses auch auf S. 70) legte die Fa. H. zweimal (am 21.11.1998 sowie am 16.3.1999) Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, wobei jedoch die beiden Einspruchsschriftsätze sprachlich und inhaltlich voneinander abwichen. Die Fa. H. erläuterte, daß die doppelte Einspruchseinlegung für zwei verschiedene Geschäftsbereiche (Kosmetik und Chemie) erfolgt sei. Der Geschäftsbereich Chemie wurde nach Einspruchseinlegung an die Fa. C. übertragen.

Die Beschwerdekammer stellte fest, daß bei der doppelten Einlegung eines Einspruchs durch dieselbe Person ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden kann, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet wird als der zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen wird. Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens der Einsprechenden zugeordnet, kann die Parteistellung der Einsprechenden nur durch Übertragung beider Geschäftsbereiche oder des gesamten Unternehmens auf einen Dritten übergehen.

4. Kostenverteilung

4.1 Künftige Kosten

In **T 758/99** urteilte die Kammer, daß eine Entscheidung über die Verteilung künftiger, im Beschwerdeverfahren durch die verspätete Einreichung von Unterlagen entstehender Kosten vom weiteren Verfahrensverlauf abhängig ist und mangels Beurteilungsgrundlage in diesem Stadium nicht erlassen werden kann. Die Kammer nahm von einer solchen "noch offenen" Kostenverteilung Abstand und folgte dem Einwand des Beschwerdeführers, die Konsequenzen einer solchen Kostenentscheidung seien nicht vorhersehbar. Aus diesem Grund wich die Kammer von der Entscheidung T 611/90 ab, mit der eine Verteilung rechtmäßig

was transferred only in case of an unqualified transfer of all receivables and liabilities.

In **T 9/00** (OJ EPO, 2002, 275) (re legitimate interest see also page 70), company H filed two oppositions (on 21.11.1998 and 16.03.1999) against the same patent, each differing in wording and content from the other. Company H said this was because it was opposing for two separate parts of its business (cosmetics and chemistry). The chemistry part was transferred to company C after the opposition had been filed.

The board ruled that, if the same person filed a double opposition, a general legitimate interest for the later one could not be inferred from the fact that it was assigned to a different part of a company to the earlier one and only that part of the company was being transferred to a third party. If an opposition was allocated to two different parts of a business, opponent status could be transferred to a third party only by transferring both parts of the business or the whole firm.

4. Apportionment of costs

4.1 Future costs

In **T 758/99** the board held that a decision on apportionment of future costs in appeal proceedings caused by the late filing of documents depends on the course of the future procedure and, in the absence of the necessary facts, cannot be decided at this stage. The board refrained from such an "open-ended" award of costs, agreeing with the appellant's objection that the consequences of such an award are unpredictable. For these reasons the board deviated from the judgment given in T 611/90 in which the legitimately incurred future costs were apportioned (point 5 of the reasons and point 4 of the order). The board remitted the case

l'opposition, était automatiquement incluse. Selon la chambre, on ne pouvait déduire ni de la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) ni de la décision T 659/92 que la qualité d'opposant ne pouvait être transmise que s'il y avait reprise de la totalité des créances et engagements sans aucune réserve.

Dans l'affaire **T 9/00** (JO OEB 2002, 275), (en ce qui concerne le transfert de l'opposition, cf. page 70), la société H. avait formé deux oppositions (le 21.11.1998 et le 16.03.1999) contre un brevet délivré. Toutefois, les deux actes d'opposition différaient l'un de l'autre du point de vue de la langue et du contenu. L'opposant expliqua que cette double opposition avait eu lieu pour le compte de deux divisions différentes (Cosmétique et Chimie). La division Chimie fut transmise à la société C. après la formation de l'opposition.

La chambre déclara que, lorsque deux oppositions sont formées par la même personne, le fait que la deuxième opposition se rapporte à une division différente de celle à laquelle se rapporte la première opposition et que seule cette division soit transmise ne permet pas de conclure à l'existence d'un intérêt général à agir justifiant la deuxième opposition. Si l'objet d'une opposition est comme en l'espèce rattaché à deux divisions différentes de l'entreprise de l'opposant, la qualité de partie de ce dernier ne peut être transmise à un tiers qu'avec ces deux divisions ou l'ensemble de l'entreprise.

4. Répartition des frais de procédure

4.1 Futurs frais

Dans la décision **T 758/89**, la chambre a estimé qu'une décision concernant la répartition des frais à venir de la procédure de recours, occasionnés par des moyens invoqués tardivement, dépend de l'évolution de la procédure et qu'en l'absence des faits nécessaires, une telle décision ne saurait être prise à ce stade de la procédure. La chambre s'est abstenue de procéder à cette répartition "ouverte" des frais, approuvant l'objection du requérant selon laquelle les conséquences d'une telle répartition sont imprévisibles. Pour ces motifs, la chambre s'est écartée de la décision rendue dans l'affaire T 611/90, où les frais à venir exposés

entstehender künftiger Kosten vorgenommen worden war (Nr. 5 der Entscheidungsgründe, Nr. 4 der Entscheidungsformel). Die Kammer verwies den Fall an die erste Instanz zurück und verfügte, daß über den Antrag auf Kostenverteilung in einem späteren Verfahrensstadium zu entscheiden sei.

4.2 Verspätete Rücknahme von Anträgen

In **T 210/98** stellte der Beschwerdegegner einen Antrag auf Kostenverteilung, den er damit begründete, der Beschwerdeführer habe zu Beginn der mündlichen Verhandlung drei Hilfsanträge zurückgezogen, die zeitraubende Vorbereitungen seitens des Beschwerdegegners erfordert hätten. Die Kammer wies den Antrag mit dem Hinweis zurück, es sei normal, daß sich die Parteien gründlich auf die mündliche Verhandlung vorbereiteten. Eine veränderte Einschätzung gehöre zu den Situationen, mit denen ein zugelassener Vertreter im Laufe der mündlichen Verhandlung rechnen müsse. Da es keineswegs ungewöhnlich sei, daß aufgrund der Diskussionen im Verlauf der mündlichen Verhandlung Anträge geändert oder zurückgezogen würden, könne die Rücknahme von Anträgen zu Beginn der mündlichen Verhandlung – offenbar als Reaktion auf überzeugende schriftliche Einlassungen – nicht als Verfahrensmißbrauch angesehen werden.

C. Beschwerdeverfahren

1. Devolutiveffekt der Beschwerde

Auch wenn gegen eine erstinstanzliche Entscheidung Beschwerde eingelegt worden ist, ist nur die erstinstanzliche Kammer, vor der die mündliche Verhandlung stattgefunden hat, berechtigt und verpflichtet, in erster Instanz über einen Antrag zu entscheiden, der den Inhalt der Niederschrift über die vor ihr abgehaltene mündliche Verhandlung betrifft: zum einen, weil die richtige und vollständige Aufnahme der Niederschrift nach Regel 76 EPÜ zu ihren Zuständigkeiten und Aufgaben gehört, und zum anderen, weil niemand außer den Mitgliedern dieser Kammer über den Ablauf der mündlichen Verhandlung Bescheid wissen kann. Der Devolutiveffekt der Beschwerde berührt diese Zuständigkeit nicht. Der höheren Instanz obliegt es vielmehr, den Gegenstand der Entscheidung, gegen die Beschwerde eingelegt wurde, erneut zu bewerten (**T 1198/97**).

to the first instance and held that a decision on the request for apportionment of costs would be taken at a later stage.

4.2 Late withdrawal of requests

In **T 210/98** the respondent requested an apportionment of costs on the ground that the appellant withdrew three auxiliary requests at the beginning of the oral proceedings for which the preparation had been time-consuming. The board refused the request and stated that it is normal that the parties prepare themselves thoroughly for oral proceedings. A change of view is one of the situations with which a professional representative may be confronted during oral proceedings. Where it is no exception that requests are changed or withdrawn during oral proceedings as a result of the discussion held, no abuse of procedure can be seen in withdrawing requests at the beginning of the oral proceedings, apparently as a reaction to convincing arguments brought forward in writing.

C. Appeal procedure

1. Devolutive effect of the appeal

Even when an appeal has been filed against a decision of a first-instance department, only the department of first instance before which the oral proceedings took place is competent and at the same time also obliged to decide in first instance on a request concerning the contents of the minutes of oral proceedings held before it. This is firstly because it is their competence and duty under Rule 76 EPC to draw up the minutes correctly and completely, and secondly because, if anybody, only the members of this department know what has happened and has or has not been said during the oral proceedings before it. The devolutive effect of the appeal does not affect this competence. What is devolved is the subject-matter decided by the appealed decision (**T 1198/97**).

à juste titre avaient été répartis (point 5 des motifs de la décision et point 4 du dispositif). La chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, et déclaré qu'une décision relative à la requête en répartition des frais serait rendue ultérieurement.

4.2 Retrait tardif de requêtes

Dans l'affaire **T 210/98**, l'intimé a demandé une répartition des frais au motif que le requérant avait retiré trois requêtes subsidiaires au début de la procédure orale dont la préparation avait pris beaucoup de temps. La chambre a rejeté la requête et considéré qu'il est normal que les parties se préparent minutieusement pour les procédures orales. Un changement d'avis est une des situations auxquelles un mandataire agréé peut être confronté pendant une procédure orale. Même s'il n'est pas exceptionnel que des requêtes soient modifiées ou retirées à la suite des discussions qui se déroulent au cours d'une procédure orale, on ne peut considérer que le retrait des requêtes au début de la procédure orale, apparemment en réaction à des arguments convaincants présentés par écrit, constitue un abus de procédure.

C. Procédure de recours

1. Effet dévolutif du recours

Même si un recours a été formé contre une décision d'une instance du premier degré, seule l'instance devant laquelle la procédure orale a eu lieu est compétente pour statuer et est tenue de statuer en première instance sur une requête concernant le contenu du procès-verbal de la procédure orale qui s'est déroulée devant elle. La raison en est, premièrement, qu'il est de la compétence et du devoir de l'instance du premier degré, conformément à la règle 76 CBE, d'établir correctement et entièrement le procès-verbal, et, deuxièmement, que seuls les membres de cette instance savent ce qui s'est passé et ce qui a été dit ou non pendant la procédure orale. L'effet dévolutif du recours n'affecte pas cette compétence mais porte sur les questions qui ont été tranchées dans la décision contestée (**T 1198/97**).

2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten

2.1 Übertragung der Parteistellung

Der Rechtsübergang an einem Patent wird dem EPA gegenüber nur auf Antrag und gegen Vorlage der Urkunden wirksam, aus denen hervorgeht, daß der Übergang stattgefunden hat (Regel 20 (3) und 61 EPU). Ist die Eintragung an dem Tag, an dem der vor-malige Eigentümer die Beschwerde einreicht, noch nicht erfolgt, so ist dieser nach wie vor zur Ausübung seiner Eigentümerrechte berechtigt, auch wenn der Rechtsübergang an sich vor Einreichung der Beschwerde stattgefunden hat (**T 478/99** im Anschluß an T 870/92).

In **T 799/97** war der gesamte gegenständliche Betrieb übertragen worden, anders als in dem der Entscheidung T 659/92 zugrunde liegenden Fall, in dem es nur um die Übertragung einer Reihe gewerblicher Schutzrechte ging. Somit war der Bereich des Geschäftsbetriebs, "auf den sich der Einspruch bezieht" (Leitsatz von G 4/88, ABI. EPA 1989, 480), automatisch eingeschlossen. Siehe auch **T 702/97**, wo die Kammer es für unerheblich hielt, ob eine Gesamtrechtsnachfolge vorlag, weil es genüge, wenn der Geschäftsbereich übertragen wurde, in dessen Interesse der Einspruch eingelegt werde.

2.2 Beitritt

2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts

In dem der Kammer vorgelegten Fall **T 188/97** war im Anschluß an ein in Belgien eingeleitetes Beschlagnahmeverfahren eine erste Beitritts-erklärung eingereicht worden. Der Beitretende machte ursprünglich geltend, das belgische Beschlagnahmeverfahren sei als Patentverletzungsverfahren im Sinne des Artikels 105 EPÜ zu qualifizieren.

Der Kammer zufolge ist bei der Beurteilung der Natur einer Verfahrenshandlung eines Beteiligten vor dem EPA auf deren tatsächlichen Inhalt und nicht auf deren Form oder Bezeichnung abzustellen. Die Kammer hielt es für angemessen, diesen Grundsatz auch auf ein nationales Patentverletzungsverfahren anzuwenden. Der Beschluß des belgischen Gerichts beinhaltete eine Unterlassungsverfügung, wie sie auch gegenüber einem mutmaßlichen Patentver-

2. Procedural status of the parties

2.1 Transfer of party status

A transfer of a patent takes effect vis-à-vis the EPO only on request and on the production of documents showing that the transfer has taken place (Rules 20(3) and 61 EPC). Thus, where the transfer of the patent has not been registered at the date of filing of the transferring proprietor's appeal, that person is entitled to exercise the rights of the proprietor, even if the transfer itself took place before the filing of the appeal (**T 478/99** following T 870/92).

In **T 799/97**, in contrast to T 659/92 (where only various industrial property rights were transferred), the entire physical firm was taken over. This automatically included the part of the business "in the interests of which the opposition was filed" (headnote to G 4/88, OJ EPO 1989, 480). See also **T 702/97**, where the board ruled that universal succession was not necessary; it sufficed that the above-mentioned part of the business had been transferred.

2.2 Intervention

2.2.1 Admissibility of intervention

In the case before the board in **T 188/97**, an intervention had been filed following seizure proceedings instituted in Belgium. The intervener argued that the Belgian seizure proceedings should qualify as infringement proceedings under Article 105 EPC.

According to the board, the assessment of the nature of a procedural act taken by a party before the EPO was to be made with consideration of its actual substance rather than with consideration of its form or name. The board found it appropriate to apply this principle to national infringement proceedings too. The Belgian court order in question contained an injunctive order as would be served to an alleged infringer. The fact that the injunctive part of the

2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

2.1 Transmission de la qualité de partie

Le transfert d'un brevet n'a d'effet à l'égard de l'OEB que si une requête a été présentée et si des documents prouvant ce transfert ont été fournis (règles 20(3) et 61 CBE). Ainsi, lorsque l'inscription du transfert du brevet n'a pas été faite à la date à laquelle l'ancien titulaire du brevet a formé un recours, celui-ci est habilité à exercer les droits du titulaire du brevet, même si le transfert lui-même a eu lieu avant que le recours ne soit formé (**T 478/99** faisant suite à la décision T 870/92).

Dans l'affaire **T 799/97**, la totalité des biens de l'entreprise avait été transférée, contrairement à l'affaire T 659/92, dans laquelle il s'agissait seulement de la transmission d'un certain nombre de droits de propriété industrielle. De ce fait, l'activité de l'entreprise "à laquelle se rapporte l'opposition" (sommaire de la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480)) était automatiquement incluse. Voir aussi la décision **T 702/97**, dans laquelle la chambre considéra que la question de savoir s'il y avait eu une succession universelle était sans importance ; en effet, il suffisait que le secteur d'activité, dans l'intérêt duquel l'opposition avait été formée, eût été transmis.

2.2 Intervention

2.2.1 Recevabilité de l'intervention

Dans l'affaire **T 188/97**, une intervention avait été formée suite à une procédure de saisie introduite en Belgique. L'intervenant a fait valoir que la procédure de saisie belge avait valeur de procédure en contrefaçon au titre de l'article 105 CBE.

D'après la chambre, la nature d'un acte de procédure accompli par une partie devant l'OEB doit être appréciée en tenant compte de son contenu plutôt que de sa forme ou de son appellation. La chambre a jugé approprié d'appliquer également ce principe à la procédure nationale en contrefaçon. L'ordonnance du tribunal belge contenait une injonction telle que celle qui serait prononcée à l'encontre d'un contrefacteur présumé. Même si l'injonction a été

letzer erlassen werden könnte. Daß diese Verfügung im Berufungsverfahren aufgehoben wurde, bedeute nicht, daß sie niemals erlassen oder durchgeführt worden sei.

Daß der Begriff "proceedings for infringement" in der englischen Fassung von Artikel 105 EPÜ hinsichtlich der Art von Verfahren, auf deren Grundlage ein Beitritt erfolgen kann, extensiver ausgelegt werden könnte, als dies bei den Begriffen "action en contrefaçon" oder "Verletzungsklage" in der französischen und deutschen Fassung der Fall sei, sei für die Qualifizierung des Gerichtsbeschlusses irrelevant.

Daher gelangte die Kammer zu der Auffassung, daß mit dem in Belgien gegen den Beitretenden eingeleiteten Beschlagnahmeverfahren die dreimonatige Frist nach Artikel 105 EPÜ zu laufen begonnen hatte. Die Begründung für den Beitritt sei Teil der Beitrittserklärung und daher innerhalb der 3-Monatsfrist einzureichen. Es reiche nicht aus, wenn die Beitrittserklärung fristgerecht eingereicht werde, die Begründung hingegen erst nach Fristablauf.

In der Entscheidung **T 989/96** wurde daran erinnert, daß der Wirksamkeit eines Beitritts nicht etwa entgegensteht, daß er nicht im Einspruchsverfahren vor der Einspruchsabteilung, sondern erst im Einspruchsbeschwerdeverfahren erklärt worden ist (siehe G 1/94, ABI. EPA 1994, 787). Da das EPÜ keine über diejenigen der Artikel 105 (1) und (2) hinausgehenden Anforderungen für den Beitritt enthält, können auch dann, wenn der Beitritt erst im Beschwerdeverfahren erklärt wird, an seine Zulässigkeit keine zusätzlichen formalen Anforderungen wie die Zahlung einer weiteren Gebühr gestellt werden (siehe T 27/92 vom 25. Juli 1994, T 467/93, T 471/93, T 684/92, T 590/94 und T 144/95). Somit war in diesem Fall der Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers zulässig. Die Stellung eines unabhängigen Beschwerdeführers vermochte er jedoch selbst dann nicht zu erlangen, wenn er die Beschwerdegebühr entrichtete. Denn nach allgemeinen Grundsätzen, die auch in Artikel 107 EPÜ Eingang gefunden haben, kann sich nur derjenige beschweren, der im Verfahren erster Instanz Partei war und durch die dort ergangene Entscheidung auch tatsächlich beschwert ist (siehe auch **T 886/96**).

order was discharged on appeal did not mean that the injunction had never been ordered or had never taken place.

The board also found that the fact that in the English version of Article 105 EPC, the term "proceedings for infringement" might be a reference to a wider concept of the kind of procedure which could be the basis of an intervention than the terms "action de contrefaçon" or "Verletzungsklage" in the French and German versions had no bearing on the nature of the order.

The board thus concluded that the Belgian seizure proceedings instituted against the intervener started the three-month time limit under Article 105 EPC. The board also held that the grounds for intervention formed part of the notice of intervention and had therefore to be filed within this three-month time limit – it was not sufficient for the notice of intervention to be filed within this time limit, and the grounds of intervention after its expiry.

T 989/96 again pointed out that a party which had not intervened in opposition proceedings could nonetheless validly do so in ensuing appeal proceedings (see G 1/94, OJ EPO 1994, 787). The relevant EPC requirements were limited to Article 105(1) and (2), so even if intervention occurred only during appeal proceedings its admissibility could not be made conditional upon additional formal requirements such as paying a further fee (see T 27/92 of 25 July 1994, T 467/93, T 471/93, T 684/92, T 590/94 and T 144/95). In the case in point, therefore, the assumed infringer had validly intervened. However, he could not acquire independent appellant status even by paying the appeal fee; according to general principles also laid down in Article 107 EPC, an appellant had to have been party to the first-instance proceedings and adversely affected by the decision taken there (see also **T 886/96**).

révoquée en appel, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais eu lieu.

Le fait que l'expression "proceedings for infringement" utilisée dans la version anglaise de l'article 105 CBE soit une notion plus large que les expressions "action en contrefaçon" ou "Verletzungsklage" employées dans les versions française et allemande pour désigner le type de procédure susceptible de servir de base à une intervention, n'a aucune incidence sur la nature de l'ordonnance.

La chambre a donc conclu que la procédure belge de saisie à l'encontre du contrefacteur a marqué le début du délai de trois mois prévu à l'article 105 CBE. Elle a également estimé que les motifs d'intervention font partie de la déclaration d'intervention et qu'à ce titre, ils doivent être déposés dans ce délai de trois mois : il ne suffit pas que la déclaration d'intervention soit déposée dans le délai et que les motifs d'intervention le soient après l'expiration du délai.

Dans l'affaire **T 989/96**, il a été rappelé que le fait de ne pas avoir déclaré l'intervention au cours de la procédure d'opposition devant la division d'opposition, mais seulement au cours de la procédure de recours subséquente, ne nuisait pas à la validité de l'intervention (cf. G 1/94 (JO OEB 1994, 787)). Puisque la Convention ne prévoit pas d'autres exigences pour l'intervention que celles de l'article 105 (1) et (2), il ne convient pas, en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention, de poser des conditions additionnelles quant à la forme, telles que le paiement d'une taxe additionnelle, même si la déclaration d'intervention n'est produite qu'au cours de la procédure de recours (cf. les décisions T 27/92, du 25 juillet 1994, T 467/93, T 471/93, T 684/92, T 590/94 et T 144/95). Dans le cas d'espèce, il s'ensuivait que l'intervention du contrefacteur présumé était recevable. Toutefois, ce dernier ne pouvait acquérir la qualité de requérant à titre personnel, même s'il avait acquitté la taxe de recours. En effet, selon des principes généraux, dont on retrouve l'esprit dans l'article 107 CBE, entre autres, ne peut former un recours que celui qui avait la qualité de partie dans la procédure de première instance et qui a été lésé par la décision rendue en première instance (voir aussi la décision **T 886/96**).

3. Prüfungsumfang

3.1 Bindung der Parteien an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

In dem der Kammer vorgelegten Fall **T 724/99** beantragte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung; gegen diesen Antrag wandten sich die Beschwerdeführer (Einsprechenden), da sie für sie eine "reformatio in peius" bedeute. Die Kammer arbeitete die zu klärenden Fragen heraus:

Zunächst müsse danach gefragt werden, ob die erteilte Fassung der Ansprüche tatsächlich über die korrigierte, im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene Fassung hinausging – andernfalls scheide eine "reformatio in peius" aus.

Sei die erteilte Fassung der Ansprüche weiter gefaßt, liege prima facie ein Fall der "reformatio in peius" vor. In diesem Fall müsse die Kammer klären, ob die Entscheidung G 1/99 (ABI. EPA 2001, 381), die erlassen wurde, als das Beschwerdeverfahren im vorliegenden Fall bereits anhängig war, auf diesen anwendbar sei.

