

VORWORT des Vizepräsidenten

Die Beschwerdekammern haben im Jahr 2002 über 1 400 Verfahren abgeschlossen. Der vorliegende Rechtsprechungsbericht für das Jahr 2002 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 2002. Die Leitsätze der zur Veröffentlichung im ABI. EPA bestimmten Entscheidungen sind dem Bericht als Anhang beigefügt.

Diese Publikation soll, wie in den vergangenen Jahren, mit ihrem systematischen Aufbau dem Leser den Zugang zu den neuen Entwicklungen der Rechtsprechung der Beschwerdekammern erleichtern. Das bewährte Konzept, die Rechtsprechung systematisch gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewählter Entscheidungen zu präsentieren, wurde beibehalten.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dienstes der Beschwerdekammern, die diesen Bericht mit großem Engagement erstellt haben. Ich danke auch den Übersetzern des EPA, ohne deren Kooperationsbereitschaft und tatkräftigen Einsatz eine gleichzeitige Veröffentlichung in den drei Amtssprachen nicht möglich gewesen wäre, und auch all den anderen Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstützung zum Zustandekommen dieser Veröffentlichung beigetragen haben.

Ich wünsche allen Lesern eine gewinnbringende Lektüre.

Peter Messerli
Vizepräsident GD 3
Vorsitzender der Großen
Beschwerdekammer

FOREWORD by the Vice-President

In the year 2002, the boards of appeal settled over 1 400 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 2002. 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. The same proven format has been used: dividing the case law into topics, then illustrating each by short summaries of selected decisions.

My special thanks go to the members of our Legal Research department who with great commitment have produced the present report. They also go to the EPO Language Service, without whose energetic co-operation simultaneous publication in all three official languages would not have been possible, and to all the other EPO staff who have helped produce the present publication.

I hope all those who read it will find it useful.

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

AVANT-PROPOS du Vice-Président

En 2002, les chambres de recours de l'OEB ont clos plus de 1 400 affaires. Dans sa première partie, le présent rapport de jurisprudence 2002 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 2002. Les sommaires des décisions qu'il est prévu de publier au Journal officiel de l'OEB figurent en annexe au présent rapport.

Comme dans le passé, la présente publication vise à faciliter l'accès aux nouveaux développements de la jurisprudence des chambres de recours grâce à une approche systématique de celle-ci. Ayant fait ses preuves, la présentation des éditions précédentes a été conservée, avec la répartition de la jurisprudence par thèmes, puis l'illustration de chacun de ces thèmes par de brefs résumés de décisions sélectionnées.

Mes remerciements s'adressent particulièrement aux membres de notre service de Recherche juridique, qui ont travaillé avec un grand engagement à l'établissement du présent rapport. Je remercie aussi le service linguistique de l'OEB, dont la coopération dynamique a permis la parution du présent rapport simultanément dans les trois langues officielles, ainsi que tous les agents de l'OEB qui ont contribué à produire cette publication.

Je souhaite à tous une lecture enrichissante.

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

**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER IM
JAHR 2002**

TEIL I

**TÄTIGKEIT DER BESCHWER-
DEKAMMERN IM JAHR 2002**

1. Einleitung

Die **Statistik** bezüglich des Beschwerdeverfahrens für das Jahr 2002 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 2002 ist Gegenstand des Teils II der vorliegenden Sonderausgabe des Amtsblatts EPA.

2. Statistik

**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 2002**

PART I

**BOARD OF APPEAL
ACTIVITIES IN 2002**

1. Introduction

For **statistics** on the appeal procedure in the year 2002, 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 2002, see Part II below.

2. Statistics

**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS ET
DE LA GRANDE CHAMBRE DE
RECOURS EN 2002**

PREMIERE PARTIE

**ACTIVITES DES CHAMBRES
DE RECOURS EN 2002**

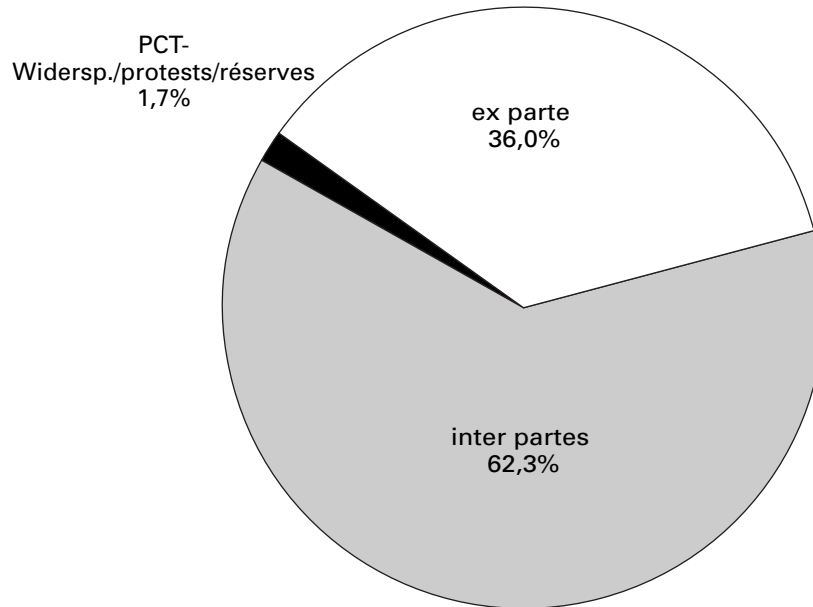
1. Introduction

Les **données statistiques** relatives aux procédures de recours en 2002 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 2002 fait l'objet de la deuxième partie de la présente édition spéciale du Journal officiel de l'OEB.

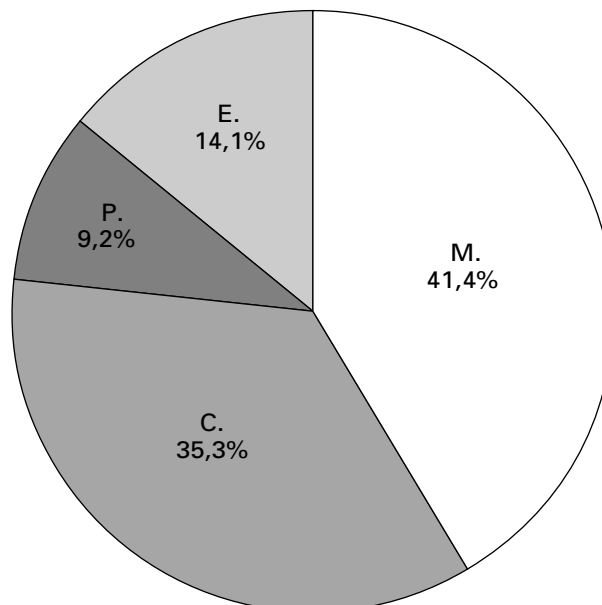
2. Données statistiques

	EINGÄNGE NEW CASES NOUVEAUX CAS				ERLEDIGUNGEN SETTLED DOSSIERS REGLES				ANHÄNGIG PENDING CASES EN INSTANCE	
	2002		2001		2002		2001		31.12.02	
Große Beschwerdekammer Enlarged Board of Appeal Grande Chambre de recours	2		0		1		2		2	
Juristische Beschwerdekammer Legal Board of Appeal Chambre de recours juridique	22		26		28		30		37	
Technische Beschwerdekammern Technical boards of appeal Chambres de recours techniques	1 235	100,0%	1 315	100,0%	1 355	100,0%	1 194	100,0%	3 191	100,0%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	444	36,0%	380	28,9%	402	29,7%	338	28,3%	904	28,3%
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	770	62,3%	913	69,4%	934	68,9%	832	69,7%	2 270	71,1%
– Widersprüche Protests Réserves	21	1,7%	22	1,7%	19	1,4%	24	2,0%	17	0,5%
Mechanik Mechanics Mécanique	511	41,4%	503	38,3%	566	41,8%	486	40,7%	1 056	33,1%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	138		115		140		99		221	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	366		382		419		380		833	
– Widersprüche Protests Réserves	7		6		7		7		2	
Chemie Chemistry Chimie	436	35,3%	468	35,6%	453	33,4%	422	35,3%	1 328	41,6%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	141		124		122		105		330	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	282		333		321		308		985	
– Widersprüche Protests Réserves	13		11		10		9		13	
Physik Physics Physique	114	9,2%	141	10,7%	197	14,5%	171	14,3%	379	11,9%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	68		58		98		92		164	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	46		81		99		75		214	
– Widersprüche Protests Réserves	0		2		0		4		1	
Elektrotechnik Electricity Electricité	174	14,1%	203	15,4%	139	10,3%	115	9,6%	428	13,4%
– Prüfungsverfahren Examination procedure Procédure d'examen	97		83		42		42		189	
– Einspruchsverfahren Opposition procedure Procédure d'opposition	76		117		95		69		238	
– Widersprüche Protests Réserves	1		3		2		4		1	
Disziplinarkammer Disciplinary Board of Appeal Chambre disciplinaire	16		14		19		26		8	
SUMME TOTAL	1 275		1 355		1 403		1 252		3 238	

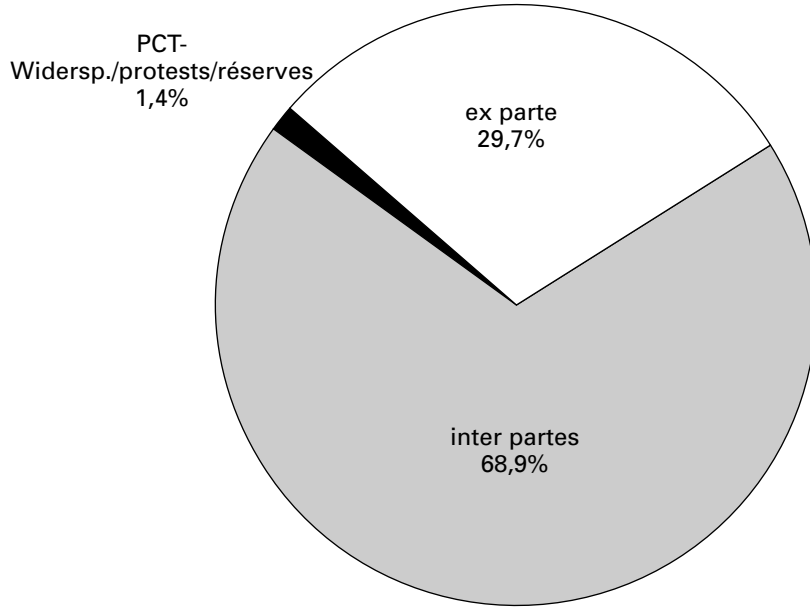
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2002**



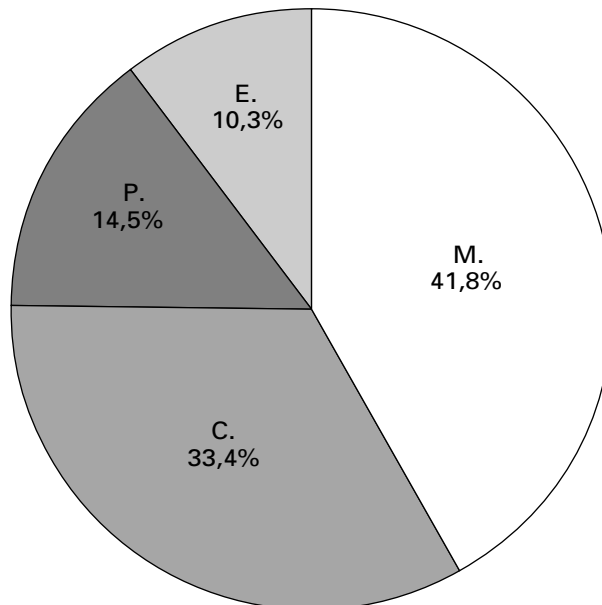
**EINGÄNGE
NEW CASES
NOUVEAUX CAS
2002**



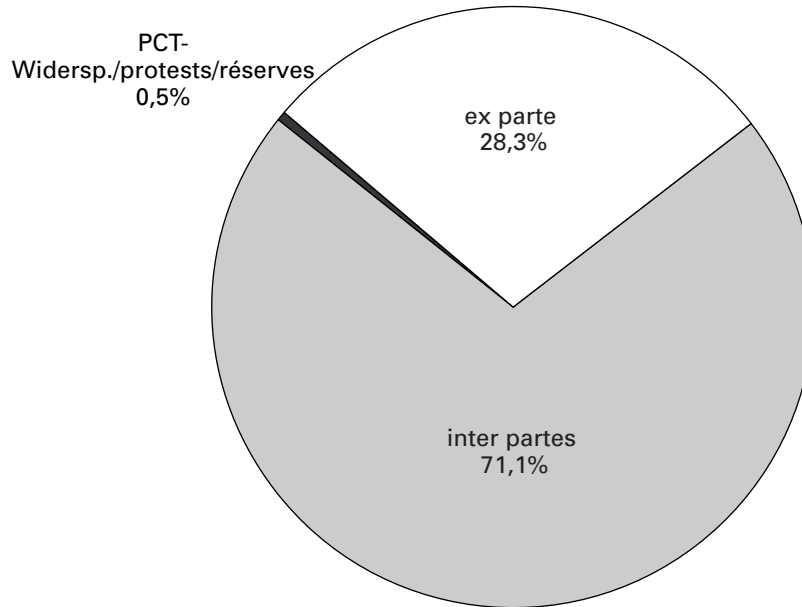
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2002**



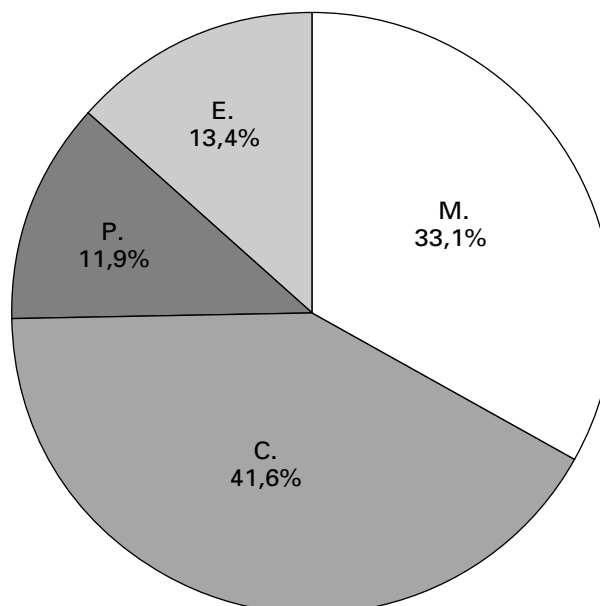
**ERLEDIGUNGEN
SETTLED
DOSSIERS REGLES
2002**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2002**



**ANHÄNGIGE VERFAHREN
APPEALS PENDING
PROCEDURES EN INSTANCE
31.12.2002**



3. Weitere Erläuterungen zur Tätigkeit der Beschwerdekammern

3.1 Verfahren vor der Großen Beschwerdekammer

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, kann der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorgelegt werden. Ende 2002 und Anfang 2003 wurde die Große Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) mit fünf neuen Fällen befaßt. Vier dieser Fälle wurden in zwei Verfahren zusammengefaßt:

Die Vorlagen **G 2/02** und **G 3/02** behandeln die Inanspruchnahme einer Priorität nach Maßgabe des WTO/TRIPS-Übereinkommens.

Die Verfahren **G 1/03** und **G 2/03** betreffen die Frage der Zulässigkeit der Änderung von Patentansprüchen durch Disclaimer, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung keine Stütze finden.

Ferner betrifft die Sache **G 3/03**, die der Großen Beschwerdekammer im März 2003 vorgelegt wurde, die Frage des Antrags auf Erstattung der Beschwerdegebühr.

Im Jahr 2002 erließ die Große Beschwerdekammer ihre Entscheidung **G 3/99** vom 18. Februar 2002 (ABI. EPA 2002, 347). Die Große Beschwerdekammer stellte unter anderem fest, daß ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt wird, zulässig ist, wenn nur eine Einspruchsgebühr entrichtet wird.