Schließlich sei sodann nach der Zulässigkeit der offenkundigen "reformatio in peius" zu fragen.

Aufgrund des Sachverhalts stellte die Kammer fest, daß die erteilte Fassung der Ansprüche über die geänderte, im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene Fassung hinausging, was prima facie eine "reformatio in peius" nahelege. Die Kammer war außerdem der Auffassung, daß G 1/99 als Teil der zu berücksichtigenden Rechtsprechung anzusehen sei. Bei deren Bestimmung sei auf den Zeitpunkt der Beschlußfassung und nicht auf den Beginn des Verfahrens oder auf eine bestimmte, von einem Beteiligten vorgenommene Verfahrenshandlung abzustellen. Ferner sei die bisherige Rechtsprechung zwar maßgebend, aber nicht bindend. Und schließlich sei auf den vorliegenden Fall die Entscheidung G 9/93 (ABI. EPA 1994, 891), in der die Große Beschwerdekammer ihre frühere Auffassung in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299) revidierte, aber für ähnlich gelagerte schwebende Verfahren eine anderslautende Entscheidung vorbehielt, nicht anwendbar. In G 1/99 wurde die bestehende Rechtsprechung, wie sie bereits in G 4/93 (ABI. EPA 1994, 875) enthalten war, lediglich geklärt.

3. Extent of scrutiny

3.1 Parties bound by requests – no reformatio in peius

In the case before the board in **T 724/99**, the respondent (patentee) requested maintenance of the patent as granted, a request objected to by the appellants (opponents) as reformatio in peius. The board outlined the questions it had to consider:

Whether or not the granted form of the claims was in fact wider than the amended form maintained by the opposition division – if not, there could be no reformatio in peius.

If the granted form of the claims was wider, there was a prima facie case of reformatio in peius. In this event the board had then to decide whether G 1/99 (OJ EPO 2001, 381), which was delivered while the appeals were pending, applied to the case.

The final question to be answered would then be whether the apparent reformatio in peius was permissible or not.

On the facts of the case the board found that the granted form of the claims was wider than the amended maintained form, which prima facie amounted to reformatio in peius. The board also concluded that G 1/99 had to be considered as part of the relevant case law. According to the board, the relevant case law is considered when a decision is being made and not when proceedings are commenced or any particular step in the proceedings is taken by a party. Secondly, case law is authoritative but not binding. Thirdly, the situation in G 9/93 (OJ EPO 1994, 891), where the Enlarged Board overruled its earlier decision G 1/84 (OJ EPO 1985, 299), but made provision for similar pending cases, did not apply. G 1/99 merely clarified the existing case law as already contained in G 4/93 (OJ EPO 1994, 875).

3. Étendue de l'examen

3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Dans l'affaire **T 724/99**, l'intimé (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet tel que délivré, ce que le requérant (opposant) a contesté au motif que cela représentait une reformatio in peius. La chambre a décrit les questions sur lesquelles elle devait se pencher.

Elle devait tout d'abord se demander si les revendications du brevet tel que délivré étaient réellement plus larges que dans la forme modifiée telle que maintenue par la division d'opposition. Dans la négative, il ne peut pas y avoir de reformatio in peius.

Si les revendications du brevet tel que délivré sont plus larges, il existe une présomption de reformatio in peius, auquel cas la chambre doit examiner s'il convient de suivre la décision G 1/99 (JO OEB 2001, 381), rendue alors que le recours était toujours en instance.

Enfin, la chambre devait se demander si l'apparente reformatio in peius pouvait être autorisée ou non.

Au vu des faits de l'espèce, la chambre a constaté que les revendications du brevet tel que délivré étaient plus larges que dans le texte tel que maintenu, ce qui, de prime abord, suggère une reformatio in peius. Elle a conclu que la décision G 1/99 faisait partie de la jurisprudence pertinente. D'après la chambre, la jurisprudence pertinente est prise en considération lorsqu'une décision est rendue et non pas lorsqu'une procédure est introduite ou lorsqu'un acte de procédure est accompli par une partie. D'autre part, la jurisprudence a valeur de principe mais ne lie pas les instances. Enfin, la situation est différente de celle qui faisait l'objet de l'affaire G 9/93 (JO OEB 1994, 891), où la Grande Chambre de recours a décidé de ne pas suivre sa décision antérieure G 1/84 (JO OEB 1985, 299), tout en précisant que cette nouvelle jurisprudence ne s'appliquait pas aux affaires en instance. La décision G 1/99 ne faisait que clarifier la jurisprudence existante énoncée dans la décision G 4/93 (JO OEB 1994, 875).

Aufgrund des Sachverhalts urteilte die Kammer, daß der Patentinhaber (Beschwerdegegner) einen Antrag hätte stellen können, der den vom Einsprechenden (Beschwerdeführer) und der Kammer erhobenen Einwänden Rechnung getragen hätte, ohne sie schlechter zu stellen, als wenn sie nicht Beschwerde eingelegt hätten. Da eine solche Einschränkung durchaus möglich gewesen wäre, sei der einzige Antrag des Beschwerdegegners als unzulässig anzusehen.

Die in der Sache G 1/99 aufgestellten Grundsätze wurden auch im Fall **T 994/97** angewandt. Im Beschwerdeverfahren legte der Patentinhaber und Beschwerdegegner Anspruch 1 in der ursprünglich erteilten und nicht in der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung zugrunde. Durch implizites Übergehen der ihm im Einspruchsverfahren auferlegten Beschränkungen seines ansonsten unzulässigen Anspruchs 1 erweiterte er dessen Umfang, wodurch der Einsprechende und einzige Beschwerdeführer schlechter gestellt wurde, als wenn er nicht Beschwerde eingelegt hätte. Die Beschwerde wurde daher zurückgewiesen.

Weitere Beispiele für die Anwendung der Grundsätze von G 1/99 finden sich in **T 594/97** und **T 76/99**.

3.2 Sachverhaltsprüfung – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Stützt sich der einsprechende Beschwerdeführer vor Ablauf der Frist zur Beschwerdebegründung nur auf einen einzigen Grund (hier mangelnde Offenbarung, Artikel 83 EPÜ), ohne die von der ersten Instanz zu anderen Patenthinderungsgründen getroffene Entscheidung zu bestreiten, dann ist das Beschwerdeverfahren grundsätzlich auf diesen Grund beschränkt. Dies folgt aus analoger Anwendung der Entscheidung G 9/91 (ABI. EPA 1993, 408), wonach ein Einsprechender grundsätzlich auf die Gründe beschränkt ist, die er vor Ablauf der Einspruchsfrist angegeben hat, es sei denn, die Gegenpartei stimmt zu, daß weitere Gründe behandelt werden. Die Einführung weiterer Gründe in das Beschwerdeverfahren, wie mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes, liegt daher im Ermessen der Beschwerdekammer, gegebenenfalls mit Zustimmung der Gegenpartei.

The board held on the facts of the case that the patentee (respondent) could have filed a request which would have overcome the objections put forward by the opponents (appellants) and the board but which would not have put the appellants in a worse situation than if they had not appealed. As such a limitation was possible, the respondent's only request had to be held inadmissible.

The principles enunciated in G 1/99 were also applied in **T 994/97**. On appeal, the patentee and respondent started from claim 1 as granted instead of claim 1 as maintained by the opposition division. Thus, by implicit deletion of the inadmissible restrictions made during the opposition proceedings, it extended the scope of claim 1 and thus put the opponent and sole appellant in a worse situation than if it had not appealed. The claim was therefore rejected.

Further examples of the application of the principles of G 1/99 are to be found in **T 594/97** and **T 76/99**.

3.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

If, before expiry of the time limit for filing the grounds of appeal, an appellant (opponent) bases his appeal on a single ground (here: insufficient disclosure, Article 83 EPC) without challenging the first-instance decision on other non-patentability grounds, then the appeal proceedings will normally be confined to that ground. This follows mutatis mutandis from the ruling in G 9/91 (OJ EPO 1993, 408) that opponents are normally restricted to the grounds raised before the opposition period expired, unless the opposing party agrees to discuss additional ones. The introduction, in appeal proceedings, of further grounds (such as lack of novelty or inventive step) is thus at the board's discretion, and may also require the opposing party's agreement.

Compte tenu des faits de l'espèce, la chambre a estimé que le titulaire du brevet (intimé) aurait pu déposer une requête qui aurait levé les objections soulevées par l'opposant (requérant) et la chambre elle-même, mais qui n'aurait pas aggravé la situation du requérant par rapport à celle dans laquelle il se trouvait avant le recours. Une telle limitation étant possible, force était de considérer comme irrecevable l'unique requête de l'intimé.

Les principes énoncés dans la décision G 1/99 ont également été appliqués dans l'affaire **T 994/97**. Dans la procédure de recours, le titulaire du brevet (intimé) est parti de la revendication 1 du brevet tel que délivré au lieu de la revendication 1 telle que maintenue par la division d'opposition. Ainsi, en supprimant implicitement des restrictions irrecevables apportées pendant la procédure d'opposition, il a étendu la portée de la revendication 1, plaçant ainsi l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que si celui-ci n'avait pas formé de recours. Par conséquent, la revendication a été rejetée.

On trouvera dans les affaires **T 594/97** et **T 76/99** d'autres exemples d'application des principes énoncés dans la décision G 1/99.

3.2 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Si le requérant (opposant) a fondé son recours, dans le délai applicable, sur un motif unique (en l'espèce, exposé de l'invention insuffisant, article 83 CBE) sans contester la décision de première instance en ce qui concerne les autres motifs s'opposant à la brevetabilité, il s'ensuit que la procédure de recours est en principe limitée au motif en cause. Ceci découle par analogie de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), selon laquelle un opposant est en principe limité aux motifs qu'il a invoqués avant l'expiration du délai d'opposition, sauf lorsque la partie adverse accepte que d'autres motifs soient traités. L'introduction d'autres motifs dans la procédure de recours, tels que le défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'objet d'une revendication, est laissée à l'appréciation de la chambre de recours, le cas échéant avec l'accord de la partie adverse.

Ein erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellter Antrag, auch mangelnde erfinderische Tätigkeit des Anspruchsgegenstandes zu behandeln, stellt jedenfalls dann einen Verfahrensmißbrauch dar, wenn der Beschwerdeführer eine Mitteilung der Beschwerdekammer unbeantwortet läßt, in der die Parteien mehr als ein halbes Jahr vor der Verhandlung darauf hingewiesen wurden, daß sich diese auf die Diskussion mangelnder Offenbarung (Artikel 83 EPÜ) beschränken werde. Ein solcher Antrag wird von der Beschwerdekammer nicht zugelassen (T 470/97).

Auch in T 1063/98 wurden einige Dokumente erstmals in der Beschwerdebegründung erwähnt. Da sich die Beschwerdebegründung innerhalb des rechtlichen Rahmens des ursprünglichen Einspruchs hielt, war die Beschwerde zulässig. Die Beschwerde war nicht ausschließlich auf diese neuen Dokumente gestützt; diese wurden als Erwiderung auf die Begründung der Entscheidung der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingeführt und waren somit nicht als Verfahrensmißbrauch zu werten.

4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

Artikel 108 Satz 2 EPÜ ist nicht dahin auszulegen, daß die bloße Übermittlung eines Abbuchungsauftrags für die Beschwerdegebühr an das EPA als Einlegung der Beschwerde anzusehen ist (im Anschluß an J 19/90). Das Fehlen eines Hinweises auf Regel 65 EPÜ in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung macht diese weder unvollständig noch irreführend (T 778/00 (ABI. EPA 2001, 554)).

4.1 Beschwerdefähige Entscheidung

Auf die Entscheidung der Kammer in der Sache T 1032/97 hin beantragte der Beschwerdeführer, die Kammer möge die schriftliche Entscheidungsbegründung abändern, um sie mit ihren angeblichen vorhergehenden Ausführungen während der mündlichen Verhandlung in Einklang zu bringen; der Fall solle zur Weiterbehandlung nach Maßgabe dieser früheren Ausführungen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden. Hilfsweise beantragte der Anmelder die Anberaumung eines neuen Termins zur mündlichen Verhandlung, damit er weitere Argumente und Beweismittel zu den von der Kammer in ihrer Entscheidungsbegründung aufgeworfenen Fragen einreichen könne.

Certainly the board will refuse to entertain (as an abuse of procedure) a request to discuss inventive step if made for the first time in oral proceedings before the board and the appellant has not responded to the board's communication, issued more than half a year previously, informing the parties that the discussion would be confined to insufficient disclosure (Article 83 EPC) (T 470/97).

In T 1063/98 the statement of grounds for appeal also mentioned some documents for the first time. As the grounds for appeal remained within the legal framework of the original opposition, the appeal was admissible. The appeal was not based entirely on the new documents, which were introduced in response to the ratio decidendi of the decision of the opposition division and thus did not constitute an abuse of procedure.

4. Filing and admissibility of appeal

Article 108, second sentence, EPC is not to be interpreted to the effect that merely sending the EPO a debit order for the appeal fee means that the appeal has been filed (following J 19/90). The absence of a reference to Rule 65 EPC in the annex to the communication of the possibility of appeal does not make the communication incomplete or misleading (T 778/00, OJ EPO 2001, 554).

4.1 Appealable decisions

After the board had reached a decision in T 1032/97, the appellant requested that the board modify its reasons for the decision outlined in the written decision to conform with its alleged prior rulings at the oral proceedings and that the case be remitted to the examining division for further prosecution consistent with those prior rulings. The applicant alternatively requested that another date be set for further oral proceedings so that he could present additional arguments and evidence addressing the issues raised in the board's reasons for the decision.

Une requête formulée pour la première fois au cours de la procédure orale devant la chambre de recours et visant à obtenir que soit aussi traité le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication, constitue un abus de procédure lorsque le requérant a omis de répondre à une notification de la chambre dans laquelle les parties avaient été informées plus de six mois avant la procédure orale que celle-ci se limiterait à la discussion de l'insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE). La chambre de recours n'a pas fait droit à une telle requête (T 470/97).

Dans l'affaire T 1063/98, le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait certains documents pour la première fois. Etant donné que les motifs du recours s'inscrivaient dans le cadre de droit de l'opposition initiale, le recours était recevable. Le recours n'était pas entièrement fondé sur les nouveaux documents, lesquels avaient été introduits en réponse aux motifs et au dispositif de la décision de la division d'opposition, si bien qu'il n'y avait pas abus de procédure.

4. Formation et recevabilité du recours

La deuxième phrase de l'article 108 CBE ne doit pas être d'interprétée comme signifiant que le simple fait de transmettre à l'OEB un ordre de débit destiné au paiement de la taxe de recours revient à former un recours (cf. décision J 19/90). L'indication des voies de recours ne saurait être considérée comme incomplète ou susceptible d'induire en erreur parce qu'elle ne fait pas référence à la règle 65 CBE (T 778/00, JO OEB 2001, 554).

4.1 Décisions susceptibles de recours

Après que la chambre eut rendu sa décision dans l'affaire T 1032/97, le requérant a demandé que la chambre modifie les motifs figurant dans la version écrite de la décision afin de rendre celle-ci conforme à ce qui avait été prétendument décidé lors de la procédure orale. Il a demandé également que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de la procédure conformément à ce qui avait été décidé. A titre subsidiaire, le demandeur a demandé que soit fixée une autre date pour une autre procédure orale, de sorte qu'il puisse présenter des arguments et des éléments de preuve supplémentaires concernant les questions soulevées dans les motifs de la décision rendue par la chambre.

Der Kammer zufolge zielten diese Anträge auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer ab. Die Große Beschwerdekammer habe in G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322) festgestellt, daß es einem gerichtlichen Verfahren vorbehalten sei, Anträge, die sich auf die angebliche Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes stützen und auf die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA abzielen, als unzulässig zu verwerfen. Die Entscheidung über die Unzulässigkeit könne unverzüglich und ohne prozessuale Formalitäten von der Beschwerdekammer erlassen werden, die auch die Entscheidung getroffen habe, deren Überprüfung beantragt werde.

4.2 Beschwerdeberechtigung

4.2.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

In **G 3/99** (ABI. EPA 2002, 347) befand die Große Beschwerdekammer, daß die Beschwerde gemäß Regel 100 EPÜ von einem gemeinsamen Vertreter eingereicht werden muß, wenn die Partei der Einsprechenden aus mehreren Personen besteht. Wird die Beschwerde von einer hierzu nicht berechtigten Person eingelegt, so betrachtet die Beschwerdekammer sie als nicht ordnungsgemäß unterzeichnet und fordert den gemeinsamen Vertreter daher auf, die Beschwerde innerhalb einer bestimmten Frist zu unterzeichnen. Die nichtberechtigte Person, die die Beschwerde eingelegt hat, wird von dieser Aufforderung in Kenntnis gesetzt. Scheidet der bisherige gemeinsame Vertreter aus dem Verfahren aus, so ist gemäß Regel 100 EPÜ ein neuer gemeinsamer Vertreter zu bestimmen.

Zur Wahrung der Rechte des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muß während des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der gemeinsamen Einsprechenden bzw. der gemeinsamen Beschwerdeführer angehört. Beabsichtigt einer der gemeinsamen Einsprechenden oder der gemeinsamen Beschwerdeführer (oder der gemeinsame Vertreter), sich aus dem Verfahren zurückzuziehen, so muß das EPA durch den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 100 (1) EPÜ bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet werden, damit der Rückzug aus dem Verfahren wirksam wird.

In **T 920/97** wurde festgestellt, daß im Falle eines zugelassenen Vertreters, der ermächtigt wurde, für eine durch eine Entscheidung

The board found that these requests sought the revision of a final decision taken by a board of appeal having the force of *res judicata*. As held by the Enlarged Board of Appeal in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322), the jurisdictional measure to be taken in response to requests based on the alleged violation of a fundamental procedural principle and aimed at the revision of a final decision of a board of appeal should be the refusal of the requests as inadmissible. The decision on admissibility was to be issued immediately and without further formalities by the board of appeal which took the decision forming the subject of the request for revision.

4.2 Entitlement to appeal

4.2.1 Entitlement to appeal – formal aspects

In **G 3/99** (OJ EPO 2002, 347), the Enlarged Board of Appeal held that where the opposing party consists of a plurality of persons, an appeal must be filed by the common representative under Rule 100 EPC. Where the appeal is filed by a non-entitled person, the board of appeal must consider it not to be duly signed and consequently invite the common representative to sign it within a given time limit. The non-entitled person who filed the appeal must be informed of this invitation. If the previous common representative is no longer participating in the proceedings, a new common representative must be determined pursuant to Rule 100 EPC.

In order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO must be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under Rule 100(1) EPC in order for the withdrawal to take effect.

In **T 920/97** it was held that in the absence of any clear indication to the contrary, a professional representative who was authorised to act for a

La chambre a estimé que ces requêtes visaient à obtenir la révision d'une décision définitive d'une chambre de recours qui était déjà revêtue de la force de chose jugée. Comme l'a fait observer la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322), il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité 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 de l'OEB. La décision d'irrecevabilité doit être rendue immédiatement et sans autre formalité par la chambre de recours qui a rendu la décision dont la révision est demandée.

4.2 Personnes admises à former un recours

4.2.1 Conditions de forme

Dans l'affaire **G 3/99** (JO OEB 2002, 347), la Grande Chambre de recours a estimé que lorsque la partie qui fait opposition est constituée d'une pluralité de personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre de recours considère qu'il n'a pas été dûment signé, et invite par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours est informée de cette invitation. Si l'ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun est désigné en application de la règle 100 CBE.

Dans le souci de préserver les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement, tout au long de la procédure, qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si l'un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) veut se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que le retrait prenne effet.

Dans l'affaire **T 920/97**, la chambre a estimé qu'en l'absence d'indication laissant penser le contraire, il y a lieu de présumer que tout mandataire

beschwerte Partei zu handeln, und der anschließend Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt hat, mangels klarer gegenteiliger Hinweise davon auszugehen ist, daß er im Namen derselben Partei handelt, für die er auch in erster Instanz tätig geworden ist, und nicht für eine andere, nicht beschwerdebefugte Person.

Wird die Beschwerde von einem beschwerten Verfahrensbeteiligten eingereicht, die Beschwerdebegründung jedoch von einer anderen Gesellschaft, die nicht Partei im Einspruchsverfahren war, geschweige denn durch den Ausgang des Verfahrens beschwert ist, so ist die Beschwerde als unzulässig anzusehen. Da die Ausführungsordnung zu Artikel 133 (3) letzter Satz EPÜ diesbezüglich nichts vorsieht, ist derzeit gemäß dem Europäischen Patentübereinkommen die Vertretung einer juristischen Person durch einen Angestellten einer anderen, wirtschaftlich mit dieser verbundenen juristischen Person nicht zulässig, und diese kann daher nicht die Beschwerdebegründung in deren Namen einreichen (T 298/97, ABI. EPA 2002, 83).

4.2.2 Materielle Beschwerdeberechtigung

Gemäß Artikel 107 Satz 1 EPÜ steht die Beschwerde denjenigen zu, die an dem Verfahren, das zu der Entscheidung geführt hat, beteiligt waren, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Im Fall T 1229/97 war eine Einsprechende durch die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung von weiteren Einspruchsverfahren ausgeschlossen worden; die zweite Entscheidung erging somit formell nicht mehr gegen sie, so daß sich das Problem der Verfahrensbeteiligung im Hinblick auf das weitere Einspruchsverfahren stellte. Dadurch, daß die erste Entscheidung der Einspruchsabteilung von der Einsprechenden angefochten worden war, bewirkte die Beschwerde nach Ansicht der Kammer aufgrund des Suspensiveffekts, daß die Wirksamkeit der Entscheidung solange gehemmt war, bis über die Beschwerde entschieden wurde. Dies führte dazu, daß die Einsprechende materiellrechtlich nach wie vor am weiteren Verfahren vor der Einspruchsabteilung beteiligt war, selbst wenn die Entscheidung formell nicht gegen sie ergangen war. Sie war somit auch für das weitere Verfahren anzusehen, das zur Zurückweisung des Einspruchs geführt hatte, und war durch diese Entscheidung auch beschwert.

party adversely affected by a decision and then filed an appeal against this decision must be presumed to be acting on behalf of the very same party that he acted for in the first-instance proceedings, and not on behalf of someone else not entitled to appeal.

If the notice of appeal is filed by an adversely affected party, but the grounds of appeal are filed by a different company which was not a party to the opposition proceedings, let alone a party adversely affected by the outcome of those proceedings, the appeal cannot be held admissible. No provision having been made in the Implementing Regulations pursuant to Article 133(3) EPC, last sentence, the EPC does not currently allow the representation of one legal person by the employee of another economically related legal person, who cannot therefore file the grounds of appeal on the other's behalf (T 298/97, OJ EPO 2002, 83).