Am Jahresende war ein Fall vor der Großen Beschwerdekammer anhängig: Der Präsident des EPA legte der Großen Beschwerdekammer das Verfahren **G 1/02** vor, in dem es um zwei Rechtsfragen betreffend die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter geht. Die Stellungnahme erging am 22. Januar 2003 (ABI. EPA 2003, 165). Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506) nicht gegen übergeordnete Vorschriften verstoßen.

3. More about the boards' activities

3.1 Enlarged Board of Appeal

In order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises, a question can be referred to the Enlarged Board of Appeal. At the end of 2002 and the beginning of 2003, five new cases were referred to the Enlarged Board of Appeal under Art. 112(1)a). Four of these cases have been consolidated into two proceedings:

Cases **G 2/02** and **G 3/02**, deal with a question of claiming priority which is related to the WTO/TRIPS agreement.

Cases **G 1/03** and **G 2/03** deal with the question of the allowability of amendments to patent claims by disclaimers that have no basis in the application as filed.

Moreover, Case **G 3/03**, referred to the Enlarged Board of Appeal in March 2003, deals with the question of a request for reimbursement of the appeal fee.

In 2002, the Enlarged Board handed down its decision in **G 3/99** dated 18 February 2002 (OJ EPO 2002, 347). The Enlarged Board of Appeal held, *inter alia*, that an opposition filed in common by two or more persons is admissible on payment of only one opposition fee.

At the end of the year there was one case pending before the Enlarged Board of Appeal: Case **G 1/02** was referred to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO asking it to consider two questions concerning the delegation to formalities officers of individual duties of the EPO's opposition divisions. The decision was handed down on 22 January 2003 (OJ EPO 2003, 165). The Enlarged Board of Appeal held that points 4 and 6 of the Notice from the Vice-President Directorate-General 2 dated 28 April 1999 (OJ EPO 1999, 506) do not conflict with provisions of a higher level.

3. Autres indications concernant les activités des chambres de recours

3.1 Procédure devant la Grande Chambre de recours

Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, il est possible de saisir la Grande Chambre de recours. A la fin 2002 et au début 2003, cinq nouveaux cas ont été soumis à la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1)a). Quatre d'entre eux ont été joints en deux procédures :

Les affaires **G 2/02** et **G 3/02** traitent d'une question liée à l'Accord sur les ADPIC/OMC et portant sur la revendication d'une priorité.

Les affaires **G 1/03** et **G 2/03** traitent de la question de savoir si les modifications de revendications par des disclaimers qui ne trouvent pas de fondement dans la demande telle que déposée sont recevables.

Enfin, l'affaire **G 3/03**, dont la Grande Chambre de recours a été saisie en mars 2003, a pour objet une requête en remboursement de la taxe de recours.

La Grande Chambre de recours a rendu sa décision dans l'affaire **G 3/99** (JO OEB 2002, 347) le 18 février 2002. Elle a considéré notamment qu'une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition.

A la fin de l'année, il y avait une affaire en instance devant la Grande Chambre de recours. Il s'agit de l'affaire **G 1/02**, dont le Président de l'OEB a saisi la Grande Chambre de recours en lui demandant d'examiner deux questions portant sur la délégation à des agents des formalités de certaines tâches incombant aux divisions d'opposition de l'OEB. La décision a été rendue le 22 janvier 2003 (JO OEB 2003, 165). La Grande Chambre de recours a estimé que les points 4 et 6 du communiqué du Vice-Président de la Direction générale 2 en date du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506) ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

3.2 Art der Erledigung in Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern

Von den **erledigten einseitigen Beschwerden** wurden über 68 % **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 275 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen:

- Beschwerde ganz oder teilweise erfolgreich: 203 Fälle (74 %)
- Erteilung des Patents angeordnet: 124 Fälle (45 %)
- Fortsetzung des Prüfungsverfahrens angeordnet: 79 Fälle (29 %)
- Zurückweisung der Beschwerde: 72 Fälle (26 %).

Von den **erledigten zweiseitigen Beschwerden** wurden über 78 % **nach einer materiellrechtlichen Prüfung** entschieden. In diesen 725 Fällen (= 100 %) führte das Beschwerdeverfahren zu folgenden Ergebnissen (zwischen Beschwerden des Patentinhabers und Beschwerden des Einsprechenden wird nicht unterschieden):

- Zurückweisung der Beschwerde: 301 Fälle (42 %),
- Ganzer oder teilweiser Erfolg: 424 Fälle (58 %). Diese Verfahren endeten mit
 - der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt: 25 Fälle (3 %),
 - der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang: 225 Fälle (31 %),
 - dem Widerruf des Patents: 107 Fälle (15 %) und
 - der Anordnung der Fortsetzung des Einspruchsverfahrens: 67 Fälle (9 %).

3.3 Verfahren vor der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten

3.3.1 Eingänge 2002

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 16 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.3.2 Erledigungen 2002

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 18 Fälle
- betreffend das Standesrecht der zugelassenen Vertreter: 1 Fall

3.2 Outcome of proceedings before the technical boards of appeal

Over 68% 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 275 cases (= 100%) was as follows:

- appeal successful in whole or in part: 203 cases (74%)
 - grant of patent ordered: 124 cases (45%)
 - resumption of examination proceedings ordered: 79 cases (29%)
- appeal dismissed: 72 cases (26%).

Of **inter partes cases**, 78% were settled after **substantive legal review**. The outcome of these 725 cases (= 100%) was as follows (no distinction is drawn between appeals by patentees and appeals by opponents):

- appeal dismissed: 301 cases (42%)
- appeal successful in whole or in part: 424 cases (58%), ending in
 - maintenance of patent as granted: 25 cases (3%)
 - maintenance of patent in amended form: 225 cases (31%)
 - revocation of patent: 107 cases (15%) and
 - resumption of opposition proceedings: 67 cases (9%).

3.3 Disciplinary Board of Appeal

3.3.1 New cases 2002

- re European qualifying examination: 16 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.3.2 Cases settled 2002

- re European qualifying examination: 18 cases
- re professional representatives' code of conduct: 1 case

3.2 Affaires réglées devant les chambres de recours techniques

En ce qui concerne les **recours réglés intéressant une seule partie**, plus de 68% 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 275 cas (= 100%), la procédure de recours a abouti au résultat suivant :

- recours ayant abouti en tout ou en partie : 203 cas (74%)
 - la délivrance du brevet a été ordonnée dans 124 cas (45%)
 - la poursuite de la procédure d'examen a été ordonnée dans 79 cas (29%)
- rejet du recours : 72 cas (26%).

En ce qui concerne les **recours réglés opposant deux parties**, 78% ont été tranchés à l'**issue d'un examen au fond**. Dans ces 725 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 : 301 cas (42%),
- recours ayant abouti en tout ou en partie : 424 cas (58%). Ces procédures ont abouti
 - au maintien du brevet tel que délivré : 25 cas (3%),
 - au maintien du brevet tel que modifié : 225 cas (31%),
 - à la révocation du brevet : 107 cas (15%) et
 - à la poursuite de la procédure d'opposition : 67 cas (9%).

3.3 Procédures devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire

3.3.1 Recours reçus en 2002

- concernant l'examen européen de qualification : 16 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 0 cas

3.3.2 Affaires réglées en 2002

- concernant l'examen européen de qualification : 18 cas
- concernant le droit professionnel des mandataires agréés : 1 cas

3.3.3 Anhängige Verfahren am 31.12.2002

- betreffend die Europäische Eignungsprüfung: 8 Fälle
- betreffend das Ständesrecht der zugelassenen Vertreter: 0 Fälle

3.4 Verfahrensdauer

Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den technischen Beschwerden betrug nahezu 31 Monate (Ex-parte-Verfahren: 28 Monate; Interpartes-Verfahren: 32 Monate). Die Vergleichszahlen des Vorjahres lauten: Gesamt: 33 Monate, Ex-parte-Verfahren 32 Monate, Inter-Partes-Verfahren 34 Monate.