4.2.2 Party adversely affected

Under Article 107, first sentence, EPC, any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. In T 1229/97 the opposition division had first decided that the opponent was not entitled to party status, and had therefore not formally notified him of its second decision (rejecting the opposition). Thus the issue was his non-participation in these ex officio proceedings. In the board's view, because the opponent had appealed against the first decision and an appeal has suspensive effect, the decision remained in abeyance until the appeal was settled. So in law the opponent had remained party to the further opposition proceedings, even if not formally notified of the (second) decision, which in rejecting the opposition had also adversely affected him.

agréé qui a été chargé d'agir pour le compte d'une partie lésée par une décision et qui forme ensuite un recours contre ladite décision agit pour le compte de la même partie que celle qu'il a représentée en première instance, et non pas pour le compte d'une autre personne non admise à former recours.

Si le recours est formé par une partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit mais que les motifs du recours sont déposés par une autre société qui n'est pas partie à la procédure d'opposition, le recours ne peut pas être jugé recevable, ceci à plus forte raison si la société en question n'est pas lésée par l'issue de cette procédure. Aucune disposition n'ayant été adoptée dans le règlement d'exécution au titre de l'article 133(3) CBE, dernière phrase, la CBE ne permet pas, en l'état actuel, la représentation d'une personne morale par l'employé d'une autre personne morale apparentée économiquement, qui ne peut donc pas déposer le mémoire exposant les motifs du recours pour le compte de l'autre (T 298/97, JO OEB 2002, 83).

4.2.2 Partie déboutée

L'article 107 CBE dispose que toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à ses prétentions. Dans l'affaire T 1229/97, la division d'opposition avait décidé dans un premier temps que l'opposant n'avait pas qualité de partie à la procédure, de sorte que la seconde décision n'avait pas été formellement rendue contre lui. Ceci soulevait la question de savoir qui avait la qualité de partie dans la suite de la procédure. Selon la chambre, du fait que l'opposant avait recouru contre la première décision de la division d'opposition et que ce recours avait un effet suspensif, la décision était dépourvue d'effet juridique jusqu'à ce qu'une décision fût rendue au sujet du recours. Il s'ensuivait que l'opposant, pour ce qui est du fond, était habilité à participer à la suite de la procédure devant la division d'opposition, même si la (seconde) décision n'avait formellement pas été rendue contre lui. Par conséquent, il convenait de le considérer comme partie dans la suite de la procédure, qui avait conduit au rejet de l'opposition, et d'admettre qu'il avait aussi été lésé par cette décision.

In **T 54/00** folgte die Kammer der Entscheidung T 506/91, wonach ein Beschwerdeführer nicht als "beschwert" im Sinne von Artikel 107 EPÜ angesehen werden kann, wenn er seinen Hauptantrag oder früheren Hilfsantrag zurückgezogen und sich mit einem zulässigen Hilfsantrag einverstanden erklärt hat. Der Patentinhaber hatte angenommen, daß er als einziger Beschwerdeführer infolge des Schutzes gegen eine "reformatio in peius" mit dem Patent in einer geänderten Fassung besser gestellt wäre als bei Widerruf des Patents. Da das Patent in der erteilten Fassung jedoch mit seinen spezifischen Anträgen nicht im Widerspruch stand, war er nicht beschwert, so daß die Beschwerde unzulässig war. Ebenso wenig ließ die Kammer das Argument des Beschwerdeführers gelten, er habe seine bevorzugten Anträge "bedingt zurückgezogen", und sein Recht zur Beschwerdeeinlegung sei daher nicht beeinträchtigt. Nach Auffassung der Kammer konnte die Einspruchsabteilung schließlich nicht für die Fehlinterpretation eines erfahrenen Vertreters und insbesondere für dessen fehlerhafte Rechtsauffassung verantwortlich gemacht werden. Siehe auch **T 434/00**.

4.3 Form und Frist der Beschwerde

4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Die Berichtigung des Namens des Beschwerdeführers, durch die eine andere natürliche oder juristische Person an die Stelle der in der Beschwerdeschrift angegebenen Person treten soll, ist nach Regel 65 (2) EPÜ in Verbindung mit Regel 64 a) EPÜ zulässig, wenn die wirkliche Absicht darin bestand, die Beschwerde im Namen dieser Person einzulegen, und den Angaben in der Beschwerdeschrift, erforderlichenfalls mit Hilfe sonstiger aktenkundiger Informationen, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entnommen werden konnte, daß die Beschwerde im Namen dieser Person hätte eingelegt werden sollen (**T 97/98**, ABI. EPA 2002, 183).

4.4 Beschwerdebegründung

4.4.1 Allgemeine Grundsätze

Der Verweis auf das eigene Vorbringen in der ersten Instanz kann die explizite Angabe der rechtlichen und tatsächlichen Gründe für die Beschwerde in der Regel nicht ersetzen. Die Rechtsprechung hat solche Beschwerdebegründungen auch nur in Ausnahmefällen zugelassen. In der

In **T 54/00** the board followed decision T 506/91, holding that an appellant cannot be considered "adversely affected" within the meaning of Article 107 EPC if he has withdrawn his main or preceding auxiliary requests and agreed to an allowed auxiliary request. The patentee had believed that, on account of the protection against reformatio in peius, he would be in a better position as a sole appellant with a patent in amended form than with a revoked patent. However, as the patent as granted was not inconsistent with what he had specifically requested, he was not adversely affected and the appeal was inadmissible. Nor did the board accept the appellant's argument that his preferred requests had been "conditionally withdrawn" without prejudice to his right to appeal. Finally, the opposition division could not be held responsible for an experienced representative's misinterpretation, especially not for his view of the law. See also **T 434/00**.

4.3 Form and time limit of appeal

4.3.1 Form and content of appeal

Correction of the name of the appellant to substitute a natural or legal person other than the one indicated in the appeal is allowable under Rule 65(2) EPC in conjunction with Rule 64(a) EPC, if it was the true intention to file the appeal in the name of the said person and if it could be derived from the information in the appeal, if necessary with the help of other information on file, with a sufficient degree of probability that the appeal should have been filed in the name of that person (**T 97/98**, OJ EPO 2002, 183).

4.4 Statement of grounds of appeal

4.4.1 General principles

Merely referring to one's own first-instance submissions cannot normally replace an explicit account of the legal and factual reasons for the appeal. Only exceptionally has the case law allowed substantiation to take that form. References to earlier submissions, even when taken

Dans l'affaire **T 54/00**, la chambre a suivi la décision T 506/91, estimant qu'un requérant ne peut être "lésé" au sens de l'article 107 CBE s'il a retiré sa requête principale ou subsidiaire en se déclarant d'accord avec une requête subsidiaire à laquelle il était fait droit. Le titulaire du brevet avait cru qu'en raison de la protection contre la reformatio in peius, il serait dans une meilleure position en tant qu'unique requérant avec un brevet sous une forme modifiée qu'avec un brevet révoqué. Toutefois, comme le brevet tel que délivré n'était pas compatible avec ce qu'il avait spécifiquement requis, il n'était nullement lésé et le recours était irrecevable. La chambre n'a pas non plus accepté l'argument du requérant selon lequel sa requête préférée aurait été "retirée conditionnellement" sans préjudice de son droit de recours. Enfin, la division d'opposition ne peut pas être tenue responsable de l'erreur d'interprétation commise par un mandataire expérimenté, et encore moins de la conception que celui-ci a du droit. Cf. également **T 434/00**.

4.3 Forme et délai du recours

4.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Le nom du requérant peut être rectifié conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire – au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier – que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (**T 97/98** (JO OEB 2002, 183)).

4.4 Mémoire exposant les motifs du recours

4.4.1 Principes généraux

Le renvoi aux moyens invoqués en première instance ne peut généralement pas se substituer à l'indication explicite des motifs de droit et de fait sur lesquels se fonde le recours. Cette façon de motiver le recours n'a été admise dans la jurisprudence qu'à titre exceptionnel. En règle

Regel läßt ein Verweis auf früheres Vorbringen, selbst in Zusammenchau mit der angegriffenen Entscheidung, nicht unmittelbar erkennen, welche der tragenden Gründe der Entscheidung fehlerhaft sein sollen und aufgrund welcher Überlegungen dies der Fall sein soll. Die Kammer und die Gegenpartei sind dann ohne eigene Ermittlungen nicht in der Lage, die Beschwerde auf ihre Begründetheit hin zu prüfen (T 349/00; siehe auch T 165/00).

4.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

Obwohl in T 875/98 in der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebegründung nicht direkt auf einen Fehler der angegriffenen Entscheidung, sondern auf die Entscheidung einer anderen Einspruchsabteilung Bezug genommen wurde, mit der ein Patent widerrufen wurde, das sich angeblich auf einen ganz ähnlichen, wenn nicht identischen Gegenstand bezog, war die Kammer der Auffassung, daß die Beschwerde alle Anforderungen des Artikels 108 EPÜ einschließlich des letzten Satzes ("Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen") erfüllte.

Beim Lesen der Beschwerdeunterlagen und der mit der Beschwerde angefochtenen Entscheidung sei für die Kammer und den Beschwerdegegner ohne unzumutbaren Aufwand unmittelbar ersichtlich, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte. Diese Gründe könnten auch den Beschwerdeunterlagen entnommen werden, wenngleich bedauerlicherweise auf indirekte Weise und etwas umständlich. Es sei nicht notwendig, früheres Vorbringen aus dem erstinstanzlichen Verfahren heranzuziehen, und es sei offensichtlich, daß nichts anderes als eine Überprüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung beantragt werde.

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In T 111/98 stellte die Kammer fest, daß eine Änderung der Ansprüche infolge der Einführung eines neuen Dokuments in das Beschwerdeverfahren keinen ausreichenden Grund für eine Zurückverweisung des Falls an die erste Instanz darstellt.

Die Kammer wies darauf hin, daß der in Artikel 111 (1) EPÜ vorgesehene Ermessensspielraum der Beschwerdekammer bezüglich der Zurückverweisung sinnlos wäre, wenn sie ipso

together with the contested decision, do not as a rule clearly indicate which grounds of the decision are regarded as mistaken, and why. The board and the opposing party cannot then consider the merits of the appeal without making investigations of their own (T 349/00, see also T 165/00).

4.4.2 Exceptions to these principles

In T 875/98 the board decided that, although the notice and grounds of appeal did not directly refer to any deficiency of the decision under appeal and instead made reference to a decision of revocation by a different opposition division of a patent allegedly relating to very similar if not identical subject-matter, the appeal met all the requirements of Article 108 EPC, including that of its last sentence ("Within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed").

The board found that it was immediately apparent upon reading the appeal documents and the decision under appeal, without undue burden on the board and on the respondent, what the legal and factual reasons were why the impugned decision should be set aside. These could also be derived from the appeal documents, albeit, undesirably, in an indirect and somewhat concealed fashion. There was no need to refer to previous submissions before the department of first instance and it was evident that nothing more than a review of the arguments of the decision under appeal was requested.

5. Remittal to the department of first instance

In T 111/98 the board held that amendment of the claims in response to the citation of a new document during appeal proceedings is not as such a sufficient reason to remit the case to the department of first instance.

The board pointed out that the provision of a discretionary power of remittal under Article 111(1) EPC would make no sense if the boards were ipso facto obliged to remit the

générale, le renvoi à un exposé antérieur, même considéré en rapport avec la décision entreprise, ne permet pas de connaître immédiatement, parmi les motifs décisifs de la décision, ceux qui sont contestés et selon quelles considérations. Il s'ensuit que la chambre et la partie adverse ne sont pas en mesure d'examiner si le recours est fondé sans effectuer leurs propres recherches (T 349/00 ; voir aussi T 165/00).

4.4.2 Exception à ces principes

Dans l'affaire T 875/98, la chambre a décidé que, même si l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours ne font pas directement référence à la décision attaquée, mais à une décision de révocation prise par une autre division d'opposition à l'encontre d'un brevet censé se rapporter à une invention similaire, pour ne pas dire identique, le recours remplit toutes les conditions de l'article 108 CBE, dont celle énoncée dans sa dernière phrase ("Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la décision").

La chambre a estimé que la lecture des pièces du recours et de la décision attaquée permettait, au prix d'un effort raisonnable pour la chambre et l'intimé, de discerner d'emblée les motifs de fait et de droit pour lesquels la décision attaquée devait être annulée. Ces motifs découlaient aussi des pièces du recours, quoique, malheureusement, d'une façon plutôt indirecte et voilée. Point n'était besoin de se référer à des moyens antérieurs déposés devant la première instance, et il était évident que la requête ne faisait que demander un réexamen des arguments de la décision qui faisait l'objet du recours.

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire T 111/98, la chambre a estimé qu'une modification des revendications en réponse à la citation d'un nouveau document pendant la procédure de recours n'est pas, en soi, une raison suffisante pour renvoyer l'affaire devant la première instance.

La chambre a fait remarquer que le pouvoir d'appréciation pour renvoyer une affaire au titre de l'article 111(1) CBE n'aurait aucun sens si les chambres étaient automatiquement tenues

facto gezwungen wäre, den Fall zurückzuverweisen, sobald ein neuer Gegenstand in das Beschwerdeverfahren eingeführt werde. Artikel 111 (1) EPÜ verleihe der Kammer auch das Recht, ggf. als erste und einzige Instanz tätig zu werden. Die Zurückverweisung eines Falles verursache eine erhebliche Verzögerung und zusätzliche Kosten für alle Beteiligten und das EPA. Eine Zurückverweisung wegen einer neuen Entgegenhaltung sollte daher die Ausnahme und auf Fälle beschränkt bleiben, in denen ein Beteiligter andernfalls nicht hinreichend Gelegenheit hätte, sich gegen ein auf ein neues Dokument gestütztes Vorbringen zu verteidigen, oder in denen der Sachverhalt derart verändert wird, daß der Fall keine Ähnlichkeit mehr mit demjenigen aufweist, der in erster Instanz entschieden wurde.

Die Kammer ging auch auf die Entscheidung T 273/84 ein, wonach es bei Berücksichtigung von Dokumenten, die erstmals im Beschwerdeverfahren vorgelegt worden sind, angebracht sein kann, den Fall an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, damit die neuen Dokumente von zwei Instanzen geprüft werden können. In T 273/84 mußte die Prüfung der Patentierbarkeit jedoch auf neuer Grundlage wieder aufgenommen und das zu lösende technische Problem im Licht der neuen Entgegenhaltung bestimmt werden. Das war primär Sache der ersten Instanz. Nach T 273/84 war die Zurückverweisung somit nicht durch die Einführung eines neuen Dokuments bedingt, sondern durch die Relevanz dieses Dokuments für die Entscheidung. Daher stand die Entscheidung der Kammer nicht zu T 273/84 in Widerspruch.

In T 715/95 hatte die Kammer entscheidungserhebliche Dokumente zugelassen, die früher hätten vorgelegt werden können und müssen (siehe "Sachverhaltsprüfung – Anwendung von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren"). Die Kammer verwies den Fall an die Vorinstanz zurück und nahm eine Kostenverteilung zugunsten des Beschwerdefegners vor. Die durch die Zurückverweisung verursachte Verzögerung sei bedauerlich, werde aber durch zwei Faktoren abgemildert – die Einwilligung des Beschwerdefegners und die Tatsache, daß das Verfahren auf jeden Fall so lange ausgesetzt werden mußte, bis die Entscheidung in der Sache G 1/99 vorlag.

case whenever new matter was raised in appeal proceedings. Thus Article 111(1) EPC also conferred the power on the board to act, inter alia, as the first and only instance where appropriate. Remittal of a case resulted in a substantial delay of the procedure and involved additional costs for all the parties and the EPO. Remittal due to a new document should therefore be the exception, if, without remittal, a party would not have had sufficient opportunity to defend itself against an attack based on a new document, or if the factual framework had changed to such an extent that the case was no longer comparable with the one decided by the department of first instance.

The board also discussed decision T 273/84, which held that, where documents were taken into consideration which were introduced for the first time in appeal proceedings, it might be appropriate to refer the matter back to the opposition division to make it possible for the new documents to be examined at two levels of jurisdiction. However, in T 273/84 the examination as to patentability needed to be resumed on a new basis and the technical problem to be solved determined in the light of the new citation. This was primarily the task of the department of first instance. Thus, according to T 273/84, remittal was not conditional upon a new document being taken into consideration but depended on the relevance of the document. The board's decision did not therefore contradict T 273/84.

In T 715/95 the board had admitted relevant documents which could and should have been submitted earlier (see "Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings"). The board remitted the case, apportioning costs in favour of the respondent. The delay to the proceedings thus caused was regrettably unavoidable but mitigated by two factors – the acceptance by the respondent and the fact that the case would in any event have had to be stayed pending the outcome of G 1/99.

de renvoyer l'affaire dès que de nouveaux éléments sont présentés pendant une procédure de recours. Ainsi, l'article 111(1) CBE confère également à la chambre le pouvoir d'agir, notamment, en qualité de première et unique instance lorsque cela est approprié. Le renvoi d'une affaire entraîne un retard considérable de la procédure ainsi que des coûts supplémentaires pour toutes les parties et l'OEB. Le renvoi d'une affaire au motif qu'un nouveau document a été produit doit donc être l'exception et n'être décidé, par exemple, que si, sans renvoi, une partie n'aurait pas suffisamment l'occasion de se défendre contre des attaques fondées sur le nouveau document, ou si les faits ont changé à un tel point que l'affaire n'est plus comparable avec celle qui a été tranchée par la première instance.

La chambre s'est également penchée sur la décision T 273/84, selon laquelle, lorsque des documents introduits pour la première fois dans une procédure de recours sont pris en considération, il peut être approprié de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour que les documents nouveaux puissent être examinés par deux instances. Néanmoins, dans l'affaire T 273/84, l'examen quant à la brevetabilité devait être repris sur une nouvelle base et le problème technique à résoudre devait être déterminé à la lumière de la nouvelle citation. Cela incombe essentiellement à la première instance. Ainsi, selon cette décision, le renvoi ne dépend pas de la prise en considération d'un nouveau document, mais de la pertinence du document. Par conséquent, la décision de la chambre n'est pas en contradiction avec la décision T 273/84.

Dans l'affaire T 715/95, la chambre avait admis des documents pertinents qui auraient pu (et dû) être produits plus tôt (cf. plus haut "Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours"). La chambre a renvoyé l'affaire et réparti les frais en faveur de l'intimé. Le retard de procédure en résultant était malheureusement inévitable mais atténué par deux facteurs : le fait que l'intimé ait accepté et que l'affaire aurait de toute façon dû être suspendue en attendant l'issue de l'affaire G 1/99.

In **T 1065/99** befand die Kammer, daß das Recht auf rechtliches Gehör mißachtet worden war, was einen schweren Verfahrensmangel darstelle. Nach ständiger Rechtsprechung könne die Kammer die Sache in derartigen Fällen an die erste Instanz zurückverweisen. Dies sei nicht nur nach Artikel 111 (1) EPÜ in das Ermessen der Kammer gestellt, sondern die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern verlange eine solche Zurückverweisung sogar, wenn im erstinstanzlichen Verfahren gravierende Versäumnisse zutage treten (siehe Artikel 10 VOBK). In diesem Fall sah die Kammer es als einen zwingenden Grund für eine Zurückverweisung an, daß die Verfahrensgerechtigkeit zu Lasten des Beschwerdeführers so schwerwiegend verletzt worden war, daß die Erstinstanzentscheidung keinesfalls bestehen bleiben durfte. Durch die Aufhebung dieser Entscheidung und die Zurückverweisung konnte die Kammer dem Beschwerdeführer die Möglichkeit geben, seine Patentanmeldung erneut den Vorschriften des EPÜ und ordnungsgemäßen Verfahrensstandards entsprechend so prüfen zu lassen, als hätte es die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung und das Verfahren, das zu dieser Entscheidung geführt hatte, niemals gegeben.

6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

6.1 Rücknahme der Beschwerde

In **T 304/99** verzichtete der Patentinhaber auf den als einzigen streitigen Anspruch, worauf der Einsprechende seine Beschwerde unter der Voraussetzung zurücknahm, daß der streitige Anspruch gestrichen blieb. Die Kammer sah darin eine Analogie zu der Sachlage im Fall **T 6/92**, in dem der Kammer infolge einer teilweisen Rücknahme einer Beschwerde die Möglichkeit genommen wurde, den verbleibenden Gegenstand zu prüfen. Unter Hinweis auch auf **G 8/91** (ABI. EPA 1993, 346) und **G 9/92** (ABI. EPA 1994, 875) befand die Kammer, daß dieselben Grundsätze auch in diesem Fall anwendbar seien und daß das Patent daher unter Streichung des streitigen Anspruchs und ohne Prüfung der übrigen Ansprüche aufrechterhalten werden müsse.

7. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

In der Entscheidung **G 3/99** (ABI. EPA 2002, 347) bestätigte die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung **G 8/92** (nicht veröffentlicht), in der festgestellt wurde, daß eine Vorlage prinzipiell nur dann zulässig ist,

In **T 1065/99** the board found that there had been an infringement of the right to be heard which amounted to a substantial procedural violation. According to the board, it was well-established that in such cases the board might remit the case to the department of first instance. Not only was this permitted in the board's discretion by Article 111(1) EPC, the Rules of Procedure of the Boards of Appeal required such remittal if fundamental deficiencies were apparent in the first-instance proceedings unless special reasons were present (see Article 10 RPBA). In this case the board found that there was a compelling reason for remittal in that the appellant had suffered such a serious denial of procedural justice that it would have been unsafe to allow the first-instance decision to stand. By setting that decision aside and remitting the case, the board could give the appellant the opportunity to have its patent application examined, under the provisions of the EPC, de novo and according to proper procedural standards as if the decision under appeal and the proceedings which led up to it had never taken place.

6. Termination of appeal proceedings

6.1 Withdrawal of the appeal

In **T 304/99** the patentee withdrew the only disputed claim, whereupon the opponent withdrew its appeal, on condition that the disputed claim remain deleted. The board saw a similarity to the position in **T 6/92**, where, following a partial withdrawal of an appeal, the board was deprived of its discretionary power to examine the remaining subject-matter. Referring also to **G 8/91** (OJ EPO 1993, 346) and **G 9/92** (OJ EPO 1994, 875), the board found that the same principles also applied in the case before it and the patent was therefore to be maintained with the disputed claim deleted and without consideration of the other undisputed claims.