Eine Übersicht über die Verfahren, die am Ende des Berichtszeitraums (31.12.2002) seit mehr als 2 Jahren anhängig waren, also 2000 oder früher eingereicht worden sind, zeigt folgendes Bild: 1996: 2; 1997: 7; 1998: 32; 1999: 145; 2000: 370.

3.5 Verteilung der Beschwerden und mündlichen Verhandlungen nach der Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache der 2002 eingegangenen Beschwerden und Widersprüche war zu 65 % Englisch, zu 26 % Deutsch und zu 9 % Französisch.

Die Gesamtzahl der im Jahre 2002 durchgeführten mündlichen Verhandlungen betrug 897. Dabei verteilten sich die Sprachen wie folgt: Englisch 70 %, Deutsch 25 % und Französisch 5 %.

4. Allgemeine Entwicklungen in der Generaldirektion 3

Zur Bewältigung des erhöhten Arbeitsaufkommens nahm am 1. Oktober 2002 eine neue Beschwerdekammer 3.3.8, Chemie, ihre Tätigkeit auf. Damit bestehen gegenwärtig 20 Technische Beschwerdekammern.

Um die Beschwerdeverfahren effizienter zu gestalten und zu straffen, wurde eine weitere Maßnahme getroffen. Hierfür wurden Änderungen der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) angenommen. Der Verwaltungsrat genehmigte auf seiner Tagung im Dezember 2002 alle diese Änderungen. Diese betreffen das schriftliche und das mündliche Verfahren, die verspätete Einreichung verschiedener Unterlagen sowie die Kosten. Ebenso stimmte die Große Beschwerdekammer Änderungen bestimmter Aspekte

3.3.3 Cases pending on 31.12.2002

- re European qualifying examination: 8 cases
- re professional representatives' code of conduct: 0 cases

3.4 Length of proceedings

The average length of technical proceedings was just under 31 months (ex parte: 28 months; inter partes: 32 months). The corresponding figures for the previous year were 33, 32 and 34 months respectively.

The number of cases pending for over two years at the end of the year under review (31.12.2002) – ie filed in 2000 or earlier – is as follows: 1996: 2; 1997: 7; 1998: 32; 1999: 145; 2000: 370.

3.5 Breakdown of appeals and oral proceedings by language

The language used in new appeal proceedings and protests was as follows: English 65%, German 26% and French 9%.

A total of 897 oral proceedings took place in 2002, with the following language breakdown: English 70%, German 25% and French 5%.

4. Developments in Directorate-General 3

In order to cope with the increased workload, on 1 October 2002 a new Board of Appeal, Chemistry 3.3.8, took up its duties. Thus, there are currently 20 technical boards of appeal active.

Another measure to cope with the workload has been to make appeal proceedings more efficient and shorter. In order to achieve this goal, amendments to the Rules of Procedure of the Boards of Appeal (RPBA) were adopted. The Administrative Council at its meeting in Munich in December 2002 approved all the amendments. These amendments concern written and oral proceedings, late-filing and costs. The Enlarged Board of Appeal similarly adopted amendments related to certain aspects of oral proceedings

3.3.3 Procédures en instance au 31 décembre 2002

- concernant l'examen européen de qualification : 8 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 31 mois (procédures ex parte : 28 mois ; procédures inter partes : 32 mois). Les chiffres correspondants de l'année précédente étaient les suivants : 33 mois pour l'ensemble des procédures, 32 mois pour les procédures ex parte et 34 mois pour les procédures inter partes.

Pour les procédures qui, à la fin de l'année considérée (31 décembre 2002), étaient en instance depuis plus de deux ans, c'est-à-dire qui avaient été engagées en 2000 ou plus tôt, les chiffres étaient les suivants : 1996 : 2 ; 1997 : 7 ; 1998 : 32 ; 1999 : 145 ; 2000 : 370.

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

Dans 65% des recours formés et des réserves reçues en 2002, la langue de la procédure était l'anglais, dans 26% l'allemand et dans 9% le français.

En 2002, il y a eu au total 897 procédures orales. Les langues utilisées dans ces procédures se répartissaient comme suit : anglais 70%, allemand 25% et français 5%.

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

Afin de faire face à une charge de travail accrue, une nouvelle chambre de recours (3.3.8) a été créée le 1^{er} octobre 2002 dans le domaine de la chimie. Il y a donc actuellement vingt chambres de recours technique en activité.

Une autre mesure visant à répondre à la charge de travail a consisté à rendre les procédures de recours plus efficaces et plus courtes. Des modifications du règlement de procédure des chambres de recours (RPCCR) ont été adoptées à cet effet. Le Conseil d'administration les a toutes approuvées lors de la session qu'il a tenue à Munich en décembre 2002. Ces modifications portent sur les procédures écrites et orales, les dépôts tardifs et les coûts. De même, la Grande Chambre de recours a adopté des modifications concernant certains aspects

des mündlichen Verfahrens zu, um die Texte der VOGBK und der VOBK in Einklang zu bringen (ABI. EPA 2003, 83).

Ein Mitglied der Beschwerdekammern wirkte als Experte in der Arbeitsgruppe "Streitregelung" mit, die von der Pariser und der Londoner Regierungskonferenz beauftragt worden ist, ein Übereinkommen zur Errichtung eines europäischen Patentgerichts und einer gemeinsamen Einrichtung der Vertragsstaaten vorzubereiten.

Vertreter der GD 3 nahmen auch an dem "International Forum on the protection of computer-related and business model inventions" teil, das im November 2002 stattfand und von der Internationalen Akademie des EPA veranstaltet wurde.

5. Kontakte zu nationalen Gerichten, Anmeldern und Vertretern

Das 11. Symposium europäischer Patentrichter, zu dem über 80 Teilnehmer aus den Mitgliedstaaten und Drittländern zusammenkamen, fand im September 2002 in Kopenhagen statt. Diese Symposien, die alle zwei Jahre abgehalten werden, bieten Richtern aus Ländern mit unterschiedlichen Rechtstraditionen Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, und sollen das gegenseitige Verständnis bei der Fortbildung des europäischen Patentrechts fördern.

Die Beschwerdekammern empfingen auch hochrangige Besucher sowohl aus den Mitgliedstaaten als auch aus Nichtmitgliedstaaten, unter anderem eine Delegation aus Richtern des obersten Gerichtshofs und von Bezirksgerichten der Republik Slowenien, finnische Patentfachleute der Technischen Universität Helsinki, hochrangige Richter aus China und aus Japan sowie eine hochrangige Delegation von Richtern und Offiziellen des Patentamts aus Tadschikistan.

6. Personalstand und Geschäftsverteilung

Der Personalstand an Vorsitzenden und Mitgliedern der Beschwerdekammern erreichte am 31.12.2002 die Zahl von 116 (2001: 114). 75 technische und 20 juristische Mitglieder verteilten sich auf 20 Technische und 1 Juristische Beschwerdekammer.

Die Besetzung der Beschwerdekammern wird jeweils im ABI. EPA (Beilage zum ABI. Nr. 1) veröffentlicht (Regel 10 (1) EPU).

in order to make the texts of the RPEBA and RPBA consistent (OJ EPO 2003, 83).

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 "International Forum on the protection of computer-related and business model inventions" held in November 2002 and organised by the International Academy of the EPO.

5. Contacts with national courts, applicants and representatives

The 11th European Patent Judges Symposium was held in Copenhagen in September 2002 with over 80 participants from member states and third countries. These symposia which are held every two years have provided the platform for establishing contacts between judges and in countries with different legal traditions with the aim of promoting mutual understanding in the development of European patent law.

The Boards of Appeal have also received a number of high-level visitors from both the Contracting and non-Contracting States, inter alia: a delegation of the Supreme Court and District Court judges from the Republic of Slovenia, a visit from Finnish patent practitioners from the Helsinki University of Technology, a high-level visit from Chinese judges and from Japanese judges, and a high-level delegation of judges and patent office officials from Tajikistan.

6. Number of staff and distribution of responsibilities

On 31 December 2002, there were 116 board of appeal chairmen and members (2001: 114). The 75 technically qualified and 20 legally qualified members were divided amongst 20 technical and one legal board.

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

des procédures orales afin d'harmoniser les textes du RPGCR et du RPCR (JO OEB 2003, 83).

Un membre des chambres de recours a participé, en qualité d'expert, au groupe de travail "Contentieux", auquel les conférences intergouvernementales de Paris et de Londres ont donné mandat de préparer un accord relatif à l'institution d'une Cour européenne des brevets et d'une entité commune pour les Etats contractants.

Des représentants de la Direction générale 3 ont assisté au Forum international sur la protection des inventions portant sur des ordinateurs et des méthodes commerciales, qui a eu lieu en novembre 2002 et a été organisé par l'Académie internationale de l'OEB à Munich.

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

Le 11^e Colloque des juges européens de brevets, qui a eu lieu à Copenhague en septembre 2002, a réuni plus de quatre-vingt participants des Etats membres et de pays tiers. Ce colloque, qui se déroule tous les deux ans, fournit le cadre dans lequel se nouent des contacts entre juges et dans des pays aux traditions juridiques différentes, dans le but de favoriser la compréhension mutuelle dans le développement du droit européen des brevets.

Les chambres de recours ont reçu en outre de nombreuses personnalités de haut rang des Etats contractants et d'autres pays, notamment une délégation de juges de la cour suprême et des tribunaux de district de la République de Slovénie, une délégation d'experts en brevets finlandais de l'Université technique d'Helsinki, des juges chinois et japonais, ainsi qu'une délégation de juges et d'agents des brevets du Tadjikistan.

6. Effectifs et répartition des affaires

Au 31 décembre 2002, les effectifs des chambres de recours (présidents et membres) ont atteint le nombre de 116 (114 en 2001). L'on dénombre 75 membres techniciens et 20 membres juristes, répartis entre 20 chambres techniques et une chambre juridique.

La composition des chambres de recours est publiée au Journal officiel OEB, règle 10(1) CBE (Supplément au JO n° 1).

Am 31. Dezember 2002 betrug der Gesamtpersonalstand (ohne Vizepräsident und Sekretariat) 168 (31. Dezember 2001: 163).

7. Information über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Die Bemühungen der GD 3, Informationstools für die Bereitstellung von **Informationen über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern für die Öffentlichkeit** zu entwickeln, wurden fortgesetzt. Alle von den Beschwerdekammern erlassenen Entscheidungen sind auf der Website des EPA (www.european-patent-office.org) zugänglich. Der Zugriff ist über das Aktenzeichen oder über Suchbegriffe möglich. Die Entscheidungen stehen auch auf der DVD-ROM ESPACE LEGAL zur Verfügung, die zweimal jährlich erscheint.

Die vierte Auflage der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA" ist im April 2002 in den drei Amtssprachen erschienen. Diese Publikation, die eine umfassende Darstellung der gesamten Rechtsprechung der Beschwerdekammern enthält, ist auch auf CD-ROM zu beziehen.

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

Ferner sind im Juli die "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen", Ausgabe 2003, erschienen, die seit über zehn Jahren vom Wissenschaftlichen Dienst der Beschwerdekammern herausgegeben werden. Dabei handelt es sich um eine Sammlung wichtiger Vorschriften des sekundären Rechts zum EPÜ und der wichtigsten Beschlüsse des Präsidenten des EPA sowie Mitteilungen und Rechtsauskünfte des EPA, die sonst in mehr als 25 Jahrgängen des Amtsblatts des EPA nachgeschlagen werden müssten.

Schließlich stellt der Wissenschaftliche Dienst der GD 3 seit langem nationale Entscheidungen zusammen, und es läuft derzeit ein Projekt zur Veröffentlichung solcher Entscheidungen, das zu einer besseren Unterrichtung über die nationale Rechtsprechung beitragen soll.

Die neuesten Ausgaben der "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts" und der "Durchführungsvorschriften zum Europäischen Patentübereinkommen" sind beim EPA erhältlich.

The total number of DG 3 staff (excluding the Vice-President and secretariat) was 168 on 31 December 2002 (compared with 163 on 31 December 2001).

7. Information on board of appeal case law

DG 3's efforts to develop information tools for providing **information on Board of Appeal case law to the public** are continuing. All the decisions handed down by the Boards of Appeal are available on the EPO's Internet site (www.european-patent-office.org). Access can be obtained via the reference number or search terms. The decisions are also available on the ESPACE LEGAL DVD-ROM that appears twice a year.

Also, the fourth edition of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" was published in the three official languages in April 2002. This publication which gives a comprehensive overview over the whole case law of the Boards of Appeal is also available on CD-ROM.

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

Furthermore, the 2003 edition of the "Ancillary Regulations to the EPC", which has been produced by the Legal Service of the Boards of Appeal for over 10 years, was published in July. This is a collection of important secondary legislation to the EPC and of the most important decisions of the President of the EPO as well as communications and Legal Advice by the EPO – texts which otherwise would have to be looked up in 25 volumes of the Official Journal of the EPO.

Finally, the Legal Service of DG 3 has long been collecting national decisions and a project is currently underway to publish them with a view to providing better information about national case law.

The most recent editions of the "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office" and the "Ancillary Regulations to the European Patent Convention" are available from the EPO.

Au 31 décembre 2002, les effectifs totaux (Vice-Président et secrétariat non compris) s'élevaient à 168 personnes (163 au 31 décembre 2001).

7. Informations relatives à la jurisprudence des chambres de recours

La Direction générale 3 poursuit ses efforts pour développer des outils destinés à **informer le public sur la jurisprudence des chambres de recours**. Toutes les décisions rendues par les chambres de recours peuvent être consultées sur le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org) à partir du numéro de référence ou à l'aide de la recherche par termes. Les décisions sont diffusées en outre sur le DVD-ROM ESPACE LEGAL, qui paraît deux fois par an.

De plus, la quatrième édition de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" est parue en avril 2002 dans les trois langues officielles. On peut également se procurer cet ouvrage, qui donne une vue d'ensemble de toute la jurisprudence des chambres de recours, sur CD-ROM.

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

L'édition 2003 des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" a été publiée en juillet. Rédigé depuis plus de dix ans par le service de Recherche juridique des chambres de recours, cet ouvrage regroupe la législation secondaire importante complétant la CBE, ainsi que les décisions majeures du Président de l'OEB et des communiqués et renseignements juridiques de l'OEB, autant de textes qu'il faudrait, sinon, consulter dans les vingt-cinq volumes du Journal officiel de l'OEB.

Enfin, le service de Recherche juridique de la DG 3 rassemble depuis un certain temps les décisions nationales, et un projet est actuellement mis en oeuvre pour les publier dans le but d'améliorer les informations proposées sur les jurisprudences nationales.

Les éditions les plus récentes de "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" et des "Règles d'application de la Convention sur le brevet européen" sont disponibles auprès de l'OEB.

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER
BESCHWERDEKAMMERN
UND DER GROSSEN
BESCHWERDEKAMMER
IM JAHR 2002****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Technischer Charakter
der Erfindung**

In **T 641/00** (ABI. EPA 2003, 352) vertrat die Kammer die Auffassung, daß bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehe und als Ganzes technischen Charakter aufweise in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit nur diejenigen Merkmale zu berücksichtigen seien, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Merkmale, die keinen solchen technischen Beitrag leisteten, könnten das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T 158/97, in der festgestellt wurde, daß eine Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne (s. auch T 72/95, T 157/97 und T 176/97). In T 27/97 ließ die Kammer (in anderer Besetzung) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer acht, weil keine kausal dem Stand der Technik zuzuschreibende technische Wirkung belegt war (T 641/00 wird in Kapitel D.4.1 weiter erörtert).