7. Referral to the Enlarged Board of Appeal

In **G 3/99** (OJ EPO 2002, 347) the Enlarged Board of Appeal confirmed what had already been stated in decision **G 8/92** (not published in the OJ EPO), namely that, even if the Enlarged Board considers as a matter

Dans l'affaire **T 1065/99**, la chambre a constaté qu'il y avait eu une violation du droit d'être entendu, ce qui représentait un vice substantiel de procédure. De l'avis de la chambre, il est bien établi qu'en pareil cas, l'affaire peut être renvoyée devant la première instance. Cela est non seulement laissé à l'appréciation de la chambre en vertu de l'article 111(1) CBE, mais également exigé par le règlement de procédure des chambres de recours lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent (article 10, RPCR). En l'espèce, la chambre a estimé que l'affaire devait impérativement être renvoyée, car les droits procéduraux du requérant avaient à ce point été lésés que l'on ne pouvait en aucun cas maintenir la décision de première instance. En annulant cette décision et en renvoyant l'affaire, la chambre donnait au requérant l'occasion de faire réexaminer sa demande de brevet selon les dispositions de la CBE et les principes de procédure applicables, comme si la décision attaquée et la procédure dont elle dérive n'avaient jamais existé.

6. Clôture de la procédure de recours

6.1 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 304/99**, le titulaire du brevet avait retiré la seule revendication contestée, sur quoi l'opposant a retiré son recours, à condition que la revendication contestée reste supprimée. La chambre a estimé que la situation était analogue à celle de l'affaire **T 6/92**, où, suite à un retrait partiel du recours, la chambre ne pouvait plus examiner les autres éléments de l'invention. Se référant également aux décisions **G 8/91** (JO OEB 1993, 346) et **G 9/92** (JO OEB 1994, 875), la chambre a décidé que les mêmes principes étaient d'application en l'espèce, et que le brevet devait donc être maintenu avec la suppression de la revendication litigieuse, sans prendre en considération les revendications non contestées.

7. Saisine de la Grande Chambre de recours

Dans la décision **G 3/99** (JO OEB 2002, 347), la Grande Chambre de recours a confirmé ce qu'elle avait déjà énoncé dans sa décision **G 8/92** (non publiée au JO OEB), à savoir que si le recours doit en principe être

wenn die Beschwerde zulässig ist. Sie stellte jedoch auch fest, daß dies nicht gilt, wenn gerade die Zulässigkeit der Beschwerde Gegenstand der Vorlage ist. Ohne diese Ausnahme würde den Kammern in Fällen wie diesem die Möglichkeit vorenthalten, die Große Beschwerdekammer mit Rechtsfragen zu befassen, die für die Zulässigkeit einer Beschwerde von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dies würde Artikel 112 (1) a) EPÜ zuwiderlaufen, dem keine solchen Einschränkungen zu entnehmen sind.

8. Einreichen geänderter Patentansprüche während des Beschwerdeverfahrens

8.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche

Die Kammern haben im Laufe der Zeit Kriterien entwickelt, anhand deren die Zulässigkeit geänderter Anträge eingeschränkt werden soll.

In der Entscheidung T 648/96 bekräftigte die Beschwerdekammer, daß die im Beschwerdeverfahren angewandten Grundsätze bezüglich kurz vor oder während der mündlichen Verhandlung eingereichter Ansprüche ebenfalls für das **Verfahren vor der Einspruchsabteilung** gelten.

Der Zeitpunkt der Einreichung von geänderten Ansprüchen oder Hilfsanträgen im Zusammenspiel mit der Schwierigkeit der Prüfung ist ein wichtiges Beurteilungskriterium für ihre verfahrensmäßige Berücksichtigung.

8.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung

Im Fall **T 1105/98** wurde der Hilfsantrag erst am Anfang der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer überreicht.

Die Kammer war der Auffassung, daß ein solcher Antrag auf der Grundlage von Regel 71a (2) EPÜ als verspätet zurückgewiesen werden kann, soweit der betreffende Hilfsantrag nicht wegen einer Änderung des dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts zuzulassen ist.

Das durch Regel 71a (2) EPÜ eingeräumte Ermessen gilt nur für einen unveränderten, dem Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalt. Die Kammer hielt im vorliegenden Fall den Sachverhalt für unverändert, so daß sie ihr Ermessen ausüben konnte.

Bei der Ausübung des Ermessens sei darauf zu achten, daß die geänderten Ansprüche formal in Ordnung und

of principle that, for a referral to be admissible, the appeal has to be admissible, this does not apply if the referral itself concerns the admissibility of the appeal. Without this exception, in cases like the one before the board, the boards would be denied the opportunity to refer questions on important points of law concerning the admissibility of an appeal. This would contradict Article 112(1)(a) EPC where no restrictions of that kind appear.

8. Filing of amended claims in appeal proceedings

8.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration

Over the years, the boards have laid down criteria for limiting the admissibility of amended requests.

In T 648/96 the board reaffirmed that claims filed late (ie just before or at the oral hearing) are subject to the same principles in **opposition proceedings** as in appeal proceedings.

The time at which amended claims or auxiliary requests are filed, combined with how difficult they are to examine, is an important factor when considering how to handle them.

8.1.1 Time of filing – difficulty of examination

In **T 1105/98** the auxiliary request was not submitted until the start of oral proceedings before the board.

The board took the view that such a request could be refused as late-filed under Rule 71a(2) EPC, unless it was to be admitted because the subject of the proceedings had changed.

Discretion under Rule 71a(2) EPC could be exercised only if no such change had occurred. The board thought this was the case here; it could therefore exercise its discretion.

In doing so, it had to make sure that the amended claims fulfilled the formal requirements and appeared

recevable pour que la saisine soit recevable, cela ne s'applique pas lorsque la saisine porte en soi sur la recevabilité du recours. Sans cette exception, les chambres seraient en effet privées, dans des cas tels que la présente espèce, de la possibilité de soumettre à la Grande Chambre de recours des questions de droit d'importance fondamentale concernant la recevabilité d'un recours. Cela serait contraire à l'article 112(1)a) CBE, lequel ne prévoit aucune restriction de ce type.

8. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

8.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

Au fil des années, les chambres ont déterminé des critères qui fixent des limites à la recevabilité des requêtes modifiées.

Dans la décision T 648/96, la chambre de recours a confirmé que les principes appliqués à la procédure de recours eu égard aux revendications déposées tardivement, juste avant ou pendant la procédure orale, étaient également applicables à la **procédure devant la division d'opposition**.

La décision de prendre en considération des revendications modifiées ou des requêtes subsidiaires est notamment fonction de la date à laquelle elles ont été déposées et de la difficulté que suscite leur examen.

8.1.1 Date du dépôt – difficulté de l'examen

Dans l'affaire **T 1105/98**, la requête subsidiaire ne fut déposée qu'au début de la procédure orale devant la chambre de recours.

Selon la chambre, il est possible de rejeter une telle requête en vertu de la règle 71bis(2) CBE, à moins qu'il ne convienne d'admettre la requête subsidiaire en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

Le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 71bis(2) CBE ne peut être exercé que lorsque les faits de la cause sont inchangés. Dans le cas d'espèce, la chambre a considéré que les faits étaient inchangés de sorte qu'elle a pu exercer son pouvoir d'appréciation.

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, il convient de veiller à ce que les revendications modifiées soient

sachlich erfolversprechend seien, wobei der für die Prüfung notwendige Zeitaufwand sowie das rechtliche Gehör zu berücksichtigen seien.

Diese Voraussetzungen seien nicht erfüllt, wenn eine weitere Recherche für die Prüfung notwendig wäre, so daß entweder die mündliche Verhandlung vertagt oder die Sache zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen werden müßte.

Im Fall **T 17/97** wurde während der mündlichen Verhandlung vor der Kammer ein geänderter Erteilungsantrag eingereicht.

Die Kammer stellte fest, daß es Sache des betreffenden Organs sei, Änderungen im Text des erteilten Patents im Einspruchs- und im Beschwerdeverfahren im Rahmen seines Ermessens nach Regel 57a und 58 (2) EPÜ zuzulassen oder nicht.

Um zugelassen zu werden, sollten Änderungsvorschläge der Begründung des Einspruchs und den in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Fragen Rechnung tragen und erforderlich sein, insbesondere, wenn sie aufgrund der in Artikel 100 EPÜ festgelegten Einspruchsgründe eingebracht werden.

9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

9.1 Allgemeines

In **J 15/01** stellte die Kammer fest, daß die Tatsache, daß sich die Beschwerde gegen einen Bescheid und nicht gegen eine Entscheidung nach Artikel 106 (1) EPÜ richtet, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht rechtfertigt. Mit der Einlegung und Begründung einer Beschwerde (Einreichung der Beschwerdeschrift, Beschwerdebegründung, Zahlung der Beschwerdegebühr) werde die Beschwerde aus juristischer Sicht existent. Dies führe dazu, daß die zuständige Kammer darüber zu befinden und die Beschwerde zu prüfen habe (Artikel 110 EPÜ). Wenn die Kammer – wie im vorliegenden Fall – zu dem Ergebnis komme, daß keine anfechtbare Entscheidung nach Artikel 106 (1) EPÜ vorliege, so habe dies zwar zur Folge, daß die Beschwerde unzulässig, gleichwohl aber existent sei, da die in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Erfordernisse erfüllt seien. Die Beschwerdegebühr konnte infolgedessen in Anbetracht der obengenannten Gründe nicht zurückgezahlt werden.

likely to succeed, bearing in mind the time needed to ascertain this but also the right to be heard.

These conditions were not fulfilled if a further search was needed, so that either the oral proceedings had to be postponed or the matter remitted to the first instance for further prosecution.

In **T 17/97** at the oral proceedings before the board an amended request was submitted.

The board held that the admissibility of amendments to the text of the granted patent during opposition and appeal proceedings is a matter that is for the instance in question to decide in its discretion under Rules 57a and 58(2) EPC.

To be admissible, proposed amendments should be appropriate and necessary having regard to the nature of the grounds for opposition and the issues raised thereby, namely if they are occasioned by grounds for opposition laid down in Article 100 EPC.

9. Reimbursement of appeal fees

9.1 General issues

In **J 15/01** the board ruled that the fact that an appeal was against a communication, as opposed to a decision under Article 106(1) EPC, did not justify refunding the appeal fee. The filing and substantiation process (notice of appeal, statement of grounds, payment of appeal fee) gave legal life to the appeal, requiring a board to consider and decide it (Article 110 EPC). If – as in this case – the board concluded that there had not been an appealable decision under Article 106(1) EPC, this made the appeal inadmissible but did not mean it had never existed, the requirements under Article 108 EPC having been met. The appeal fee could not therefore be refunded.

correctes, quant à la forme, et de nature à permettre une issue positive quant au fond, tout en tenant compte du temps nécessaire à l'examen et du droit des parties à être entendues.

Ces conditions ne sont pas remplies quand l'examen des modifications exige une recherche supplémentaire de sorte qu'il faudrait soit ajourner la procédure orale, soit renvoyer l'affaire à la première instance pour suite à donner.

Dans l'affaire **T 17/97**, une requête en modification avait été présentée lors de la procédure orale devant la chambre.

De l'avis de la chambre, la recevabilité des modifications apportées au texte du brevet tel que délivré pendant les procédures d'opposition et de recours est une question qui doit être tranchée par l'instance concernée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conformément aux règles 57bis et 58(2) CBE.

Pour être recevables, les modifications proposées doivent être appropriées et nécessaires compte tenu de la nature des motifs d'opposition et des questions qui y sont soulevées, notamment la question de savoir si elles sont occasionnées par les motifs d'opposition figurant à l'article 100 CBE.

9. Remboursement de la taxe de recours

9.1 Généralités

Dans la décision **J 15/01**, la chambre a déclaré que le fait qu'un recours ait été formé contre une notification, et non pas contre une décision conformément à l'article 106(1) CBE, justifie le non-remboursement de la taxe de recours. Le recours est valablement formé par le dépôt de l'acte de recours, la production d'un mémoire exposant les motifs du recours et le paiement de la taxe de recours. Dès lors, la chambre est tenue d'examiner le recours et de rendre une décision (article 110 CBE). Lorsque la chambre – comme dans le cas d'espèce – parvient à la conclusion qu'il n'existe pas de décision susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE, il s'ensuit que le recours est irrecevable, mais néanmoins existant puisqu'il a été satisfait aux exigences de l'article 108 CBE. Par conséquent, il était impossible de rembourser la taxe de recours pour les raisons susmentionnées.

In der Sache **T 778/00** (ABI. EPA 2001, 554) war innerhalb der Frist zur Einlegung der Beschwerde und zur Zahlung der Beschwerdegebühr lediglich ein Abbuchungsauftrag (EPA Form 1010), mit dem eine Beschwerdegebühr entrichtet worden war, aber keine Beschwerdeschrift eingegangen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sollte mit der Zahlung der Beschwerdegebühr die Beschwerde als eingelegt gelten.

Nach Auffassung der Kammer steht diese Meinung aber nicht in Einklang mit der gesetzlichen Regelung. Einlegung der Beschwerde und Zahlung der Beschwerdegebühr in Artikel 108 Satz 1 und 2 EPÜ seien als zwei getrennte Erfordernisse der Beschwerde geregelt. Nach diesen Bestimmungen könne die Zahlung der Beschwerdegebühr die Einlegung der Beschwerde nicht ersetzen. Dies habe aber auch zur Folge, daß die Beschwerdegebühr erst mit Einlegung der Beschwerde fällig werde. Gehe keine Beschwerde ein, so sei die Beschwerdegebühr ohne Rechtsgrund gezahlt und daher zurückzuzahlen (ständige Rechtsprechung seit T 41/82).

Schließlich war die Kammer aus Rechtsgründen auch daran gehindert, der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Nachreichung der Beschwerdeschrift zu geben. Die Frist zur Einlegung der Beschwerde sei nicht verlängerbar, da sie gesetzlich festgelegt und nicht vom EPA bestimmt sei (Regel 84 EPÜ). Das Erfordernis der rechtzeitigen Einlegung der Beschwerde sei nach Artikel 108 EPÜ Satz 1 i. V. m. Regel 64 b) EPÜ nicht nachholbar (vgl. Regel 65 (1) EPÜ). Da innerhalb der Frist nach Artikel 108 EPÜ Satz 1 keine Beschwerde eingelegt wurde, konnte die Beschwerdegebühr nicht fällig werden. Diese war daher zurückzuzahlen.

9.2 Wesentlicher Verfahrensmangel

Im Fall **T 17/97** war der Antrag des Beschwerdeführers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr darauf gestützt, daß die Einspruchsabteilung ein bestimmtes Dokument gemäß Artikel 114 (2) EPÜ und Regel 71a (1) EPÜ nicht berücksichtigt hatte.

Nach Auffassung der Kammer beruhte dies auf einer Fehleinschätzung der Relevanz des fraglichen Dokuments. Eine solche Fehleinschätzung stelle naturgemäß keinen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ dar.

In **T 778/00** (OJ EPO 2001, 554), when the time limit for appeal expired the appellant had not filed notice of appeal, merely a debit order (EPO Form 1010) in payment of the appeal fee. In his view, the appeal should be deemed to have been filed on payment of the fee.

For the board, however, such a view was inconsistent with the provisions of the Convention, which – in Article 108, first and second sentences, EPC – treated filing the appeal and paying the appeal fee as two separate requirements. According to these provisions, paying the fee was no substitute for filing the appeal. However, another consequence was that the fee did not fall due until the appeal was filed. If no appeal was received, the fee had been paid without reason and therefore had to be reimbursed (established case law since T 41/82).

Nor, on legal grounds, could the board give the appellant a period of grace for filing the notice of appeal. The time limit for filing an appeal could not be extended, as it was fixed by law (Rule 84 EPC), not by the EPO. The requirement for filing the appeal on time pursuant to Article 108, first sentence, in conjunction with Rule 64(b) EPC was not remediable (see Rule 65(1) EPC). As no appeal had been filed within the time limit referred to in Article 108, first sentence, EPC, the appeal fee had never fallen due and therefore had to be reimbursed.

9.2 Substantial procedural violation

In case **T 17/97** the appellant's request for reimbursement of the appeal fee was based on the fact that the opposition division had disregarded a particular document pursuant to Article 114(2) EPC and Rule 71a(1) EPC.

In the board's judgment this was caused by an erroneous assessment of the relevance of the document at issue. Such a misinterpretation, by its very nature, did not constitute a procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

Dans l'affaire **T 778/00** (JO OEB 2001, 554), l'Office avait reçu, dans le délai prévu pour le dépôt du recours et le paiement de la taxe de recours, uniquement un avis de débit destiné au paiement de la taxe de recours, mais pas le document constituant l'acte de recours. La requérante a fait valoir qu'on pouvait considérer le recours comme formé dès lors que la taxe de recours avait été acquittée.

Selon la chambre, cette opinion était cependant incompatible avec les dispositions applicables. Aux termes de l'article 108, première et deuxième phrases CBE, la formation du recours et le paiement de la taxe de recours sont conçus comme des exigences bien distinctes du recours. D'après ces dispositions, le paiement de la taxe de recours ne saurait se substituer à la formation du recours. Il s'ensuit aussi que la taxe de recours n'est exigible que lorsque le recours a été formé. Si aucun acte de recours n'est déposé, le paiement de la taxe de recours ne repose sur aucun fondement juridique et cette taxe doit donc être remboursée (jurisprudence constante depuis la décision T 41/82).

Enfin, pour des raisons juridiques, la chambre ne pouvait pas non plus permettre à la requérante de déposer l'acte de recours après l'expiration du délai prescrit. Le délai de recours n'est pas prorogeable, parce qu'il est fixé par la Convention et non impartit par l'OEB (règle 84 CBE). Il n'est pas prévu de remède lorsque le recours n'a pas été formé dans le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE ensemble la règle 64 b) CBE (cf. règle 65(1) CBE). Etant donné qu'aucun recours n'a été formé dans le délai prescrit à l'article 108, première phrase CBE, il ne pouvait pas être exigé de taxe de recours. Celle-ci devait donc être remboursée.

9.2 Vice substantiel de procédure

Dans l'affaire **T 17/97**, la requête en remboursement de la taxe de recours formulée par le requérant était fondée sur le fait que la division d'opposition n'avait pas tenu compte d'un document en application de l'article 114(2) CBE et de la règle 71bis(1) CBE.

La chambre a estimé que cela était dû à une appréciation erronée de la pertinence du document en question. Une telle appréciation erronée, par sa nature même, ne constitue pas un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Im Fall **T 177/98** stellte die Kammer fest, daß nach Artikel 113 EPÜ und Regel 68 (2) EPÜ Entscheidungen des EPA nur "auf Gründe gestützt werden [dürfen], zu denen die Beteiligten sich äußern konnten", und daß sie "zu begründen sind". Anders als vom Beschwerdeführer behauptet, sind die Instanzen des Amts bei ihren Entscheidungen also nicht verpflichtet, die Argumente der Beteiligten im einzelnen zu berücksichtigen und zu jeder im Verfahren vorgebrachten Kombination des Stands der Technik Stellung zu nehmen, sondern müssen sich lediglich mit den von den Parteien geltend gemachten Einspruchsgründen nach Artikel 100 EPÜ befassen. Im vorliegenden Fall, in dem es um eine Vielzahl von Dokumenten und Argumenten ging, hielt die Einspruchsabteilung nicht alle Argumente für sehr wichtig und erörterte sie deshalb nicht alle in ihrer schriftlichen Entscheidung. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß es Aufgabe jedes Entscheidungsorgans sei, die relevanten Argumente zu erfassen und auf sie einzugehen. Je umfangreicher aber das Material und je zahlreicher die Argumente, um so wahrscheinlicher werde es, daß eine Auswahl nach der Relevanz der Argumente getroffen werde. Dies sei eine Ermessensfrage.

In **T 859/97** vertrat die Kammer den Standpunkt, daß es für die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung nach Artikel 97 (1) EPÜ ausreicht, wenn nach Ansicht der Prüfungsabteilung auch nur ein einzelner Grund der Erteilung eines europäischen Patents entgegensteht. Im vorliegenden Fall sah sich die Prüfungsabteilung außerstande, ein Patent zu erteilen, da nach ihrer Auffassung der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht neu war. Die Prüfungsabteilung war mithin nicht verpflichtet, zur Patentierbarkeit der Ansprüche 1 bis 6 Stellung zu nehmen. Die Erfordernisse der Regel 67 EPÜ waren nicht erfüllt.

In **T 1065/99** führte die Kammer zunächst aus, wenn sich die Prüfungsabteilung auf einen vom EPA nach Maßgabe des PCT erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (IPER) verlasse, sollte bei Anmeldern nicht der Eindruck erweckt werden, als habe die Prüfungsabteilung die Patentierbarkeitsvoraussetzungen des EPÜ nicht objektiv geprüft. Die Prüfungsabteilung verfüge nach dem EPÜ über ein Ermessen, auf das sie weder tatsächlich noch dem Schein nach verzichten dürfe, indem sie einen derartigen Prüfungsbericht einfach übernehme. Verzichte ein Organ zugunsten eines

In **T 177/98** the board stated that Article 113 EPC and Rule 68(2) EPC require solely that decisions of the EPO "be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments" and "shall be reasoned ...". Therefore, contrary to the assertion of appellant, in their decisions, the instances of the EPO have no obligation to consider in detail the arguments of the parties and to give an opinion on every combination of prior art made during the proceedings but are solely obliged to take a position on the grounds for opposition of Article 100 EPC called upon by the parties. In the present case, where a large number of documents and arguments were brought forward, the opposition division did not consider all arguments as highly important and therefore did not discuss them all in its written decision. The board held that it was the task of each decision-taking body to grasp the relevant arguments and to reply to them. However, the more material was provided, with corresponding arguments, the more it might be likely that a choice of importance of the arguments was made. This was a question of discretion.

In **T 859/97** the board took the view that it was sufficient for the examining division, when deciding to refuse a European patent application under Article 97(1) EPC, to state one ground only which in their opinion would prejudice the grant of a European patent. In the present case, the examining division was unable to grant a patent because it was of the opinion that the subject-matter of claim 7 was not new. Consequently, the examining division was under no obligation to comment on the patentability of claims 1 to 6. The requirements of Rule 67 EPC were not met.

In **T 1065/99** the board first stated that when an International Preliminary Examination Report (IPER) drawn up by the EPO under the PCT was relied on by the examining division, such reliance should not be presented to applicants in such a manner as to suggest that the examining division had not given objective consideration to the patentability requirements of the EPC. The examining division has discretionary powers under the EPC which it should not surrender, or appear to surrender, by mere adoption of such a Report. The board said that the abdication by one body of its legal

Dans l'affaire **T 177/98**, la chambre a indiqué que l'article 113 CBE et la règle 68(2) CBE exigent seulement que les décisions de l'OEB soient fondées "sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position" et "doivent être motivées ...". Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les instances de l'OEB, dans leurs décisions, ne sont pas tenues d'examiner en détail les arguments des parties et de donner un avis sur toutes les combinaisons de l'état antérieur de la technique évoquées pendant la procédure : elles sont uniquement tenues de prendre position sur les motifs d'opposition de l'article 100 CBE invoqués par les parties. De nombreux documents et arguments ayant été avancés dans la présente espèce, la division d'opposition n'a pas accordé à tous un degré d'importance élevé et ne les a pas tous discutés dans sa décision écrite. De l'avis de la chambre, il incombe à chaque instance de discerner quels sont les arguments pertinents et d'y répondre. Toutefois, plus le nombre de pièces et d'arguments est important, plus il est vraisemblable qu'un choix devra être opéré parmi eux. Il s'agit d'une question d'appréciation.