In **T 1001/99** folgte die Kammer der in der Entscheidung T 931/95 (ABI. 2001, 441) gezogenen Schlussfolgerung, wonach das EPÜ jeder Grundlage für eine selektive Prüfung der Ansprüche entbehre. Sie stelle nämlich fest, daß es keine Grundlage dafür gebe, zwischen dem Gegenstand eines Anspruchs, der daraufhin zu prüfen sei, ob eine Erfindung vorliege, und einem anderen Gegenstand desselben Anspruchs zu unterscheiden, der in bezug auf die materiellrechtlichen Erfordernisse des Artikels 52 (1) EPÜ zu prüfen sei, nämlich Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit. In allen Fällen sei es der gesamte Anspruch mit allen seinen Merkmalen, ob bekannt oder unbekannt, technisch oder nichttechnisch, die als Grundlage für die Prüfung heranzuziehen seien. Die Prüfung auf einen

PART II**BOARD OF APPEAL AND
ENLARGED BOARD OF
APPEAL CASE LAW 2002****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Technical nature of the invention**

In **T 641/00** (OJ EPO 2003, 352), the board held that an invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole was to be assessed with respect to the requirement of inventive step by only taking account of those features which contributed to that technical character. Features making no such contribution could not support the presence of inventive step. The board referred to T 158/97, where a modification of a known device not related to any technical function was held incapable of contributing to inventive step (see also T 72/95, T 157/97 and T 176/97). In T 27/97 the board (in a different composition) ignored, in assessing inventive step, a feature distinguishing the claimed subject-matter from the prior art for lack of any established technical effect causally related to this feature (T 641/00 is further discussed under Chapter D.4.1).

In **T 1001/99** the board followed the conclusion drawn in decision T 931/95 (OJ 2001, 441) that the EPC provides no basis for a partial consideration of the claims. In fact, it noted that there was no basis for distinguishing between the subject-matter of a claim to be examined as to whether it was an invention and another subject-matter of the same claim to be examined for the other substantive requirements of Article 52(1) EPC, i.e. novelty, inventive step and susceptibility for industrial application. In all cases it was the entire claim, including all its features, whether known or unknown, technical or non-technical, which had to be taken as a basis for examination. Thus, the examination as to an exclusion from patentability, by reference to Article 52(2), had to be based on the subject-matter of the claim as a

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES
CHAMBRES DE RECOURS
ET DE LA GRANDE CHAMBRE
DE RECOURS EN 2002****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Nature technique de l'invention**

Dans la décision **T 641/00** (JO OEB, 2003, 352), la chambre a estimé que lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant seulement compte des caractéristiques qui ont contribué audit caractère technique. Les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive. La chambre s'est référée à cet égard à la décision T 158/97, dans laquelle la modification d'un dispositif connu ne se rapportant pas à une quelconque fonction technique n'a pas été considérée comme pouvant contribuer à une activité inventive (cf. également T 72/95, T 157/97 et T 176/97). Dans l'affaire T 27/97, la chambre (dans une composition différente) n'a pas tenu compte, en appréciant l'activité inventive, d'une caractéristique distinguant l'objet revendiqué de l'état de la technique, en raison de l'absence de tout effet technique établi ayant un lien causal avec cette caractéristique (l'affaire T 641/00 est également traitée dans le chapitre D.4.1).

Dans l'affaire **T 1001/99**, la chambre a suivi la décision T 931/95 (JO OEB 2001, 441), selon laquelle la CBE n'offre pas de base pour prendre en considération les revendications de manière partielle. La chambre a en effet relevé que rien ne permettait d'opérer une distinction entre l'objet d'une revendication examinée afin d'établir s'il constitue une invention et un autre objet de la même revendication examinée en vue de déterminer s'il remplit les autres exigences quant au fond de l'article 52(1) CBE, à savoir la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle. Dans tous les cas, c'est la revendication dans son entier, y compris toutes ses caractéristiques, connues ou non connues, techniques ou non techniques, qui doit servir de base à l'examen. Par conséquent, l'examen visant à établir si la brevetabilité est

Ausschluß von der Patentierbarkeit sei nach Artikel 52 (2) auf den Gegenstand des Anspruchs als Ganzes und nicht auf den Beitrag zu stützen, den der beanspruchte Gegenstand zum Stand der Technik leiste, auch wenn dieser Gegenstand als Ganzes geprüft werde, wie in den Richtlinien weiter ausgeführt, um zu ermitteln, ob sich der Gegenstand als Ganzer auf eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ beziehe. Nach Artikel 52 (3) EPÜ könne dies nur verneint werden, wenn sich der beanspruchte Gegenstand auf einen nicht-technischen Gegenstand beziehe, z. B. auf ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten oder andere in Artikel 52 (2) EPÜ aufgezählte Gegenstände "als solche", was bedeute, daß er sich auf diesen Gegenstand beschränke, z. B. eine gedankliche Tätigkeit ohne Einbeziehung technischer Aspekte, die beispielsweise technische Überlegungen erforderten und technische Wirkungen oder eine gelöste technische Aufgabe implizierten.

1.1 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

In **T 767/99** bemerkte die Kammer, nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA sei Artikel 52 (2) und (3) EPÜ so ausgelegt worden, daß die Tatsache, daß eine Maßnahme aus einer Erkenntnis hergeleitet worden sei oder auf einer Tätigkeit basiere, die per se vom Patentschutz ausgeschlossen sei, – sei es eine Entdeckung, eine mathematische Methode, eine gedankliche Tätigkeit oder ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten – nicht impliziere, daß ein Anspruch, der die materielle Darstellung oder Ausführung einer solchen Maßnahme in ihrer spezifischen praktischen Anwendung bei der Lösung einer technischen Aufgabe umfasse, ein Anspruch auf die von der Patentierbarkeit ausgenommene Tätigkeit als solche sei; vgl. Entscheidung T 208/84 Vicom OJ EPO 1987, 14, Leitsatz I.

Bei der Prüfung der Frage der erfinderischen Tätigkeit bestätigte die Kammer, daß die bei der Lösung der dieser Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe eingesetzten Fähigkeiten die eines Fachmanns für das Sortieren von Post und nicht die eines Managers oder Geschäftsmanns seien. Daher sollten die beanspruchten Vorrichtungen und Verfahren nach Auffassung der Kammer als eine (potenziell patentfähige) Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ und nicht als Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche im Sinne des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ betrachtet werden.

whole, rather than on the contribution which the subject-matter claimed added to the known art even if this subject-matter was considered as a whole, as further set out in the Guidelines, to determine whether the subject-matter as a whole related to an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Pursuant to Article 52(3) EPC this could only be denied if the claimed subject-matter related to non-technical subject-matter, for example to a method for performing mental acts or other items listed in Article 52(2) EPC, "as such" which meant that it was limited to this subject-matter, eg a mental act, without involving technical aspects, for example required technical considerations, implied technical effects or a technical problem solved.

1.1 Methods for doing business

In **T 767/99** the board observed that the established jurisprudence of the EPO Boards of Appeal had construed Article 52(2) and (3) EPC to mean that the fact that a measure may have been derived from or inspired by an insight originating in an activity which was per se excluded from protection – be it a discovery, a mathematical method, a mental act or a method of doing business – did not imply that a claim including the material expression or embodiment of such a measure in its specific practical application in the solution of a technical problem was a claim to the excluded activity as such; cf decision T 208/84 Vicom OJ EPO 1987, 14, Headnote I.

In considering the issue of inventive step, the board confirmed that the skills exercised in solving the problem addressed by this invention were those of a person skilled in the art of mail sorting, not those of a manager or businessman. Hence, in the judgment of the board, the apparatus and method claimed should be regarded as a (potentially patentable) invention within the meaning of Article 52(1) EPC and not as a method for doing business as such within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC.

exclue en vertu de l'article 52(2) doit être fondé sur l'objet de la revendication dans son entier, plutôt que sur la contribution de l'objet revendiqué à l'état de la technique, et ce même si cet objet a été pris dans son ensemble, comme il est indiqué en outre dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, afin de déterminer s'il constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Selon l'article 52(3) CBE, la brevetabilité ne peut être exclue que si l'objet revendiqué concerne un élément non technique, par exemple une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles ou d'autres éléments mentionnés à l'article 52(2) CBE, considéré "en tant que tel", ce qui signifie que l'objet revendiqué se limite à cet élément, une activité intellectuelle par exemple, sans impliquer d'aspects techniques comme des considérations techniques nécessaires, la production d'effets techniques ou la résolution d'un problème technique.