Dans l'affaire **T 859/97**, la chambre est arrivée à la conclusion qu'en rejetant une demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE, il suffit à la division d'examen d'indiquer un seul motif faisant obstacle à la délivrance d'un brevet européen. En l'espèce, la division d'examen n'a pas pu délivrer le brevet car elle a estimé que l'objet de la revendication 7 était dénué de nouveauté. Par conséquent, la division d'examen n'était pas tenue de se prononcer sur la brevetabilité des revendications 1 à 6. Il n'était pas satisfait aux exigences de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 1065/99**, la chambre a tout d'abord indiqué que si la division d'examen se fonde sur un rapport d'examen préliminaire international établi par l'OEB au titre du PCT, elle ne doit pas donner aux demandeurs l'impression de ne pas avoir examiné de façon objective les conditions de brevetabilité prévues par la CBE. La division d'examen possède un pouvoir d'appréciation au titre de la CBE auquel elle ne doit pas renoncer en se contentant d'avaliser le rapport précité. De l'avis de la chambre, si l'instance renonce, au bénéfice d'une autre instance, à l'obligation qui lui est faite d'exercer son pouvoir

anderen auf seine rechtliche Pflicht zur Ermessensausübung, so laufe dies auf eine implizite Weigerung hinaus, sein Ermessen überhaupt auszuüben (Entscheidungsgründe 4, 6 und 7).

Nach Ansicht der Kammer waren in diesem Fall mehrere derartige wesentliche Verfahrensverstöße begangen worden, die alle die Rüge des Beschwerdeführers begründet erschienen ließen, die angefochtene Entscheidung sei auf Gründe gestützt, zu denen er keine Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen. Die Prüfungsabteilung habe sich den IPER als alleinige Grundlage für ihre Auffassung, daß die Anmeldung die Erfordernisse des EPÜ nicht erfülle, zu eigen gemacht. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß drei Einwände – bezüglich Irrelevanz, mangelnder Klarheit und nicht ausreichender Offenbarung – im IPER und damit auch im Bescheid gemäß Regel 51 EPÜ nur am Rand gestreift worden seien. Damit hatte der Betroffene keine Gelegenheit, diesen Einwänden entgegenzutreten. Die Kammer ordnete daher wegen Verletzung von Artikel 113 (1) EPÜ die Erstattung der Beschwerdegebühr an.

Im Fall **T 875/98** stellte die Kammer fest, daß das EPÜ keine Verfahrensvorschrift enthält, wonach die Einspruchsabteilung verpflichtet ist, sich bei ihrer Entscheidung in einem bestimmten Fall an eine Entscheidung in einem anderen Fall zu halten. Eine einzelne Entscheidung einer Einspruchsabteilung begründe auch dann, wenn der Gegenstand beider Fälle einen engen Zusammenhang aufweise, noch keine "Rechtsprechung", der in einem anderen Einspruchsverfahren zu folgen sei.

Im Fall **J 5/01** war die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung von der Eingangsstelle zu einem Zeitpunkt erlassen worden, als sie hierzu nicht mehr berechtigt war. Die Entscheidung wurde erlassen, nachdem der Anmelder gemäß Artikel 96 (1) EPÜ erklärt hatte, seine Anmeldung aufrecht erhalten zu wollen; von diesem Zeitpunkt an ist die Prüfungsabteilung für die Prüfung der Anmeldung zuständig, die Eingangsstelle hingegen nicht mehr zuständig (Artikel 16 EPÜ i. V. m. Artikel 18 (1) EPÜ). Wegen dieses wesentlichen Verfahrensfehlers ordnete die Juristische Beschwerdekammer die Erstattung der Beschwerdegebühr an.

duty to exercise discretion to another body amounted to a tacit refusal to exercise that discretion at all (see Reasons 4, 6 and 7).

The board found a number of substantial such violations occurred in this case, all corresponding to the appellant's complaint that the decision under appeal was based on grounds on which it had no opportunity to comment. The IPER was adopted by the examining division as the only basis for its opinion that the application did not meet the requirements of the EPC. The board came to the conclusion that there were three objections – as to irrelevance, clarity and sufficiency – which were only obliquely touched upon in the IPER, and thus in the Rule 51 Communication. Therefore, the party had no opportunity to contest those objections. The board ordered the reimbursement of the appeal fees for the violation of Article 113(1) EPC.

In **T 875/98** the board noted that the EPC did not contain any rule of procedure which imposed on an opposition division an obligation to abide, in its decision concerning a certain case, by a decision in a different case. It held that a single decision issued by an opposition division did not establish a "case law" which must be adhered to in another opposition case even if the subject-matter of the two respective cases are closely related.

In **J 5/01**, the decision under appeal was taken by the Receiving Section when it was no longer empowered to take it. Indeed said decision was taken after the applicant had indicated under Article 96(1) EPC that he wished to proceed further with the application, at which point in time the examining division became responsible for the examination of the application and the Receiving Section ceased to be responsible (Article 16 EPC in conjunction with Article 18(1) EPC). Because of this substantial procedural violation, the legal board ordered the reimbursement of the appeal fee.

d'appréciation, cela revient tacitement à refuser purement et simplement d'exercer ce pouvoir (cf. points 4, 6 et 7 des motifs).

La chambre a constaté que plusieurs vices substantiels s'étaient produits en l'espèce, lesquels correspondaient à l'allégation du requérant selon laquelle la décision attaquée reposait sur des motifs au sujet desquels il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Le rapport d'examen préliminaire international avait été adopté par la division d'examen comme seule base de son opinion selon laquelle la demande ne remplissait pas les conditions de la CBE. La chambre est arrivée à la conclusion que trois objections (pertinence, clarté et suffisance) étaient indirectement abordées dans le rapport d'examen préliminaire international, et donc dans la notification établie au titre de la règle 51. Par conséquent, la partie n'avait pas eu l'occasion de contester ces objections. La chambre a ordonné le remboursement des taxes de recours pour violation de l'article 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 875/98**, la chambre a relevé que la CBE ne comporte aucune disposition de procédure obligeant une division d'opposition de s'aligner, dans la décision qu'elle doit rendre dans une affaire, sur une décision rendue dans une autre affaire. Selon la chambre, une décision unique prise par une division d'opposition ne crée pas un "précédent" auquel il faudrait se conformer dans une autre opposition, même si les deux affaires sont très semblables.

Dans l'affaire **J 5/01**, la décision attaquée avait été rendue par la section de dépôt alors que celle-ci n'y était plus habilitée. En fait, la décision avait été rendue après que le demandeur eut indiqué, conformément à l'article 96(1) CBE, qu'il souhaitait maintenir sa demande. A partir de ce moment, c'est à la division d'examen qu'incombait l'examen de la demande, la section de dépôt n'étant plus concernée (article 16 CBE ensemble l'article 18(1) CBE). En raison de ce vice substantiel de procédure, la chambre de recours juridique a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

Im Fall **T 642/97** behauptete ein Beteiligter, die Niederschrift sei unvollständig bzw. falsch, weil wesentliche Anträge in der Akte überhaupt nicht berücksichtigt würden. Die Kammer stellte fest, daß der Beteiligte zur Wahrung seiner Rechte bei der Einspruchsabteilung die Berichtigung der Niederschrift beantragen kann. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, kann die Behauptung, es liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, nicht gerechtfertigt sein.

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINAR-ANGELEGENHEITEN

1. Europäische Eignungsprüfung

1.1. Pflichten der Prüfungskommission

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten (Beschwerdekammer) wies in den Entscheidungen **D 2/99** und **D 3/99** nochmals darauf hin, daß eine frist- und formgerecht vorgebrachte Beschwerde über die Durchführung der Prüfung (die Beschwerdeführer bemängelten schlechte Raumbedingungen) gemäß Rdn. 7 der Anweisungen an die Bewerber für den Ablauf der Prüfung (ABI. EPA 1995, 145) und Rdn. 7 der Anweisungen an die Aufsichtspersonen (ABI. EPA 1995, 153) von der Prüfungskommission zu behandeln ist. Hierbei ist es grundsätzlich Pflicht der Prüfungskommission, dem Beschwerdeführer ihre vorläufige Meinung mitzuteilen und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Kommt die Prüfungskommission dieser Verpflichtung nicht nach, so verletzt sie allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts (Artikel 125 EPÜ), insbesondere den Anspruch auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ, s. dazu auch **D 2/97** und **D 17/96**).

1.2 Rechtsschutzinteresse

In **D 3/98** bekräftigte die Beschwerdekammer die ständige Rechtsprechung, wonach das Rechtsschutzinteresse eines Beschwerdeführers bejaht wird, wenn dieser wegen Nichtbestehens der europäischen Eignungsprüfung Beschwerde einlegt und die Prüfung dann in einem erneuten Anlauf mit Erfolg ablegt, bevor über die Beschwerde entschieden worden ist. Wenn man nämlich das Rechtsschutzinteresse in solchen Fällen verneinen würde, würde dies auf eine Rechtsverweigerung hinauslaufen, da das Rechtsschutzinteresse

In case **T 642/97** a party alleged that the minutes were incomplete or wrong since essential submissions were not reflected in the file. The board held that the party could request the opposition division to correct the minutes to preserve its rights. In the absence of such a request, the allegation of a substantial procedural violation could not be justified.

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination

1.1. Duties of the Examination Board

In **D 2/99** and **D 3/99** the Disciplinary Board of Appeal (DBA) again pointed out that, under point 7 of the instructions to candidates concerning the conduct of the examination (OJ EPO 1995, 145) and point 7 of the instructions to invigilators (OJ EPO 1995, 153), a timely and formally correct complaint about the conduct of the examination (in this case, conditions in the examination room) went to the Examination Board, which was then supposed to issue a provisional opinion, together with an invitation to comment. Failure to do so put it in breach of generally recognised principles of procedural law (Article 125 EPC), notably the right to be heard (Article 113(1) EPC, see also **D 2/97** and **D 17/96**).

1.2 Legitimate interest

In **D 3/98** the DBA confirmed established case law that a candidate who appealed against failing the EQE but resat and passed it before the appeal was decided still retained a legitimate interest in pursuing the appeal. Any other view would amount to denying him recourse to the law; legitimate interest would then depend on how long proceedings took. But appellants could exert little influence over that, and should therefore not have to suffer the consequences. Whether there was legitimate interest was to be determined with reference to the

Dans l'affaire **T 642/97**, une partie a fait valoir que le procès-verbal était incomplet ou erroné parce que des moyens importants n'étaient pas reflétés dans le dossier. La chambre a estimé que la partie pouvait demander à la division d'opposition de rectifier le procès-verbal afin de préserver ses droits. En l'absence d'une telle requête, le grief tiré de l'existence d'un vice substantiel de procédure n'est pas fondé.

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification

1.1 Obligations du jury d'examen

Dans les décisions **D 2/99** et **D 3/99**, la chambre disciplinaire a de nouveau fait observer qu'un recours introduit en bonne et due forme dans les délais devait être traité par le jury conformément au point 7 des instructions aux candidats pour le déroulement de l'examen (JO OEB 1995, 145) et au point 7 des instructions aux surveillants (JO OEB 1995, 153). En principe, le jury doit faire part au requérant de son avis provisoire et lui donner l'occasion de prendre position. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il viole des principes généralement admis du droit procédural (article 125 CBE), notamment le droit d'être entendu (article 113(1) CBE ; voir aussi les décisions **D 2/97** et **D 17/96**).

1.2 Intérêt à agir

Dans la décision **D 3/98**, la chambre disciplinaire a confirmé la jurisprudence constante selon laquelle le requérant a un intérêt à agir lorsqu'il a formé un recours parce qu'il n'a pas été reçu à l'examen européen de qualification, mais qu'il est reçu lors d'une tentative ultérieure avant qu'une décision ait été rendue au sujet du recours. Si l'on niait l'existence d'un intérêt à agir dans un tel cas, cela équivaldrait à un déni de justice parce qu'un tel intérêt dépendrait alors de la durée de la procédure. Le requérant n'a cependant que

dann von der jeweiligen Verfahrensdauer abhängig wäre. Darauf hat aber der Beschwerdeführer wenig Einfluß und sollte dann für deren Folgen auch nicht eintreten müssen. Ob ein Rechtsschutzinteresse vorliegt, muß zu dem Zeitpunkt ermittelt werden, zu dem das Verfahren in Gang gesetzt worden ist, hier also dem Tag der Beschwerdeeinlegung.

1.3 Bewertung der Arbeiten

Nach Artikel 16 VEP gibt die Prüfungskommission den Mitgliedern der Prüfungsausschüsse die erforderlichen Anweisungen, um sicherzustellen, daß die Arbeiten der Bewerber einheitlich bewertet werden.

In **D 4/99** rügte der Beschwerdeführer, daß die beiden Prüfer Aufgabe D unterschiedlich bewertet hätten. Die Kammer stellte fest, daß die Annahme des Beschwerdeführers, von zwei unterschiedlichen Noten könne nur eine zutreffend sein, nicht damit vereinbar sei, daß eine Note eine individuelle Bewertung der Arbeit des Kandidaten darstelle. Vielmehr könne auch im Rahmen der in den Ausführungsbestimmungen zu den VEP (ABI. EPA 1994, 595) enthaltenen allgemeinen Anweisungen an die Prüfer für die Bewertung der Arbeiten ein mehr oder weniger strenger Maßstab angelegt werden, und verschiedene Aspekte könnten als wesentlich oder als weniger wichtig erachtet werden. Somit verfügten die Prüfer bei der Notenvergabe über einen Beurteilungsspielraum, und jeder von ihnen könne zu einer unterschiedlichen Bewertung gelangen, wobei beide Ergebnisse vertretbar seien. Unterschiedliche Bewertungen seien daher nicht als Verstoß gegen die VEP und ihre Ausführungsbestimmungen (D 5/94, D 6/98) zu werten. Um den Grundsatz der Gleichbehandlung zu wahren, sei in den Bewertungsbögen ein Abgleich der Noten vorgesehen. Wichen die Bewertungen voneinander ab, könne die Benotung entweder in einem Gespräch zwischen beiden Prüfern revidiert werden, oder die Arbeiten würden von anderen Prüfern bewertet, bevor der Prüfungsausschuß insgesamt der Prüfungskommission eine Note für die Arbeit empfehle. Das bedeutet, daß die vom Ausschuß empfohlene Bewertung und ihre Festlegung durch die Kommission in Kenntnis der unterschiedlichen, von jedem der beiden Prüfer vergebenen Noten erfolgt. Auf diese Weise wird die nach Artikel 16 VEP vorgeschriebene einheitliche Bewertung gewährleistet.

In **D 6/99** bestätigte die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, daß eine leicht unterschiedliche

date the proceedings were initiated (in this case, on the day the appeal was filed).

1.3 Marking the answer papers

Article 16 REE requires the Examination Board to give the members of the examination committees the necessary instructions to ensure that candidates' answers are marked in a uniform manner.

In **D 4/99** the appellant's complaint concerned the fact that the two examiners had marked Paper D differently. The board stated that the appellant's starting point that in case of non-identical marks only one value can be the correct one is irreconcilable with the fact that marking is an individual assessment of the candidate's work. Rather, more or less strict standards are possible and different aspects may be considered essential or less important even within the general instructions to the examiner for marking the papers contained in the implementing provisions to the REE (OJ EPO 1994, 595). Therefore, examiners must have a latitude of evaluation when awarding marks and individual examiners may arrive at different marks, both results being justifiable. Therefore, differences in marking do not violate the REE and its implementing regulations (D 5/94, D 6/98). In order to safeguard the principle of equal treatment, harmonisation of marking is foreseen in the marking sheets. If the marking is different, the two examiners may revise their marks on the basis of a discussion among themselves, or papers may be marked by further examiners before the Examination Committee as a whole recommends a grade for the paper to the Examination Board. This means that the recommendation of the grade by the Committee and its determination by the Board is made in knowledge of the different marks awarded by the two examiners. This system ensures uniformity of marking as required by Article 16 REE.

In **D 6/99** the DBA confirmed that small differences in marking do not, as such, violate the REE and its

peu d'influence sur cette durée et ne devrait donc pas avoir à en supporter les conséquences. La question de savoir s'il existe un intérêt pour agir doit être examinée au moment où la procédure est engagée, en l'espèce le jour du dépôt du recours.

1.3 Notation des copies

D'après l'article 16 REE, le jury d'examen donne aux membres des commissions d'examen les instructions nécessaires afin que les réponses des candidats soient notées d'une manière uniforme.

Dans l'affaire **D 4/99**, le requérant s'était plaint du fait que les deux examinateurs avaient noté de façon différente l'épreuve D. De l'avis de la chambre, la supposition du requérant selon laquelle, en cas de notes différentes, une d'entre elles seulement peut être correcte, est incompatible avec le fait que la notation est une évaluation individuelle du travail du candidat. Il faut plutôt considérer que des normes plus ou moins strictes peuvent être appliquées et que différents aspects peuvent être jugés plus ou moins essentiels, même si l'examinateur s'en tient aux instructions générales destinées aux examinateurs pour la notation des copies qui figurent dans les dispositions d'exécution du REE (JO OEB 1994, 595). Par conséquent, les examinateurs doivent avoir une marge de manoeuvre lorsqu'ils attribuent les notes et peuvent arriver individuellement à des notes différentes sans que celles-ci se contredisent mutuellement. Dès lors, des notes différentes n'enfreignent nullement le REE et ses dispositions d'application (D 5/94, D 6/98). Afin de préserver le principe d'égalité de traitement, une harmonisation de la notation est prévue dans les feuilles de notation. Si la notation diffère, les deux examinateurs peuvent se réunir pour discuter de la révision de leurs notes, ou les copies peuvent être notées par d'autres examinateurs avant que la commission d'examen dans son ensemble ne recommande une note au jury d'examen. Il s'ensuit que lorsque la commission recommande une note et que le jury l'adopte, ceci a lieu en connaissance des différentes notes accordées par les deux examinateurs. Ce système garantit l'uniformité de la notation requise à l'article 16 REE.

Dans l'affaire **D 6/99**, la chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire

Bewertung nicht per se den VEP und ihren Ausführungsbestimmungen zuwiderläuft, sondern sich zwangsläufig aus Artikel 8 b) VEP ergibt, wonach jede einzelne Antwort von zwei Prüfern bewertet wird. Ihres Wissens gebe es keine Vorschrift, die die Behauptung des Beschwerdeführers stütze, in derartigen Fällen sei nur die bessere der in jeder Kategorie der Prüfungsaufgaben erteilten Noten maßgeblich.

2. Disziplinarangelegenheiten – Disziplinarmaßnahmen

In der Sache **D 20/99** (ABI. EPA 2002, 19) legte der Beschwerdeführer X Beschwerde gegen die Entscheidung des Disziplinarausschusses des EPA ein, ihm einen Verweis auszusprechen. Der Disziplinarausschuß begründete die wegen des ersten gegen Herrn X erhobenen Vorwurfs verhängten Disziplinarmaßnahmen damit, daß diesem anzulastende und in Frankreich strafrechtlich geahndeten Handlungen eine Verletzung des Artikels 1 (1) und (2) VDV darstellten. Die Kammer stellte fest, vorliegend habe Herr X in der Kanzlei L..., deren Eigentümer der Beschwerdeführer war, europäische Patente ausgearbeitet, gleichzeitig aber sei er von der P... AG bezahlt worden. Aus der Akte gehe aber auch hervor, daß diese vertragliche Überlassung nie in Rechnung gestellt worden sei.

Für die Kanzlei L... habe sich hierdurch ein Vorteil ergeben, da sich die Kosten für die Ausarbeitung von Patenten verringerten. Ein solcher Vorteil sei insofern ungebührlich, als er zwangsläufig zu unlauterem Wettbewerb mit anderen zugelassenen Vertretern führe. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daß diese Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs zwischen Kollegen begründete und somit eine Verletzung der beruflichen Regeln der beim EPA zugelassenen Vertretern darstellte.

Zum Anwendungsbereich des französischen Amnestiegesetzes stellte die Kammer fest, daß die internationale Disziplinargerichtsbarkeit durchaus einen Sachverhalt noch berücksichtigen kann, der Gegenstand einer durch nationales Recht amnestierten strafrechtlichen Verurteilung ist. Der Anwendungsbereich eines nationalen Amnestiegesetzes erstreckt sich nicht auf die disziplinarrechtliche Verfolgung durch eine internationale Instanz.

implementing regulations. They are an unavoidable consequence of the provision, in Article 8(b) REE, that each answer is marked separately by two examiners, the board was not aware of any provision supporting the appellant's submission that in such cases only the better mark awarded in each category of the paper should be counted.

2. Disciplinary matters – disciplinary measures

In **D 20/99** (OJ EPO 2002, 19) appellant X filed an appeal against the EPO Disciplinary Board's decision to issue him with a reprimand. The DBA, reviewing the penalty imposed in respect of the first charge only, held that X's actions, for which he had been prosecuted in France, were in breach of Article 1(1) and (2) RDR. It was clear that D had been involved in drawing up European patent applications in consultancy L, owned by the appellant, while being paid by company P. However, it was evident from the file that this contractual arrangement had never been the subject of invoicing.

This gave an advantage to consultancy L by cutting the cost of drawing up patent applications. This was an undue advantage as it inevitably entailed unfair distortion of competition in relation to other European patent attorneys. The board concluded that the misuse of corporate assets was tantamount to unfair competition in relation to fellow European patent attorneys and thus represented a breach of the rules of professional conduct governing representatives before the EPO.

Regarding the applicability of the French amnesty act, the board held that an international disciplinary authority was wholly at liberty to take account of acts which had been the subject of a criminal conviction covered by amnesty under national law. An amnesty under national law had no effect for disciplinary proceedings under international provisions.

a confirmé que des petites différences dans la notation ne portaient pas atteinte, en tant que telles, au REE et à ses dispositions d'application. Elles sont la conséquence inévitable de l'article 8 b) REE qui prévoit que chaque copie est corrigée séparément par deux examinateurs. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire n'a connaissance d'aucunes dispositions confirmant l'argument du requérant selon lequel, en pareil cas, seule la note la plus élevée accordée dans chaque catégorie d'épreuve est prise en compte.

2. Affaires disciplinaires – Mesures disciplinaires

Dans l'affaire **D 20/99** (JO OEB 2002, 19) le requérant X a formé un recours contre la décision du conseil de discipline de l'Office ayant prononcé à son encontre un blâme. Pour fonder la sanction prononcée du chef du seul premier grief des poursuites, le Conseil de discipline a considéré que des faits imputables à X et pénalement réprimés en France étaient constitutifs de manquements aux dispositions de l'article (1) et (2) du RDM. La chambre a constaté qu'en l'espèce, il ressort que D.. a travaillé à l'élaboration des brevets européens dans le Cabinet L., appartenant au requérant, tout en étant rémunéré par la SA ...P. Toutefois, il ressort du dossier que cette mise à disposition conventionnelle n'a jamais fait l'objet d'une facturation.

Il en est donc résulté pour le Cabinet L.. un avantage certain, consistant en une réduction des coûts d'élaboration des brevets. Un tel avantage est indu en ce qu'il a nécessairement entraîné une distorsion déloyale de concurrence envers les autres mandataires européens. La chambre a conclu que l'abus de bien sociaux était constitutif d'un acte de distorsion déloyale de concurrence entre confrères et ainsi d'un manquement à la déontologie des mandataires agréés devant l'OEB.

Sur la portée de la loi d'amnistie française, la chambre a estimé que la juridiction disciplinaire internationale demeure parfaitement à même de prendre en considération des faits objet d'une condamnation pénale amnistiée par la loi nationale. La loi nationale d'amnistie est dépourvue de portée en matière de poursuite disciplinaire dans l'ordre international.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Zuständigkeit der Beschwerdekammern in Verfahren nach dem PCT

In **J 14/98** hatte der Anmelder behauptet, daß die EPÜ-Vertragsstaaten nach Artikel 39 PCT ausgewählt worden seien und daher im vorliegenden Fall die 31- (statt der 21-) Monatsfrist nach Regel 104b (1) EPÜ anwendbar sei. Tatsächlich wurde fristgemäß Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Antrag nach Kapitel II PCT) gestellt, aber aufgrund einer Reihe von Fehlern einschließlich einer falschen Anmeldenummer im Antrag ging dieser im US-Patent- und Markenamt (USPTO) – der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde (IPEA) nach dem PCT – verloren.

Die Kammer bemerkte, nach dem PCT sei das als IPEA tätige Amt (hier das USPTO) dafür zuständig zu entscheiden, ob ein Antrag nach Kapitel II PCT die Formerfordernisse des PCT erfüllt (s. Art. 34 PCT i. V. m. R. 60.1 PCT, insbesondere R. 60.1 (c) PCT). Daher seien weder das EPA (falls es nicht als IPEA tätig werde) noch die Beschwerdekammern in bezug auf Anträge nach Kapitel II PCT zuständig (J 20/89, ABI. EPA 1991, 375). Die Frage, ob Artikel 39 (1) (a) PCT für das Verfahren vor dem EPA relevant sei, sei daher auf der Grundlage der Schlußfolgerungen der für die Anmeldung zuständigen IPEA zu entscheiden. Dies gelte auch dann, wenn die IPEA (hier das USPTO) gemäß einer rechtskräftigen, für sie bindenden Entscheidung eines Gerichts (hier des CAFC – Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten) tätig werde. Jedenfalls könne die Juristische Beschwerdekammer unter diesen Umständen weder die Zuständigkeit des CAFC in Zweifel ziehen noch die Entscheidung des CAFC in der Sache überprüfen.

Die in der Entscheidung des CAFC enthaltene Feststellung, daß der Antrag nach Kapitel II PCT fristgerecht und ordnungsgemäß gestellt worden sei, müsse den Ausgangspunkt für das weitere Verfahren vor dem EPA in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt bzw. als ausgewähltes Amt bilden. Soweit es sich um Entscheidungen des EPA im

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. Competence of the boards of appeal in proceedings under the PCT

In **J 14/98** the applicant had contended that the EPC contracting states had been elected under Article 39 PCT and that, therefore, the thirty-one (instead of the twenty-one) month period under Rule 104b(1) EPC applied in the case at issue. In fact, a demand for international preliminary examination (PCT Chapter II demand) was filed in due time but, owing to a series of errors including a wrong application number in the demand, it went astray in the US Patent Office (USPTO) acting as International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the PCT.

The board noted that under the provisions of the PCT it was the Office acting as IPEA (here the USPTO) which was responsible for deciding on the question of whether a PCT Chapter II demand complies with the formal requirements laid down in the PCT (see Article 34 PCT in combination with Rule 60.1 PCT, in particular Rule 60.1(c) PCT). Thus, the board made it clear that neither the EPO (if not acting as IPEA) nor the boards of appeal had jurisdiction concerning PCT Chapter II demands (J 20/89, OJ EPO 1991, 375). The question of whether or not the effects of Article 39(1)(a) PCT applied in the proceedings before the EPO was therefore to be decided on the basis of the conclusions of the IPEA responsible for the application. The same was true if the IPEA (here the USPTO) acted under the orders of a final decision of a court (here the CAFC) binding on it. In any case the Legal Board could not question the jurisdiction of the CAFC in those circumstances. Nor could the board review the decision of the CAFC as to the merits.

The board held that the finding in the CAFC decision that the PCT Chapter II demand had been validly filed in due time constituted the factual basis for the further proceedings before the EPO in its capacity as designated or elected Office. The board noted that as far as decisions of the EPO in connection with the entry of PCT applications into the regional phase

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT

Dans l'affaire **J 14/98**, le demandeur a fait valoir que les Etats parties à la CBE avaient été élus conformément à l'article 39 PCT et que, par conséquent, le délai de trente et un mois (au lieu de vingt et un) de la règle 104ter(1) CBE était applicable. En fait, la requête en examen préliminaire internationale (requête au titre du chapitre II du PCT) avait bien été présentée dans les délais mais, suite à une série d'erreurs, dont l'indication d'un numéro de demande erroné dans la requête, le dossier s'était égaré à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du PCT.

La chambre a fait remarquer que, d'après le PCT, c'est à l'office agissant en qualité d'IPEA (en l'occurrence l'USPTO) qu'il incombe de décider si une demande au titre du chapitre II du PCT réunit les conditions de forme requises par le PCT (cf. article 34 PCT ensemble la règle 60.1 PCT, notamment la règle 60.1 (c) PCT). Ainsi, la chambre a clairement indiqué que ni l'OEB (dans la mesure où celui-ci n'est pas IPEA), ni les chambres de recours n'ont compétence pour traiter les demandes au titre du chapitre II du PCT (J 20/89, JO OEB 1991, 375). La question de savoir si l'article 39(1)(a) PCT s'applique dans la procédure devant l'OEB doit donc être tranchée sur la base des conclusions de l'IPEA chargée de la demande. Ceci vaut également si l'IPEA (en l'occurrence l'USPTO) agit par ordre d'un jugement définitif prononcé par un tribunal (en l'occurrence la Cour d'appel pour le circuit fédéral). En tout état de cause, la chambre juridique ne pouvait ni mettre en question la compétence de la Cour d'appel pour le circuit fédéral dans ces circonstances, ni réexaminer la décision de cette cour sur le fond.

De l'avis de la chambre, la conclusion de la Cour d'appel pour le circuit fédéral selon laquelle la demande au titre du chapitre II du PCT avait été valablement déposée dans les délais constituait les faits sur la base desquels il y avait lieu de poursuivre la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. En ce qui concerne les décisions de l'OEB

Zusammenhang mit dem Eintritt von PCT-Anmeldungen in die regionale Phase handle, leite sich die Zuständigkeit der Beschwerdekammern eindeutig von Artikel 150 (3) EPÜ i. V. m. Regel 104b EPÜ und Regel 104c EPÜ (Fassungen vor der Änderung von 1998) her. Unter diesen Umständen sei die Juristische Beschwerdekammer somit für die Prüfung der Entscheidung der Eingangsstelle des EPA zuständig.

2. Das EPA als IPEA

2.1 Widerspruchsverfahren

2.1.1 Begründung des Widerspruchs

In **W 2/00** stellte die Kammer fest, daß die Anmelder ihren Widerspruch nicht wie in Regel 68.3 PCT vorgeschrieben näher begründet hatten. Nach Regel 68.3 (c) PCT sei dem Widerspruch eine Begründung des Inhalts beizufügen, daß die Anmeldung das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt oder daß der Betrag der geforderten zusätzlichen Gebühr überhöht ist. Der Rechtsprechung der Kammern zufolge bedeute dies, daß ein Anmelder, der sich auf die Einheitlichkeit seiner Anmeldung beruft, dies konkret begründen muß (**W 16/92**, ABI. EPA 1994, 237). Das Schreiben des Beschwerdeführers enthielt keine derartige Begründung, sondern lediglich einen Hinweis darauf, daß die Anmeldung seiner Ansicht nach das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllte. Nach Auffassung der Kammer stellte die Aussage "unser Standpunkt ist unverändert" auch dann, wenn man sie als impliziten Hinweis auf eine zuvor gegebene Begründung versteht, keine Begründung im Sinne von Regel 68.3 (c) PCT dar.

IX. INSTITUTIONELLE FRAGEN

1. Erstreckung von europäischen Patenten auf Slowenien – Erstreckungsverordnung

Die am 1. März 1994 in Kraft getretene Vereinbarung mit der Republik Slowenien über die Schutz-erweiterung europäischer Patente (Erstreckungsvereinbarung) samt der entsprechenden Erstreckungsverordnung (ABI. EPA 1994, 75) beruht auf dem zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Republik Slowenien geschlossenen Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, das am 1. September 1993 in Kraft getre-

were concerned, the jurisdiction of the boards of appeal clearly derived from Article 150(3) EPC in combination with Rule 104b EPC and Rule 104c EPC (versions prior to the revision of 1998). Thus, in these circumstances, the Legal Board of Appeal had jurisdiction to examine the decision of the Receiving Section of the EPO.

2. The EPO acting as IPEA

2.1 Protest procedure

2.1.1 Substantiation of protest

In **W 2/00** the board found that the applicant had not given proper reasons for his protest, as required by Rule 68.3 PCT. Under Rule 68.3(c) PCT, the protest had to be accompanied by a reasoned statement to the effect that the application complied with the requirement of unity or that the amount of the required additional fee was excessive. According to the boards' case law, this meant that an applicant who believed that his application did not lack unity had to give specific reasons showing why he took that view (**W 16/92**, OJ EPO 1994, 237). The appellant's letter contained no such reasons. It merely indicated his belief that the application did not lack unity. The board took the view that even if the words "we maintain our opinion" were taken to refer implicitly to some reason(s) given earlier, they did not amount to a reasoned statement within the meaning of Rule 68.3(c) PCT.

IX. INSTITUTIONAL MATTERS

1. Extension of European patents to Slovenia – Extension Ordinance

The Agreement with the Republic of Slovenia extending the protection conferred by European patents (Extension Agreement), including the associated Extension Ordinance (EO) (OJ EPO 1994, 75) which came into force on 1 March 1994, is based on the Patent Cooperation Agreement between the European Patent Organisation and the Republic of Slovenia, which came into force on 1 September 1993. This agreement is an international treaty of the kind which the

relatives à l'entrée des demandes PCT dans la phase régionale, la compétence des chambres de recours découle clairement de l'article 150(3) CBE ensemble la règle 104ter CBE et la règle 104quater CBE (versions antérieures à la révision de 1998). Ainsi, la chambre de recours juridique était compétente pour examiner la décision de la section de dépôt de l'OEB.

2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

2.1 Procédure de réserve

2.1.1 Motivation de la réserve

Dans l'affaire **W 2/00**, la chambre a estimé que le déposant n'avait pas convenablement motivé sa réserve comme l'exige la règle 68.3 PCT. D'après la règle 68.3(c) PCT, la réserve doit être accompagnée d'une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit la condition d'unité de l'invention ou que le montant des taxes additionnelles demandé est excessif. D'après la jurisprudence des chambres de recours, ceci signifie qu'un déposant qui affirme que sa demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention doit indiquer explicitement les motifs pour lesquels il estime qu'il y a unité (**W 16/92**, JO OEB 1994, 237). De tels motifs ne figuraient pas dans la lettre du requérant, lequel ne faisait qu'y exprimer sa conviction que la demande ne manquait pas d'unité. De l'avis de la chambre, même en supposant que la phrase "nous maintenons notre point de vue" renvoie implicitement à des motifs invoqués précédemment, elle ne représente pas une déclaration motivée au sens de la règle 68.3(c) PCT.

IX. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

1. Extension des brevets européens à la Slovaquie – Décret d'extension

L'accord avec la Slovaquie, y compris le décret du gouvernement slovaque relatif à l'application du système d'extension (JO OEB 1994, 75) qui est entré en vigueur le 1^{er} mars 1994, est fondé sur l'accord de coopération en matière de brevets conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la Slovaquie entré en vigueur le 1^{er} septembre 1993. Cet accord est un traité international du type de ceux que le Président de l'OEB est autorisé à conclure avec l'approbation du

ten ist. Hierbei handelt es sich um ein internationales Abkommen, wie sie der Präsident des EPA in Wahrnehmung der ihm durch das EPÜ übertragenen Aufgaben laut Ermächtigung des Verwaltungsrats mit dessen Genehmigung schließen darf (Artikel 33 (4) EPÜ). Dieses Abkommen kommt nicht nur den Anmeldern entgegen, denen es einen einfachen Weg zum Patentschutz in der Republik Slowenien eröffnet, sondern auch der Republik Slowenien, die damit einfach durch Erstreckung der Wirkungen von europäischen Patenten und Euro-PCT-Patenten Patentschutz für ihr Hoheitsgebiet bieten kann.

In **J 14/00** entschied die Juristische Beschwerdekammer über die Zulässigkeit einer Beschwerde gegen ein Schreiben eines Formalprüfers, der die Erstreckungsverordnung angewandt hatte. Die Zulässigkeit sei vorliegend aufgrund der abschließenden Regelung des Artikels 106 (1) EPÜ, wonach nur Entscheidungen beschwerdefähig sind, die von den darin genannten Organen des EPA im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem EPÜ erlassen wurden, grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gelte jedoch nicht für Entscheidungen, die das EPA in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus der Erstreckungsvereinbarung und der entsprechenden Erstreckungsverordnung (ABI. EPA 1994, 75) erläßt.

Die Juristische Beschwerdekammer stellte fest, daß nichts in der Konzeption oder der Rechtsnatur der Erstreckungsverordnung auf die Beschwerdefähigkeit eines von einem Formalsachbearbeiter des EPA verfaßten Schreibens hindeute. Das nach Maßgabe der Erstreckungsverordnung durchgeführte Erstreckungsverfahren entfalte Rechtswirkungen ausschließlich aufgrund des nationalen slowenischen Rechts. Die Erstreckungsverordnung sehe keinerlei Übertragung von Souveränitätsrechten an das EPA vor. Mangels anderslautender Bestimmungen in der Erstreckungsverordnung seien die Vorschriften des EPÜ und seiner Ausführungsordnung nicht anwendbar. Die Erstreckungsverordnung stelle unmißverständlich klar, daß die darin enthaltenen Verweise auf EPÜ-Bestimmungen abschließend seien und eine analoge Anwendung anderer Bestimmungen (einschließlich derjenigen der Artikel 106 ff. EPÜ über das Beschwerdeverfahren) nicht möglich sei.

President of the EPO is authorised by the Administrative Council to conclude with the Council's approval (Article 33(4) EPC), in order to carry out the functions assigned to him under the EPC. This agreement serves the interests not only of applicants, providing as it does a simple route to patent protection in the Republic of Slovenia, but also those of the Republic of Slovenia, enabling it to offer patent protection for its territory simply by extending the effects of European and Euro-PCT applications and patents.

In **J 14/00** the Legal Board of Appeal decided on the admissibility of an appeal directed against a letter issued by an EPO formality officer applying the Extension Ordinance. The board held that in the case at issue that was rather precluded by the fact that, according to the exhaustive provision in Article 106(1) EPC, only those decisions of the EPO may be contested which are taken, within the framework of their duties under the EPC, by the departments listed therein. This was not, however, the case for decisions taken by the EPO when carrying out its obligations under the Extension Agreement, including the associated Extension Ordinance (EO) (OJ EPO 1994, 75).

The Legal Board of Appeal found that there was nothing in the structure or legal nature of the EO to support the appealability of the letter issued by an EPO formalities officer. The board held that the extension procedure under the EO generates legal effects exclusively on the basis of Slovenian national law. The EO does not include the assignment of sovereign rights to the EPO. It held that the provisions of the EPC and its Implementing Regulations do not apply unless otherwise provided in the EO. The EO thus makes it absolutely clear that its references to provisions of the EPC are exhaustive and thus that there can be no corresponding application of other provisions, including those of Articles 106 et seq EPC on the appeals procedure.

Conseil (article 33(4) CBE) afin de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par la CBE. Cet accord sert les intérêts non seulement des demandeurs, en leur fournissant un moyen de protection simple en Slovénie, mais également ceux de la République de Slovénie, en permettant à cette dernière d'offrir une protection par brevets sur son territoire simplement en y étendant les effets des demandes et brevets européens et euro-PCT.

Dans l'affaire **J 14/00**, la chambre de recours juridique a statué sur la recevabilité d'un recours contre une lettre envoyée par un agent des formalités qui avait appliqué l'accord d'extension. La chambre a estimé qu'en l'espèce, l'irrecevabilité du recours découlait du fait que, conformément aux dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE, seules peuvent être attaquées les décisions de l'OEB prises par les instances qui y sont mentionnées, dans le cadre de leurs fonctions au titre de la CBE. Ce n'était toutefois pas le cas de décisions prises par l'OEB remplissant ses obligations au titre de l'accord d'extension, y compris le décret d'extension qui y est associé (JO OEB 1994, 75).

La chambre de recours juridique a estimé que rien dans la structure ou la nature juridique du décret d'extension n'indiquait qu'un recours pouvait être formé contre une lettre émanant d'un agent des formalités de l'OEB. Selon la Chambre, la procédure d'extension au titre du décret d'extension produit des effets juridiques uniquement sur la base du droit national slovène. Le décret d'extension n'implique pas le transfert de droits souverains à l'OEB. Les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne s'appliquent que si le décret d'extension le prévoit. Ce dernier ne laisse donc aucun doute sur le fait que ses références aux dispositions de la CBE sont exhaustives et que, par conséquent, d'autres dispositions, comme celles des articles 106 et suivants CBE, ne peuvent être appliquées à la procédure de recours.

Der Beschwerdeführer könne auch nicht unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechtsmittel bei den Beschwerdekammern des EPA einlegen. Zwar gehöre der Grundsatz des Vertrauensschutzes zu den Grundprinzipien des europäischen Patentrechts. Soweit es um das Erstreckungsverfahren gehe, werde das EPA jedoch nicht im Rahmen des EPÜ tätig. In den einleitenden Bestimmungen zur Erstreckungsverordnung weise das EPA ausdrücklich darauf hin, daß das Erstreckungsverfahren ausschließlich auf nationalem slowenischen Recht beruhe (ABI. EPA 1994, 75) und daß sich das Erstreckungsverfahren und seine Wirkungen allein nach slowenischem Recht bestimmen (ABI. EPA 1994, 80).

Nor could the appellant invoke the principle of good faith to obtain legal recourse to the EPO's boards of appeal. The board stated that this principle is one of the fundamental principles of European patent law. However, as far as the extension procedure is concerned, the EPO is not acting within the framework of the EPC. In its introduction to the EO, the EPO expressly states that the EO is based on Slovenian national law only (OJ EPO 1994, 75) and that the extension procedure and its effects are governed solely by Slovenian law (OJ EPO 1994, 80).

Le requérant ne pouvait pas non plus invoquer le principe de la bonne foi pour pouvoir former un recours auprès des chambres de recours de l'OEB. La Chambre a fait observer que ce principe est un des principes fondamentaux du droit européen des brevets. Toutefois, s'agissant de la procédure d'extension, l'OEB n'agit pas dans le cadre de la CBE. Dans son introduction au décret d'extension, l'OEB indique expressément que le décret d'extension repose sur le droit national slovène uniquement (JO OEB 1994, 75) et que la procédure d'extension et ses effets sont régis uniquement par le droit national (JO OEB 1994, 80).