1.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques

Dans la décision **T 767/99**, la chambre a observé que dans la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, l'article 52(2) et (3) CBE avait été interprété en ce sens que le fait qu'une idée fondée sur une activité exclue en soi de la brevetabilité, par exemple une découverte, une méthode mathématique, une activité intellectuelle ou une méthode dans le domaine des activités économiques, puisse avoir donné lieu à une mesure ou inspiré cette mesure, ne signifie pas qu'une revendication comprenant l'expression matérielle ou le mode de réalisation de cette mesure telle que mise en oeuvre de manière spécifique dans la résolution d'un problème technique est une revendication relative à l'activité exclue en tant que telle ; cf. décision T 208/84, JO OEB 1987, 14, point I du sommaire.

Examinant la question de l'activité inventive, la chambre a confirmé que les compétences utilisées pour résoudre le problème à la base de l'invention étaient celles d'un homme du métier spécialiste du tri du courrier et non celles d'un homme d'affaires ou d'un chef d'entreprise. Aussi la chambre a-t-elle jugé que le dispositif et la méthode revendiqués devaient être considérés comme une invention (susceptible d'être brevetée) au sens de l'article 52(1) CBE et non comme une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, au sens de l'article 52(2)c) et (3) CBE.

2. Medizinische Verfahren – Diagnostische Verfahren

In der Sache **T 807/98** bemerkte die Kammer, daß implantierbare Herztherapiegeräte dazu ausgebildet sind, aufgrund einer Auswertung der aktuellen Herzätigkeit eine Fehlfunktion des Herzens zu erkennen und selbsttätig, ohne jedes Zutun eines Arztes, eine spezifische Therapie einzuleiten. Das Betriebsverfahren solcher Geräte umfaßt beispielsweise eine Registrierung der Zeitabhängigkeit der Herzrate (Messung), deren Prüfung nach vorbestimmten Kriterien (Anamnese), die Zuordnung einer speziellen manifesten Fehlfunktion, wie etwa ventrikulärer Tachykardie oder ventrikulärer Fibrillationen (Diagnose), und die Auslösung einer Stimulationsimpulsfolge oder eines Defibrillationsschocks (Therapie).

Anspruch 1 des Streitpatents definierte ein Verfahren zum Detektieren einer Folge von anormalen funktionsstörungsbedingten Ereignissen unter einer Vielzahl von normalen Ereignissen in einem elektrophysiologischen Signal, welches Verfahren den Schritt a) enthält, wonach ein definierter Schwellwert festgelegt werden soll, und den Schritt d), wonach ein definierter Sollwert festgelegt werden soll. Die Festlegung sowohl des Schwellwerts als auch des Sollwerts erfordert das Wissen eines Arztes über den jeweiligen Patienten und die Herzfunktion und kann nur nach ärztlicher Anweisung erfolgen. Daher stellte die Kammer fest, daß das Verfahren nach Anspruch 1 wesentliche Schritte umfaßt, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen, und alle Kriterien eines Diagnostizierverfahrens im Sinne der Entscheidung T 385/86 (ABI. EPA 1988, 308) erfüllt.

Die Kammer hob hervor, daß in T 385/86 das Vorliegen eines Diagnostizierverfahrens verneint wurde, da dort weder ein Vergleich der gewonnenen Untersuchungsdaten mit Normwerten unternommen noch eine signifikante Abweichung (Symptom) festgestellt wurde. Darüber hinaus wird in T 385/86 ein quantitativer Wert (Temperatur oder pH-Wert, Nr. 3.4) bestimmt. Im vorliegenden Fall sind dagegen die quantitativen Werte zu dem Signal AS verarbeitet, das die qualitative Information darstellt, ob eine Arrhythmie vorhanden ist oder nicht. Die Auflistung der Kriterien in T 385/86 ist ergänzungsbedürftig, weil nicht nur eine spezifische positive Feststellung einer Krankheit, sondern auch die negative Feststellung, daß eine

2. Medical methods – diagnostic methods

In **T 807/98** the board observed that implantable heart-assist devices were designed to detect heart dysfunctions by analysing current heart activity and to administer specific therapy automatically, without the intervention of a doctor. Such devices typically worked by recording the heart rate as a function of time (measurement), comparing it to predefined criteria (anamnesis), identifying a manifest dysfunction such as ventricular tachycardia or ventricular fibrillation (diagnosis) and delivering a stimulation pulse or a defibrillation shock (therapy).

Claim 1 of the contested patent defined a process for detecting a series of abnormal dysfunction-conditioned events among a multiplicity of normal events in an electrophysiological signal, a process that included step (a), which involved a defined threshold value, and step (d), which involved a defined theoretical value. Defining both the threshold value and the theoretical value required a doctor's knowledge of the particular patient and of heart function and could only be carried out under a doctor's instructions. The board therefore found that the process according to claim 1 involved essential steps that had to be performed by medically trained personnel or under medical supervision and that it satisfied all the criteria for a diagnostic method within the meaning of T 385/86 (OJ EPO 1988, 308).

The board stressed that in T 385/86 it was denied that a diagnostic method was involved, as in that case no comparison was made between the test data and normal values and no significant deviation (symptom) was recorded, and T 385/86 also involved determining a quantitative value (temperature or pH value, point 3.4). In the present case, however, the quantitative values were processed to form signal AS, which represented the qualitative information as to whether or not an arrhythmia was present. The list of criteria in T 385/86 needed to be extended because a diagnosis was not only a specific positive identification of a disease, but also the negative finding that a particular disease could be ruled out. The board noted that the apparatus

2. Méthodes de traitement médical – Méthodes de diagnostic

Dans l'affaire **T 807/98**, la chambre a fait observer que des appareils de cardiothérapie implantables sont conçus pour détecter un dysfonctionnement du coeur, en évaluant l'activité cardiaque du moment, et engager automatiquement une thérapie spécifique sans l'intervention d'un médecin. Le mode de fonctionnement de ces appareils comprend par exemple un enregistrement du rythme cardiaque par rapport à un laps de temps donné (mesure), son examen en fonction de critères prédéfinis (anamnèse), la mise en évidence d'un dysfonctionnement manifeste spécifique, tel qu'une tachycardie ventriculaire ou des fibrillations ventriculaires (diagnostic), et le déclenchement d'une séquence d'impulsions de stimulation ou d'un choc de défibrillation (thérapie).

La revendication 1 du brevet en litige définissait un procédé pour détecter une suite de phénomènes anormaux, dus à un dysfonctionnement, parmi une multiplicité de phénomènes anormaux dans un signal électrophysiologique, ce procédé comprenant l'étape a), suivant laquelle une valeur de seuil définie doit être fixée, et l'étape d), suivant laquelle une valeur de consigne définie doit être fixée. La détermination de la valeur de seuil et de la valeur de consigne requiert un médecin connaissant le patient concerné ainsi que sa fonction cardiaque et ne peut être effectuée que sur prescription médicale. La chambre a donc constaté que le procédé selon la revendication 1 comporte des étapes essentielles qui doivent être exécutées par un personnel médical ou sous la responsabilité d'un médecin, et qu'il répond à tous les critères d'une méthode de diagnostic au sens de la décision T 385/86 (JO OEB 1988, 308).

La chambre a relevé que la décision T 385/86 nie l'existence d'une méthode de diagnostic, puisqu'aucune comparaison n'a été effectuée entre les résultats des examens et les valeurs normales et qu'aucun écart significatif (symptôme) n'a été constaté. Dans cette affaire, une valeur quantitative (la température ou le pH, cf. point 3.4) est en outre déterminée. En revanche, la présente espèce traite les valeurs quantitatives relatives au signal (AS), qui représente l'information qualitative quant à la présence ou non d'une arythmie. La liste des critères figurant dans la décision T 385/86 doit être complétée, car le diagnostic est constitué non seulement par la constatation positive particulière d'une maladie, mais aussi par la constatation négative.

bestimmte Krankheit auszuschließen ist, eine Diagnose darstellt. Die Kammer bemerkte, daß die Einrichtung in der Lage war, ein Ausgangssignal AS abzugeben, sobald ein krankhafter Zustand vorliegt. Umgekehrt aber, wenn kein krankhafter Zustand vorliegt, gibt die Einrichtung das Signal AS nicht ab. Die Abwesenheit des Signals AS schließt mit Sicherheit aus, daß eine Arrhythmie vorhanden ist, was von der Kammer auch als eine Diagnose angesehen wird. Somit ist bereits die Tatsache, daß das beanspruchte Verfahren in der Lage ist, das Vorliegen einer Arrhythmie, also einer Fehlfunktion des Herzens, auszuschließen, ein entscheidendes Kriterium für das Vorliegen eines Diagnostizierverfahrens.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

1. Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, und Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten

Das Streitpatent in der Sache **T 272/95** vom 23. Oktober 2002 betraf die "molekulare Klonierung und Charakterisierung einer anderen Gensequenz, die für menschliches Relaxin kodiert". Im Einspruchsverfahren hatte die Einspruchsabteilung entschieden, daß eine Erfindung, die ein menschliches Gen betrifft, nicht von der Patentierbarkeit ausgenommen ist, weil sie nicht allseits für anstößig gehalten würde.