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
2001 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
2001 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 2001****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
2001 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 2001**

				Seite/Page					Seite/Page
I. PATENTIERBARKEIT					2.2 Vortrag				
I. PATENTABILITY					2.2 Lecture				
I. BREVETABILITE					2.2 Conférence				
A. Patentfähige Erfindungen					T 1212/97	14.05.01	3.3.4	17	
A. Patentable inventions					2.3 Geheimhaltungsverpflichtung				
A. Inventions brevetables					2.3 Obligation to maintain secrecy				
1. Medizinische Verfahren					2.3 Obligation de confidentialité				
1. Medical methods					T 1022/99	10.04.01	3.2.1	19	
1. Méthodes de traitement médical					T 478/99	07.12.00	3.2.4	19	
1.1 Therapeutische Verfahren					T 838/97	14.11.00	3.3.4	19	
1.1 Therapeutic methods					2.4 Maßstab bei der Beweiswürdigung				
1.1 Méthodes de traitement thérapeutique					2.4 Standard of proof				
T 789/96	23.08.01	3.4.1	13	2.4 Degré de conviction de l'instance					
1.2 Chirurgische Verfahren					T 1029/96	21.08.01	3.3.1	20	
1.2 Surgical methods					T 231/01	05.09.01	3.2.6	20	
1.2 Méthodes chirurgicales					3. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik				
1.2.1 Gewährbarkeit von Ansprüchen nach Artikel 52 (4) EPÜ					3. Determining the content of the relevant prior art				
1.2.1 Allowability of claims under Article 52(4) EPC					3. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinente				
1.2.1 Admissibilité de revendications au titre de l'article 52(4) CBE					3.1 Allgemeine Auslegungsregeln				
T 775/97	03.04.01	3.2.2	14	3.1 General rules of interpretation					
1.3 Diagnostische Verfahren					3.1 Règles générales d'interprétation				
1.3 Diagnostic methods					T 60/99	26.04.01	3.2.4	21	
1.3 Méthodes de diagnostic					T 1080/99	31.10.01	3.5.1	22	
T 964/99	29.06.01	3.4.1	15	4. Feststellung von Unterschieden					
B. Neuheit					4. Ascertaining differences				
B. Novelty					4. Constatation de différences				
B. Nouveauté					4.1 Generische Offenbarung				
1. Zugänglichmachung					4.1 Generic disclosure				
1. Availability to the public					4.1 Divulcation générique				
1. Accessibilité au public					T 427/00	10.05.01	3.2.4	23	
2. Zurechnung zum Stand der Technik					5. Neuheit der Verwendung				
2. Defining the state of the art					5. Novelty of use				
2. Détermination de l'état de la technique					5. Nouveauté de l'utilisation				
2.1 Veröffentlichung					5.1 Zweite (weitere) medizinische Verwendung				
2.1 Publication					5.1 Second (further) medical use				
2.1 Publication					5.1 Deuxième (autre) application non thérapeutique				
2.1.1 Diplomarbeit					5.1.1 Form der Ansprüche				
2.1.1 Diploma thesis					5.1.1 Formulation of claims				
2.1.1 Mémoire de fin d'études					5.1.1 Formulation des revendications				
T 314/99	21.06.01	3.3.3	17	T 4/98	09.08.01	3.3.2	24		

				Seite/Page					Seite/Page
5.1.2	Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung – Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise für zwei Arzneimittel				II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
5.1.2	Novelty of the new therapeutic application – difference in the prescribed regimen of two drugs				II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
5.1.2	Nouveauté de la nouvelle application thérapeutique – différence dans le régime d'administration de deux médicaments				II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET				
T 56/97	30.08.01	3.3.2	25		A. Ausreichende Offenbarung				
	C. Erfinderische Tätigkeit				A. Sufficiency of disclosure				
	C. Inventive step				A. Suffisance de l'exposé				
	C. Activité inventive				1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebendes Wissen des Fachmanns				
	1. Technische Aufgabe				1. Knowledge of skilled person relevant for assessing sufficiency of disclosure				
	1. Technical problem				1. Connaissances de l'homme du métier déterminantes pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé				
	1. Problème technique				T 429/96	31.05.01	3.3.4	31	
	1.1 Technische Aufgabe – angebliche Vorteile				2. Deutliche und vollständige Offenbarung				
	1.1 Technical problem – alleged advantages				2. Clarity and completeness of disclosure				
	1.1 Problème technique – Prétendus avantages				2. Exposé clair et complet				
T 355/97	05.07.00	3.3.1	26		T 1212/97	14.05.01	3.3.4	31	
	2. Nachweis erfinderischer Tätigkeit				3. Das Verhältnis zwischen Artikel 83 EPÜ und Artikel 84 EPÜ				
	2. Proof of inventive step				3. The relationship between Article 83 EPC and Article 84 EPC				
	2. Preuve de l'existence d'une activité inventive				3. Rapport entre l'article 83 CBE et l'article 84 CBE				
	2.1 Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen				3.1 Artikel 83 EPÜ und Stützung durch die Beschreibung				
	2.1 Mixture of technical and non-technical features				3.1 Article 83 EPC and support from the description				
	2.1 Combinaison de caractéristiques techniques et non techniques				3.1 L'article 83 CBE et la description, fondement des revendications				
T 931/95	08.09.00	3.5.1	27		T 5/99	26.04.01	3.2.3	32	
	2.2 Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie				T 1055/98	04.04.01	3.3.5	33	
	2.2 Expectation of success, especially in genetic engineering or biotechnology				3.2 Artikel 83 EPÜ und Klarheit der Ansprüche				
	2.2 Espérance de réussite, notamment dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique				3.2 Article 83 EPC and clarity of claims				
					3.2 L'article 83 CBE et la clarté des revendications				
T 91/98	29.05.01	3.3.4	28		T 713/98	17.01.02	3.3.3	33	
	2.3 Chemische Erfindungen – breite Ansprüche				4. Beweisfragen				
	2.3 Chemical inventions – broad claims				4. Evidence				
	2.3 Inventions dans le domaine de la chimie – Revendications de vaste portée				4. Preuve				
T 942/98	13.02.01	3.3.1	28		T 998/97	11.07.01	3.3.2	33	
	2.4 Teilerfindung naheliegend – mangelnde Einheitlichkeit				T 465/97	14.03.01	3.3.7	34	
	2.4 Part-invention obvious – lack of unity				B. Patentansprüche				
	2.4 Partie de l'invention évidente – absence d'unité				B. Claims				
					B. Revendications				
T 314/99	21.06.01	3.3.3	29		T 910/98	30.10.01	3.2.2	34	
	D. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ				1. Deutlichkeit				
	D. The requirement of industrial applicability under Article 57 EPC				1. Clarity				
	D. Exigence d'applicabilité industrielle selon l'article 57 CBE				1. Clarté				
	1. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"				1.1 Fassung der Ansprüche				
	1. Notion of "industrial application"				1.1 Text of the claims				
	1. Notion d'"applicabilité industrielle"				1.1 Forme des revendications				
					1.1.1 Auslegung von Begriffen				
					1.1.1 Interpretation of terms				
					1.1.1 Interprétation de termes				
T 541/96	07.03.01	3.4.1	30		T 226/98	07.02.01	3.3.1	35	

	Seite/Page		Seite/Page
1.1.2 Anspruchskategorien		1.2 Änderungen, die über differenziert offenbarte Kombination von substituierten Bedeutungen hinausgehen	
1.1.2 Categories of claim		1.2 Amendments going beyond specifically disclosed combinations of meanings of residues	
1.1.2 Catégories de revendications		1.2 Modifications allant au-delà de la combinaison spécifiquement divulguée de significations de substitution	
T 1017/98	18.06.01	3.2.6	35
1.1.3 Auslegung der Ansprüche		T 942/98	13.02.01
1.1.3 Interpretation of claims		3.3.1	38
1.1.3 Interprétation de revendications		1.3 Disclaimer, die nicht auf die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt sind	
T 190/99	06.03.01	3.2.4	35
T 1012/98	27.06.01	3.3.3	36
1.2 Ausnahmen von den Grundsätzen		1.3 Disclaimer not based upon application as filed	
1.2 Exceptions to the principles		1.3 Disclaimer non fondé sur la demande telle que déposée	
1.2 Exceptions à ces principes		T 934/97	06.06.01
1.2.1 Zulässigkeit eines Disclaimers		T 1146/98	02.09.01
1.2.1 Admissibility of disclaimers		T 323/97	17.09.01
1.2.1 Recevabilité d'un disclaimer		3.2.2	39
T 56/97	30.08.01	3.3.2	36
T 323/97	17.09.01	3.3.6	36
C. Einheitlichkeit der Erfindung		2. Ableitbarkeit von Änderungen aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung	
C. Unity of invention		2. Deducibility of amendments from the application as filed	
C. Unité de l'invention		2. Possibilité de déduire les modifications de la demande telle que déposée	
1. Grundlage für die Beurteilung mangelnder Einheitlichkeit		T 925/98	13.03.01
1. Basis for lack of unity assessment		T 329/99	05.04.01
1. Base d'appréciation de l'absence d'unité		3.2.3	40
1.1 Beurteilung der mangelnden Einheitlichkeit im Prüfungsverfahren		3.3.6	40
1.1 Assessment of lack of unity in examination proceedings		B. Das Verhältnis zwischen Artikel 123 (2) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ	
1.1 Appréciation de l'absence d'unité dans la procédure d'examen		B. Relationship between Article 123(2) and 123(3) EPC	
J 24/96	27.04.01	3.1.1	37
III. ÄNDERUNGEN		B. Relation entre l'article 123(2) CBE et l'article 123(3) CBE	
III. AMENDMENTS		T 553/99	21.02.01
III. MODIFICATIONS		3.2.1	41
A. Artikel 123 (2) EPÜ		IV. PRIORITÄT	
A. Article 123(2) EPC		IV. PRIORITY	
A. Article 123(2) CBE		IV. PRIORITE	
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung		1. Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ	
1. Content of the application as originally filed		1. Interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC	
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée		1. Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE	
1.1 Kombination zweier Elemente aus zwei Gruppen, die ursprünglich nicht offenbart waren		G 2/98	31.05.01
1.1 Combining two elements from two groups which were not originally disclosed		T 647/97	01.02.01
1.1 Combinaison de deux éléments appartenant à deux groupes non divulgués initialement		3.3.2	41
T 727/00	22.06.01	3.3.6	38
		2. Offenbarung der wesentlichen Erfindungsmerkmale im Prioritätsdokument	
		2. Disclosure of the essential features in the priority document	
		2. Divulgation des caractéristiques "essentiell" dans le document de priorité	
		T 903/97	31.01.01
		T 289/00	20.06.01
		3.4.2	44
		3.2.3	45

				Seite/Page					Seite/Page
V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA					3.3 Niederschrift über die mündliche Verhandlung				
V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS					3.3 Taking of minutes				
V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE					3.3 Rédaction du procès-verbal de la procédure orale				
A. Grundsatz des Vertrauensschutzes					T 642/97	15.02.01		3.3.7	51
A. Principle of the protection of legitimate expectations					T 740/00	10.10.01		3.2.6	51
A. Principe de la protection de la confiance légitime					C. Fristen				
1. Allgemeines					C. Time limits				
1. General issues					C. Délais				
1. Généralités					1. Berechnung von Fristen				
T 1029/00	29.05.01		3.3.2	45	1. Calculation of time limits				
2. Pflicht zur Aufklärung bei leicht behebbaren Mängeln					1. Calcul des délais				
2. Obligation to draw attention to easily remediable deficiencies					1.1 Frist nach Artikel 86 (1), (2) EPÜ – Feststellung der Fristversäumnis nach Artikel 8 (4) GebO				
2. Obligation d'avertir le demandeur d'irrégularités auxquelles il peut être facilement remédié					1.1 Time limit pursuant to Article 86(1) and (2) EPC – establishment of non-observance of the time limit under Article 8(4) RFEES				
J 3/00	20.12.01		3.1.1	46	1.1 Délai prévu à l'article 86(1) et (2) CBE – Constatation de l'inobservation du délai visé à l'article 8(4) RRT				
T 296/96	12.01.00		3.3.1	47	J 20/00	24.09.01		3.1.1	52
B. Mündliche Verhandlung					D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand				
B. Oral proceedings					D. Re-establishment of rights				
B. Procédure orale					D. Restitutio in integrum				
1. Antrag auf mündliche Verhandlung					1. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPC				
1. Request for oral proceedings					1. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC				
1. Requête tendant à recourir à la procédure orale					1. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE				
1.1 Erneute mündliche Verhandlung					1.1 Frist von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses				
1.1 Further oral proceedings					1.1 Two-month time limit from removal of the cause of non-compliance				
1.1 Nouvelle procédure orale					1.1 Délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement				
T 298/97	28.05.01		3.3.6	48	T 428/98	23.02.01		3.3.5	53
2. Nichterscheinen in mündlicher Verhandlung					2. Sorgfaltspflicht beim Einsatz von Postzustelldiensten				
2. Non-appearance at oral proceedings					2. Due care in using mail delivery services				
2. Non-comparution à une procédure orale					2. Obligation de vigilance en cas d'utilisation des services d'une entreprise de messagerie				
T 917/95	01.08.01		3.2.4	48	T 777/98	30.03.01		3.3.7	53
2.1 Rechtliches Gehör bei freiwilligem Fernbleiben einer Partei					E. Verspätetes Vorbringen				
2.1 Right to present comments and non-attendance of a party by choice					E. Late submission				
2.1 Le droit d'être entendu en cas de non-comparution volontaire d'une partie					E. Moyens invoqués tardivement				
T 70/98	15.11.01		3.3.6	48	1. Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung				
3. Vorbereitung und Ablauf der mündlichen Verhandlung					1. Procedural abuse in the case of public prior use				
3. Preparation and conduct of oral proceedings					1. Abus de procédure en cas d'usage antérieur public				
3. Préparation et déroulement de la procédure orale					T 864/99	18.09.01		3.2.1	54
3.1 Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung					2. Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen				
3.1 Fixing or postponing the date for oral proceedings					2. Consideration of late submission				
3.1 Fixation et report de la date d'une procédure orale					2. Appréciation des moyens invoqués tardivement				
T 1080/99	31.10.01		3.5.1	49	T 609/99	13.11.01		3.5.2	54
T 693/95	23.10.00		3.2.3	49	3.2 Auslegung und Anwendung der Regel 71a EPÜ				
3.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC					3.2 Interpretation and application of Rule 71a EPC				
3.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE					3.2 Interprétation et application de la règle 71bis CBE				
T 452/96	05.04.00		3.3.2	50	T 1105/98				
T 1105/98	19.09.00		3.2.1	50					

				Seite/Page					Seite/Page
3. Zurückverweisung an die erste Instanz					2. Beweiswürdigung				
3. Remittal to the department of first instance					2. Evaluation of evidence				
3. Renvoi devant la première instance					2. Appréciation des moyens de preuve				
T 111/98	10.07.01	3.3.5	55	T 428/98	23.02.01	3.3.5	59		
T 611/00	18.09.01	3.3.6	55	T 151/99	24.10.01	3.5.1	59		
				T 314/99	21.06.01	3.3.3	59		
F. Gebührenordnung					3. Maßstab bei der Beweiswürdigung				
F. Rules relating to Fees					3. Standard of proof				
F. Règlement relatif aux taxes					3. Degré de conviction de l'instance en cause				
1. Entrichtung der Gebühr					T 838/97	14.11.00	3.3.4	60	
1. Payment of fee					T 91/98	29.05.01	3.3.4	61	
1. Paiement de la taxe									
T 1029/00	29.05.01	3.3.2	55	4. Beweislast					
T 270/00	18.09.01	3.5.1	56	4. Burden of proof					
					4. Charge de la preuve				
2. Maßgebender Zahlungstag					T 254/98	26.09.00	3.2.6	61	
2. Date of payment									
2. Date de paiement					4.1 Übergang der Beweislast				
J 13/98	06.04.01	3.1.1	56	4.1 Shifting the burden of proof					
					4.1 Déplacement de la charge de la preuve				
G. Prozeßhandlungen					T 596/99	05.12.01	3.3.3	61	
G. Procedural steps									
G. Actes de procédure					J. Vertretung				
1. Allgemeine Grundsätze					J. Representation				
1. General principles					J. Représentation				
1. Principes généraux					1. Vertretung durch einen gemeinsamen Vertreter				
2. Haupt- und Hilfsanträge					1. Representation by a common representative				
2. Main and auxiliary requests					1. Représentation par un représentant commun				
2. Requête principale et requêtes subsidiaires					G 3/99	18.02.02		62	
2.1 Einspruchsverfahren					K. Entscheidungen der Organe des EPA				
2.1 Opposition procedure					K. Decisions of EPO departments				
2.1 Procédure d'opposition					K. Décisions des instances de l'OEB				
T 740/00	10.10.01	3.2.6	57	1. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen					
					1. Correction of errors in decisions				
H. Zurücknahme der Anmeldung und Verzicht auf das Patent					1. Rectification d'erreurs dans les décisions				
H. Withdrawal of application and surrender of patent					1.1 Zuständigkeit für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen nach Regel 89 EPÜ				
H. Retrait de la demande et abandon du brevet					1.1 Competence to correct a decision under Rule 89 EPC				
1. Verzicht auf Gegenstände der Anmeldung oder des Patents					1.1 Compétence pour rectifier une décision au titre de la règle 89 CBE				
1. Abandonment of subject-matter of the application or patent					J 16/99	03.09.01	3.1.1	63	
1. Abandon d'objets de la demande ou du brevet									
1.1 Verzicht ohne materielle Wirkung					1.2 Fehler in der gedruckten Fassung europäischer Patentschriften				
1.1 Abandonment without substantive effect					1.2 Errors in the printed version of the European patent specification				
1.1 Abandon sans effet sur le fond					1.2 Erreurs dans la version imprimée des fascicules de brevet européen				
T 168/99	12.12.00	3.5.1	57	T 55/00	10.10.00	3.5.1	64		
					1.3 Zulässigkeit eines Antrags auf Berichtigung nach Regel 89 EPÜ				
I. Beweisrecht					1.3 Allowability of a request for correction under Rule 89 EPC				
I. Law of evidence					1.3 Recevabilité d'une requête en rectification au titre de la règle 89 CBE				
I. Droit de la preuve					T 367/96	21.06.01	3.4.2	65	
1. Zulässigkeit von Beweismitteln									
1. Admissibility of evidence									
1. Recevabilité des moyens de preuve									
T 71/99	20.06.01	3.4.2	58						
T 311/01	04.11.01	3.2.3	59						

				Seite/Page					Seite/Page
L. Weitere Verfahrensfragen					2. Rechtliches Gehör – Mitteilungen des EPA zur Kenntnisnahme und ausreichende Frist zur Stellungnahme				
L. Other procedural questions					2. Right to be heard – EPO communications inviting a party to “take note”, and sufficient time to submit a response				
L. Autres questions de procédure					2. Droit d’être entendu – notifications de l’OEB en vue de “prendre note” et délai de réponse suffisant				
1. Akteneinsicht									
1. Inspection of files									
1. Inspection publique									
T 1101/99	10.04.01	3.3.7	65	T 914/98	22.09.00	3.2.1	71		
M. Auslegung des EPÜ					3. Übertragung des Einspruchs				
M. Interpretation of the EPC					3. Transfer of opposition				
M. Interprétation de la CBE					3. Transfert de l’opposition				
1. Zuständigkeit für die europäische Patentanmeldung					T 799/97	04.07.01	3.2.3	72	
1. Responsibility for a European patent application					T 9/00	18.12.01	3.3.2	73	
1. Compétence pour traiter la demande de brevet européen					4. Kostenverteilung				
J 5/01	28.11.01	3.1.1	66	4. Apportionment of costs					
				4. Répartition des frais de procédure					
				4.1 Künftige Kosten					
				4.1 Future costs					
				4.1 Futurs frais					
				T 758/99	25.01.01	3.5.1	73		
VI. VERFAHREN VOR DEM EPA					4.2 Verspätete Rücknahme von Anträgen				
VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO					4.2 Late withdrawal of requests				
VI. PROCEDURE DEVANT L’OEB					4.2 Retrait tardif de requêtes				
A. Eingangs- und Formalprüfung					T 210/98	19.12.00	3.3.3	74	
A. Preliminary and formalities examination					C. Beschwerdekammer				
A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme					C. Appeal procedure				
					C. Procédure de recours				
1. Zuständigkeit der Eingangsstelle					1. Devolutiveffekt der Beschwerde				
1. Extent of competence of the Receiving Section					1. Devolutive effect of the appeal				
1. Etendue de la compétence de la section de dépôt					1. Effet dévolutif du recours				
J 5/01	28.11.01	3.1.1	67	T 1198/97	05.03.01	3.3.5	74		
B. Einspruchsverfahren					2. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten				
B. Opposition procedure					2. Procedural status of the parties				
B. Procédure d’opposition					2. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours				
1. Zulässigkeit des Einspruchs					2.1 Übertragung der Parteistellung				
1. Admissibility of opposition					2.1 Transfer of party status				
1. Recevabilité de l’opposition					2.1 Transmission de la qualité de parties				
1.1 Zuständigkeit für die Entscheidung					T 478/99	07.12.00	3.2.4	75	
1.1 Competence to decide					T 799/97	04.07.01	3.2.3	75	
1.1 Compétence pour statuer					T 702/97	28.03.01	3.3.5	75	
T 295/01	07.09.01	3.3.4	68	2.2 Beitritt					
1.2 Zulässigkeit gemeinsamer Einsprüche					2.2 Intervention				
1.2 Admissibility of joint oppositions					2.2 Intervention				
1.2 Recevabilité des oppositions conjointes					2.2.1 Zulässigkeit des Beitritts				
G 3/99	18.02.02		69	2.2.1 Admissibility of intervention					
				2.2.1 Recevabilité de l’intervention					
1.3 Rechtsschutzbedürfnis					T 188/97	08.02.01	3.3.4	75	
1.3 Legitimate interest					T 989/96	05.07.01	3.2.6	76	
1.3 Intérêt à agir					T 886/96	06.07.01	3.2.6	76	
T 9/00	18.12.01	3.3.2	70	2.1 Begründung des Einspruchs – Anforderungen an die Einspruchsschrift					
1.4 Substantiation of the grounds of opposition – sufficiency of the notice of opposition									
1.4 Exposé des motifs d’opposition – Conditions à remplir									
T 934/99	18.04.01	3.2.2	71						

				Seite/Page					Seite/Page
3. Prüfungsumfang					4.4 Beschwerdebeurteilung				
3. Extent of scrutiny					4.4 Statement of grounds of appeal				
3. Etendue de l'examen					4.4 Mémoire exposant les motifs du recours				
3.1 Bindung der Parteien an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"					4.4.1 Allgemeine Grundsätze				
3.1 Parties bound by requests – no reformatio in peius					4.4.1 General principles				
3.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius					4.4.1 Principes généraux				
T 724/99	24.10.01	3.3.2	77		T 349/00	05.04.01	3.5.1	83	
T 994/97	24.08.01	3.3.6	78		T 165/00	30.11.00	3.2.1	83	
T 594/97	12.10.01	3.2.4	78		4.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen				
T 76/99	09.10.01	3.4.2	78		4.4.2 Exceptions to these principles				
					4.4.2 Exceptions à ces principes				
3.2 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren					T 875/98	26.10.01	3.3.3	83	
3.2 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings					5. Zurückverweisung an die erste Instanz				
3.2 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours					5. Remittal to the department of first instance				
					5. Renvoi à la première instance				
T 470/97	10.07.01	3.3.6	79		T 111/98	10.07.01	3.3.5	83	
T 1063/98	03.07.01	3.3.3	79		T 715/95	19.12.00	3.3.6	84	
					T 1065/99	19.19.01	3.3.2	85	
4. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde					6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens				
4. Filing and admissibility of appeal					6. Termination of appeal proceedings				
4. Formation et recevabilité du recours					6. Clôture de la procédure de recours				
T 778/00	06.07.01	3.2.4	79		6.1 Rücknahme der Beschwerde				
					6.1 Withdrawal of the appeal				
4.1 Beschwerdefähige Entscheidung					6.1 Retrait du recours				
4.1 Appealable decisions					T 304/99	07.05.01	3.2.1	85	
4.1 Décisions susceptibles de recours									
T 1032/97	06.12.00	3.4.1	79		7. Vorlage an die Große Beschwerdekammer				
					7. Referral to the Enlarged Board of Appeal				
4.2 Beschwerdeberechtigung					7. Saisine de la Grande Chambre de recours				
4.2 Entitlement to appeal					G 3/99	18.02.02		85	
4.2 Personnes admises à former un recours									
4.2.1 Formelle Beschwerdeberechtigung					8. Einreichen geänderter Patentansprüche im Beschwerdeverfahren				
4.2.1 Entitlement to appeal – formal aspects					8. Filing of amended claims in appeal proceedings				
4.2.1 Conditions de forme					8. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours				
G 3/99	18.02.02		80		8.1 Kriterien für die Berücksichtigung geänderter Ansprüche				
T 920/97	19.12.00	3.3.4	80		8.1 Criteria for taking amendments to claims into consideration				
T 298/97	28.05.01	3.3.6	81		8.1 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications				
4.2.2 Materielle Beschwerdeberechtigung					8.1.1 Zeitpunkt der Einreichung – Schwierigkeit der Prüfung				
4.2.2 Party adversely affected					8.1.1 Time of filing – difficulty of examination				
4.2.2 Partie déboutée					8.1.1 Date de dépôt – difficulté de l'examen				
T 1229/97	04.07.01	3.2.3	81		T 1105/98	19.09.00	3.2.1	86	
T 54/00	19.12.00	3.5.2	82		T 17/97	14.11.00	3.3.1	87	
T 434/00	29.06.01	3.3.2	82						
4.3 Form und Frist der Beschwerde									
4.3 Form and time limit of appeal									
4.3 Forme et délai du recours									
4.3.1 Form und Inhalt der Beschwerde									
4.3.1 Form and content of appeal									
4.3.1 Forme et contenu du recours									
T 97/98	21.05.01	3.3.5	82						

				Seite/Page					Seite/Page
9. Rückzahlung der Beschwerdegebühr					2. Disziplinarangelegenheiten – Disziplinarmaßnahmen				
9. Reimbursement of appeal fees					2. Disciplinary matters – disciplinary measures				
9. Remboursement de la taxe de recours					2. Affaires disciplinaires – Mesures disciplinaires				
9.1 Allgemeines					D 20/99	06.03.01		93	
9.1 General issues					VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE				
9.1 Généralités					VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY				
					VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION				
					PCT				
J 15/01	15.11.01	3.1.1	87						
T 778/00	06.07.01	3.2.4	88						
9.2 Wesentlicher Verfahrensmangel					1. Zuständigkeit der Beschwerdekammern in Verfahren nach dem PCT				
9.2 Substantial procedural violation					1. Competence of the boards of appeal in proceedings under the PCT				
9.2 Vice substantiel de procédure					1. Compétence des chambres de recours dans les procédures selon le PCT				
T 17/97	14.11.00	3.3.1	88	J 14/98	18.12.00	3.1.1	94		
T 177/98	09.11.99	3.2.4	89						
T 859/97	02.03.01	3.4.3	89						
T 1065/99	19.09.01	3.3.2	89						
T 875/98	26.10.01	3.3.3	90						
J 5/01	28.11.01	3.1.1	90						
T 642/97	15.02.01	3.3.7	91						
VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN					2. Das EPA als IPEA				
VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL					2. The EPO acting as IPEA				
VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE					2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA				
1. Europäische Eignungsprüfung					2.1 Widerspruchsverfahren				
1. European qualifying examination					2.1 Protest procedure				
1. Examen européen de qualification					2.1 Procédure de réserve				
1.1. Pflichten der Prüfungskommission					2.1.1 Begründung des Widerspruchs				
1.1 Duties of the Examination Board					2.1.1 Substantiation of protest				
1.1 Obligations du jury d'examen					2.1.1 Motivation de la réserve				
D 2/99	07.09.00		91	W 2/00	18.10.00	3.3.2	95		
D 3/99	29.09.00		91	IX. INSTITUTIONELLE FRAGEN					
1.2 Rechtsschutzinteresse					IX. INSTITUTIONAL MATTERS				
1.2 Legitimate interest					IX. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES				
1.2 Intérêt à agir					1. Erstreckung von europäischen Patenten auf Slowenien – Erstreckungsverordnung				
D 3/98	05.11.01		91	1. Extension of European patents to Slovenia – Extension Ordinance					
1.3 Bewertung der Arbeiten					1. Extension des brevets européens à la Slovénie – Décret d'extension				
1.3 Marking the answer papers					J 14/00	10.05.01	3.1.1	96	
1.3 Notation des copies									
D 4/99	29.06.00		92						
D 6/99	06.07.01		92						

ANLAGE 2

ANNEX 2

ANNEXE 2

ZITIERTER ENTSCHEIDUNGEN

CITED DECISIONS

DECISIONS CITEES

Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

Decisions of the Disciplinary Board of Appeal

Décisions de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

Seite/Page

		Seite/Page	Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern					
			Decisions of the technical boards of appeal					
			Décisions des chambres de recours techniques					
			T	2/81	3.3.1	01.07.82	OJ EPO 1982, 394	40
			T	20/81	3.3.1	10.02.82	OJ EPO 1982, 217	26
			T	41/82	3.3.1	30.03.82	OJ EPO 1982, 256	88
			T	53/82	3.3.1	28.06.82		40
			T	181/82	3.3.1	28.02.84	OJ EPO 1984, 401	26
			T	201/83	3.3.1	09.05.84	OJ EPO 1984, 481	40
			T	124/84	3.3.1	16.01.86		26
			T	273/84	3.3.1	21.03.86	OJ EPO 1986, 346	84
			T	127/85	3.3.2	01.02.88	OJ EPO 1989, 271	32, 33
			T	222/85	3.3.2	21.01.87	OJ EPO 1988, 128	71
			T	292/85	3.3.2	27.01.88	OJ EPO 1988, 275	32
			T	385/86	3.4.1	25.09.87	OJ EPO 1988, 308	16
			T	245/87	3.4.1	25.09.87	OJ EPO 1989, 171	13
			T	301/87	3.3.2	16.02.89	OJ EPO 1990, 335	33
			T	381/87	3.3.1	10.11.88	OJ EPO 1990, 213	17
			T	73/88	3.3.1	07.11.89	OJ EPO 1992, 557	42
			T	444/88	3.3.3	09.05.90		16
			T	472/88	3.3.3	10.10.90		33
			T	182/89	3.3.1	14.12.89	OJ EPO 1991, 391	33
			T	275/89	3.2.1	03.05.90	OJ EPO 1992, 126	71
			T	426/89	3.4.1	28.06.90	OJ EPO 1992, 172	13
			T	571/89	3.2.2	22.05.90		40
			T	665/89	3.2.3	17.07.91		63
			T	611/90	3.3.3	21.02.91	OJ EPO 1993, 50	73
			T	737/90	3.3.1	09.09.93		31
			T	842/90	3.2.1	20.08.93		52
			T	409/91	3.3.1	18.03.93	OJ EPO 1994, 653	33
			T	506/91	3.3.2	03.04.92		82
			T	925/91	3.4.2	26.04.94	OJ EPO 1995, 469	71
			T	6/92	3.3.1	26.10.93		85
			T	27/92	3.2.1	25.07.94	OJ EPO 1994, 853	76
			T	164/92	3.5.1	29.04.93	OJ EPO 1995, 305	21
						Korr. OJ EPO 1995, 387		
			T	465/92	3.2.2	14.10.94	OJ EPO 1996, 32	21
			T	472/92	3.3.3	20.11.96		61
			T	511/92	3.2.2	27.05.93		21
			T	655/92	3.3.2	11.02.97		16
			T	656/92	3.3.1	04.05.95		40
			T	659/92	3.2.2	24.10.94	OJ EPO 1995, 519	72, 73, 75
			T	684/92	3.2.1	25.07.95		76
			T	870/92	3.2.5	08.08.97		75
			T	939/92	3.3.1	12.09.95	OJ EPO 1996, 309	28
			T	1002/92	3.4.1	06.07.94	OJ EPO 1995, 605	54
			T	82/93	3.4.1	15.05.95	OJ EPO 1996, 274	14, 16
			T	152/93	3.3.1	21.03.95		26
			T	263/93	3.3.1	12.01.94		71
			T	296/93	3.3.4	28.07.94	OJ EPO 1995, 627	28
			T	311/93	3.3.1	16.01.97		42
			T	467/93	3.2.4	13.06.95		76
			T	471/93	3.2.3	05.12.95		76
			T	582/93	3.5.1	23.06.94		21
			T	893/93	3.2.4	30.11.95		39
			T	329/94	3.2.2	11.06.97	OJ EPO 1998, 241	16
			T	590/94	3.3.3	03.05.96		76
			T	859/94	3.3.6	21.09.99		38
			T	912/94	3.4.1	06.05.97		26
			T	144/95	3.2.4	26.02.99		76
			T	272/95	3.3.4	15.04.99	OJ EPO 1999, 590	68
			T	317/95	3.3.2	26.02.99		26
			T	494/95	3.2.4	30.06.97		71

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2001, die im ABI. EPA veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung vorgesehen sind¹

N° DU RECOURS : D 20/99, JO OEB 2002, 19
MOT-CLE: Amnistie nationale, Distorsion de concurrence entre mandataires agréés
DATE : 6.3.2001

SOMMAIRE :

I. La loi nationale d'amnistie est dépourvue de portée en matière de poursuites disciplinaires dans l'ordre international.

II. L'abus de biens sociaux est constitutif d'un acte de distorsion déloyale de concurrence entre confrères et ainsi d'un manquement à la déontologie des mandataires agréés devant l'OEB.

CASE NUMBER: G 3/99, OJ EPO 2002, 347
HEADWORD: Admissibility of joint opposition or joint appeal/HOWARD FLOREY
DATE: 18.02.2002

HEADNOTE:

I. An opposition filed in common by two or more persons, which otherwise meets the requirements of Article 99 EPC and Rules 1 and 55 EPC, is admissible on payment of only one opposition fee.

II. If the opposing party consists of a plurality of persons, an appeal must be filed by the common representative under Rule 100 EPC. Where the appeal is filed by a non-entitled person, the Board of Appeal shall consider it not to be duly signed and consequently invite the common representative to sign it within a given time limit. The non-entitled person who filed the appeal shall be informed of this invitation. If the previous common representative is no longer participating in the proceedings, a new common representative shall be determined pursuant to Rule 100 EPC.

III. In order to safeguard the rights of the patent proprietor and in the interests of procedural efficiency, it has to be clear throughout the procedure who belongs to the group of common opponents or common appellants. If either a common opponent or appellant (including the common representative) intends to withdraw from the proceedings, the EPO shall be notified accordingly by the common representative or by a new common representative determined under Rule 100 (1) EPC in order for the withdrawal to take effect.

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2001 which have already been published in OJ EPO, or are scheduled for publication¹

CASE NUMBER: J 24/96, OJ EPO 2001, 434
APPLICANT: G. D. SOCIETÀ PER AZIONI
HEADWORD: Unity of invention/G. D. SOCIETÀ PER AZIONI
DATE: 27.04.2001

HEADNOTE:

Within the framework of Rule 46 EPC it is the task of the examining divisions (and the boards of appeal) to examine whether communications of the search divisions under Rule 46(1) EPC asking for further search fees were justified. It is therefore not necessary for an examining division to deal in a decision under Rule 46(2) EPC with other objections raised by the applicants in connection with the search in question.

CASE NUMBER: T 931/95, OJ EPO 2001, 441
APPLICANT: Pension Benefit Systems Partnership
HEADWORD: Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP
DATE: 8.9.00

HEADNOTE:

I. Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (following decisions T 1173/97 and T 935/97).

II. Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character on such a method.

III. An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

IV. There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose (following decisions T 1173/97 and T 935/97).

ANNEXE 3

SOMMAIRES des DECISIONS rendues en 2001 qui ont déjà été publiées dans le JO OEB, ou dont la publication y est prévue¹

¹ Diese Leitsätze erscheinen in der Anlage 3 nur in der Verfahrenssprache.

¹ These headnotes are published in Annex 3 in the language of the proceedings only.

¹ Ces sommaires ne sont publiés dans l'Annexe 3 que dans la langue de la procédure.

AKTENZEICHEN: T 789/96, ABI. EPA 2002, 364
ANMELDER: ELA MEDICAL
STICHWORT: Therapeutisches Verfahren/ELA MEDICAL
DATUM: 23.08.2001

LEITSATZ:

Ein am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommes Verfahren mit Einsatz eines Herzschrittmachers, der eine therapeutische Wirkung erzielt, ist kein therapeutisches Verfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ, wenn durch die Erfindung zwar das Verfahren weitergebildet wird, diese Weiterbildung aber nicht der Prävention oder Behandlung eines pathologischen Zustands dient.

CASE NUMBER: T 298/97, OJ EPO 2002, 83
APPLICANT: UNILEVER PLC
HEADWORD: Detergent composition/UNILEVER
DATE: 28.05.2001

HEADNOTE:

I. If the Notice of Appeal is filed by an adversely affected party but the Grounds of Appeal are filed by a natural or legal person who, although having economic connections with that adversely affected party, is not itself that party, the appeal cannot be held admissible. (See reasons, points 3.2 and 3.3)

II. No provision having been made in the Implementing Regulations pursuant to Article 133(3), last sentence, EPC, the EPC does not currently allow the representation of one legal person by the employee of another economically related legal person. (See reasons, point 4)

III. Save in the limited situation of a transfer of the right to oppose a European patent (or to appeal or continue an opposition appeal) together with the related business assets of the opponent's business, a commercial interest in revocation of such patent is not a requirement for being an opponent. Nor is possession of such a commercial interest sufficient to allow a successor in business to take over and conduct opposition or opposition appeal proceedings in the absence of evidence of a transfer of the right to do so together with the related business assets of the opponent. (See reasons, point 12.2)

IV. (a) In the absence of such evidence, the transfer of an opponent's business assets to two separate persons cannot give either of them the right to take over and conduct opposition or opposition appeal proceedings. (See reasons, point 7.6)

(b) When such evidence is present, only the transferee established by such evidence can acquire such a right. (See reasons, point 7.6)

CASE NUMBER: T 323/97, OJ EPO 2002, 476
APPLICANT: UNILEVER PLC
HEADWORD: Disclaimer/UNILEVER
DATE: 17.09.2001

HEADNOTE:

I. An amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name "disclaimer", none the less an amendment governed by Articles 123(2) and (3) EPC (point 2.2 of the Reasons for the Decision).

II. Re: Admissibility of disclaimers (point 2.3 to 2.5 of the Reasons for the Decision).

CASE NUMBER: T 4/98, OJ EPO 2002, 139
APPLICANT: SEQUUS PHARMACEUTICALS, INC.
HEADWORD: Liposome compositions/SEQUUS
DATE: 09.08.2001

HEADNOTE:

I. In accordance with the principles in G 5/83 and subsequent case law, the concept of second or further medical use can only be applied to claims to the use of substances or compositions (here, liposome compositions) for the preparation of a medicament intended for use in a method referred to in Article 52(4) EPC. (See Reasons, paragraph 8.1)

II. The concept of "therapy" or "therapeutic application" includes treatment of a particular illness or disease with a specified chemical substance or composition in a specified human or animal subject in need of such treatment. In the absence of the identification of at least (i) the illness or disease to be treated or the ailment to be cured or (ii) the nature of the therapeutic compound used for treating or curing the disease or (iii) the subject to be treated, a mere process feature cannot be construed as specifying a particular method of treatment or therapeutic application within the meaning of Article 52(4) EPC. (See Reasons, paragraphs 8.1 and 8.2)

III. Unless a proven substantial procedural violation relating to one or more issues in the first instance proceedings (here, violations alleged in relation to two issues, neither established) is so serious that the case must be remitted to the first instance with the effect that the whole decision under appeal is overruled, reimbursement of the appeal fee would not be equitable under Rule 67 EPC if the appellant had no choice but to appeal on other issues unaffected by a procedural irregularity (here, seven such issues), thus giving the appellant a "fee-free" appeal on such issues. (See Reasons, paragraph 13.3)

CASE NUMBER: T 97/98, OJ EPO 2002, 183
APPLICANT: MINNTECH CORPORATION
HEADWORD: Spinning process/MINNTECH
DATE: 21.05.01

HEADNOTE:

Correction of the name of the appellant to substitute a natural or legal person other than the one indicated in the appeal is allowable under Rule 65(2) EPC in conjunction with Rule 64 (a) EPC, if it was the true intention to file the appeal in the name of said person and if it could be derived from the information in the appeal, if necessary with the help of other information on file, with a sufficient degree of probability that the appeal should have been filed in the name of that person (point 1 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 428/98, ABI. EPA 2001, 494
ANMELDER: KLIMA
STICHWORT: Wiedereinsetzung/KLIMA
DATUM: 23.02.01

LEITSÄTZE:

I. Wird der Anmelder durch eine Mitteilung des Amtes von einer Fristversäumnis in Kenntnis gesetzt, so entfällt das Hindernis für die Vornahme der versäumten Handlung im Sinne von Artikel 122 (2) Satz 1 EPÜ im Regelfall mit dem tatsächlichen Eingang der Mitteilung, mit der der Anmelder von der Versäumnis in Kenntnis gesetzt wird, wenn die Versäumnis bloß auf der bis dahin bestehenden Unkenntnis davon beruht hat, daß die Verfahrenshandlung nicht vorgenommen wurde. Die Zustellungsfiktion der Regel 78 (3) EPÜ (bis zum 31.12.1998 anwendbare Fassung) ist auf die Bestimmung des Zeitpunktes des Wegfalls des Hindernisses auch dann nicht anwendbar, wenn sich dies zu Lasten des Anmelders auswirkt, weil der tatsächliche Eingang der Mitteilung vor dem nach Regel 78 (3) EPÜ berechneten Zeitpunkt liegt (2.2).

II. Ein Beschwerdeführer darf auf eine nachweislich gegebene telefonische Auskunft des Geschäftsstellenbeamten der Kammer zur Art und Weise der Berechnung einer vom Beschwerdeführer vor der Kammer einzuhaltenden Frist vertrauen, wenn die der Auskunft zugrundeliegende Rechtsfrage in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden ist (2.2).

III. Zu den Sorgfaltsanforderungen an ein anwaltliches Fristüberwachungssystem gehört im allgemeinen, daß die Fristüberwachung nicht einer einzelnen Person überlassen wird, sondern zumindest ein wirksamer Kontrollmechanismus im gewählten System der Fristüberwachung eingebaut ist (Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, 3.5).

IV. Die Nichtvorlage vorhandener Beweismittel trotz einer entsprechenden Aufforderung der Kammer kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die Beweismittel den behaupteten Sachverhalt möglicherweise nicht bestätigen (3.6).

CASE NUMBER: T 964/99, OJ EPO 2002, 4
APPLICANT: CYGNUS, INC
HEADWORD: Device and method for sampling of substances using alternating polarity
DATE: 29.06.01

HEADNOTE:

I. The expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" in Article 52(4) EPC or the equivalent expressions "Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden" and "méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" in the other two official languages should not be considered to relate to methods containing all the steps involved in reaching a medical diagnosis.

II. According to the principle, well-established in the case law of the Boards of Appeal, that the EPC has to be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context (Article 31(1) Vienna Convention on the Law of Treaties), Article 52(4) EPC is meant to exclude from patent protection all methods practised on the human or animal body which relate to diagnosis or which are of value for the purposes of diagnosis.

III. A step of iontophoretically sampling a substance from the living human or animal body for diagnostic purposes has to be considered a diagnostic method within the meaning of Article 52(4) EPC.

CASE NUMBER: T 1080/99, OJ EPO 2002, ***
APPLICANT: TEKTRONIX, Inc
HEADWORD: Touch control/TEKTRONIX
DATE: 31.10.01

HEADNOTE:

I. In a case where a Board in a letter, almost three months before appointed oral proceedings, makes clear that a request by a party for postponement of the oral proceedings, although meeting the requirement of filing the request as soon as possible after the summons to oral proceedings, does not meet the other requirements of the "Notice of the Vice-President Directorates-General 2 and 3 dated 1 September 2000 concerning oral proceedings before the EPO", OJ EPO 2000, 456, and that party, instead of attempting to supplement their original request as soon as possible, chooses to react to the Board's letter only one week before the appointed oral proceedings, it must be considered that the additional reasons and evidence for the request for postponement and the fixing of a new date for oral proceedings were received too late and that these reasons can therefore not be accepted (see points 2.1 to 2.3 of the reasons).

II. In view of its legal nature and intended purpose, a Japanese patent abstract in English ("Patent Abstracts of Japan") is a publication intended to reflect the technical content of the corresponding Japanese patent application for the purpose of quick prima facie information of the public, as is the purpose of any kind of abstract or summary of technical subject-matter.

Hence, the contents of such abstracts are to be interpreted and possibly reevaluated in the light of the original document if the latter is available. Indeed, if an abstract appears to add something to the original document then this points to an error in the abstract, or at least to an error in its interpretation (see point 4.6 of the reasons).

AKTENZEICHEN: T 9/00, ABI. EPA 2002, 275
ANMELDER: Beiersdorf AG
STICHWORT: Einspruch/HENKEL
DATUM: 18.12.01

LEITSATZ:

Legt eine (juristische) Person durch zwei verschiedene Schriftsätze Einspruch gegen ein erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch wenn beide Schriftsätze die Voraussetzungen der Artikel 99 (1) und der Regel 55 EPÜ erfüllen (siehe Gründe 2.cc).

Begründet der zuletzt gestellte Einspruch dieser Person keine Änderung des rechtlichen Rahmens im Einspruchsverfahren gegenüber dem zuerst gestellten Einspruch, so ist der später gestellte Einspruch mangels allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig.

Ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis kann für den zuletzt gestellten Einspruch nicht daraus abgeleitet werden, daß er einem anderen Geschäftsbereich zugeordnet wird als der zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschäftsbereich an einen Dritten übertragen wird.

Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens der Einsprechenden zugeordnet, wie im vorliegenden Fall, kann die Parteistellung der Einsprechenden nur durch Übertragung beider Geschäftsbereiche oder des gesamten Unternehmens auf einen Dritten übergehen.

AKTENZEICHEN: T 778/00, ABI. EPA 2001, 554
ANMELDER: INAUEN MASCHINEN AG
STICHWORT: Beschwerdeschrift/INAUEN
DATUM: 6.07.01

LEITSÄTZE:

I. Artikel 108 Satz 2 EPÜ ist nicht dahin auszulegen, daß die bloße Übermittlung eines Abbuchungsauftrags für die Beschwerdegebühr an das EPA als Einlegung der Beschwerde anzusehen ist (im Anschluß an J 19/90).

II. Das Fehlen eines Hinweises auf Regel 65 EPÜ in der Anlage zur Rechtsmittelbelehrung macht diese weder unvollständig noch irreführend.

CASE NUMBER: T 295/01, OJ EPO 2002, 251
APPLICANT: President and Fellows of Harvard College, et al
HEADWORD: Formalities officer duties/GLAXO
DATE: 7.09.01

HEADNOTE:

Since the provision of point 6 of the Notice of the Vice-President of Directorate-General 2 of the EPO concerning "the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the Opposition Divisions of the EPO", dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506), conflicts with provisions of a higher level, ie Rules 9(3) and 56(1) EPC, the latter prevail in analogy with the provision of Article 164(2) EPC. Therefore the competence to decide on the inadmissibility of the notice of opposition lies with the opposition division and cannot be entrusted to a formalities officer.