In dem vom Einsprechenden angestregten Beschwerdeverfahren bezog die Kammer die neue Regel 23e (2) EPÜ in ihre Überlegungen mit ein, die festlegt, welches biologische Material aus dem menschlichen Körper patentierbar ist ("ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ..., selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist"). Gemäß Artikel 164 (2) EPÜ mußte die Kammer dann prüfen, ob die neuen Regeln – insoweit, als sie Artikel 53 a) EPÜ betrafen – mit diesem Artikel in Einklang standen. In Anlehnung an G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Regeln zu den entsprechenden Artikeln nur auslegenden Charakter haben sollen. Sie enthalten lediglich eine detailliertere Auslegung der ursprünglich beabsichtigten Bedeutung des Artikels 53 EPÜ und sind daher auch auf Fälle anwendbar, die bereits vor ihrer Einführung anhängig waren.

was capable of generating an output signal AS as soon as an abnormal condition was present. Conversely, it did not generate signal AS if no abnormal condition was present. The absence of signal AS definitely ruled out the presence of an arrhythmia, and that too the board deemed to be a diagnosis. The very fact that the claimed process was capable of ruling out the presence of an arrhythmia, ie a heart dysfunction, was a decisive criterion for the involvement of a diagnostic method.

B. Exceptions to patentability

1. Inventions contrary to "ordre public" and patentability of animals and animal varieties

The patent in suit in **T 272/95** of 23 October 2002 concerned "Molecular cloning and characterization of a further gene sequence coding for human relaxin". In the opposition proceedings, the opposition division had decided that an invention concerning a human gene did not constitute an exception to patentability because it would not be universally regarded as outrageous.

On appeal by the opponents, the board considered the new Rule 23e(2) EPC. This rule defined which biological material originating from the human body was patentable ("an element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene ..., even if the structure of that element is identical to that of a natural element"). Having regard to Article 164(2) EPC, the board then had to examine whether or not the new rules insofar as they related to Article 53(a) EPC were in conformity with that article. Following G 1/98 (OJ EPO 2000, 111), the board adopted the view that the rules related to the articles were to be only interpretative. They only gave a more detailed interpretation of the meaning of Article 53 EPC as intended from its inception, and hence were applicable to cases already pending before their introduction.

tive qu'une maladie donnée doit être exclue. La chambre a noté que le dispositif utilisé était en mesure de délivrer un signal (AS) dès l'apparition d'un état pathologique. Mais, à l'inverse, en l'absence de tout état pathologique, le dispositif ne délivre aucun signal (AS), excluant ainsi avec certitude la présence d'une arythmie, ce que la chambre considère aussi comme un diagnostic. Ainsi, le simple fait que le procédé revendiqué soit à même d'exclure la présence d'une arythmie, donc d'un dysfonctionnement du cœur, constitue un critère déterminant quant à l'existence d'une méthode de diagnostic.

B. Exceptions à la brevetabilité

1. Inventions contraires à l'ordre public et brevetabilité des animaux et des races animales

Le brevet en litige dans l'affaire **T 272/95** en date du 23 octobre 2002 avait pour titre "Clonage moléculaire et caractérisation de la séquence d'un autre gène codant pour la relaxine humaine". Pendant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé qu'une invention concernant un gène humain ne constituait pas une exception à la brevetabilité car, d'une façon générale, elle ne serait pas considérée comme choquante.

Sur recours formé par les opposants, la chambre a pris en considération la nouvelle règle 23sexies(2) CBE qui définit la matière biologique provenant du corps humain qui peut éventuellement être brevetée ("un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène ..., même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel"). Eu égard à l'article 164(2) CBE, la chambre a dû alors examiner si les nouvelles règles, dans la mesure où elles sont liées à l'article 53a) CBE, sont ou ne sont pas en conformité avec cet article. Suivant la décision G 1/98 (JO OEB 2000, 111) la chambre a considéré que les règles ne sont que des dispositions d'application des articles correspondants. Elles ne font que donner une interprétation plus détaillée du sens de l'article 53 CBE tel que prévu initialement et sont donc applicables aux affaires déjà pendantes avant l'introduction de ces règles.

Somit ergibt sich aus dem Wortlaut der Regel, daß der Gegenstand nicht als Ausnahme von der Patentierbarkeit im Sinne von Artikel 53 a) EPÜ (d. h. als Erfindung, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt) anzusehen ist.

C. Neuheit

1. Zurechnung zum Stand der Technik

1.1 Zugänglichmachung

1.1.1 Veröffentlichung

In **T 328/00** war die möglicherweise neuheitsschädliche Druckschrift eine Broschüre mit der Programmier- und Betriebsanleitung für das beanspruchte System. Die Titelseite der Broschüre trug den Aufdruck "Januar 80" (zwölf Jahre vor dem Prioritätsdatum) und die letzte Seite die Überschrift "Software-Code vom November 1980". Beim Kauf der Vorrichtung erhielten die Benutzer in der Regel eine Broschüre, die die Programmier- und Betriebsanleitung für die Vorrichtung enthielt und die gleichen Merkmale aufwies wie diese Druckschrift. Anderen Dokumenten war der Hinweis zu entnehmen, daß das in der Broschüre offenbarte System frei auf dem Markt erhältlich sein sollte.

Für die Kammer war daher billigerweise davon auszugehen, daß die Broschüre zwölf Jahre vor dem Prioritätsdatum erstellt, zur Benutzung durch die Öffentlichkeit herausgegeben und der Öffentlichkeit im Laufe dieser zwölf Jahre zugänglich gemacht wurde.

Da der Beschwerdeführer/Patentinhaber die angebliche Vertraulichkeit nicht nachweisen konnte, gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß die Broschüre der Öffentlichkeit vor dem Prioritätsdatum des Streitpatents zugänglich gemacht wurde und daher zum Stand der Technik gehörte.

1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung – Schriftliche Vorstellung des Erzeugnisses

In **T 151/99** befand die Kammer, daß es im allgemeinen sehr plausibel erscheint, daß eine wissenschaftliche Arbeit, die für den Erwerb eines akademischen Grads vorgelegt wird (in diesem Fall eine "Master's Thesis"), keinen vertraulichen Charakter hat. Dies wird praktisch zur Gewißheit, wenn in wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf die Arbeit verwie-

It thus followed from the text of the rule itself that the subject-matter was not to be considered an exception to patentability under Article 53(a) EPC (ie inventions contrary to "ordre public" or morality).

C. Novelty

1. Defining the state of the art

1.1 Availability to the public

1.1.1 Publication

In **T 328/00** the potentially novelty-destroying document was a booklet containing the programming and operating instructions of the claimed system. The booklet bore the imprint "January 80" (twelve years before the priority date) on its front page and the heading "software code from November 1980" on its last page. A booklet containing the programming and operating instructions of a device and having the characteristics of this document was usually addressed to the users that had purchased the device. Other documents gave indications that the system disclosed in the booklet was intended to be freely available on the market.

The board therefore considered it reasonable to assume that the booklet had been drawn up twelve years before the priority date, had been issued for public use, and had been made available to the public within the twelve-year period.

Since the contention of confidentiality had not been proven by the appellant/patent proprietor, the board considered that the booklet had been made available to the public before the priority date of the patent in suit and was therefore comprised in the state of the art.

1.1.2 Obligation to maintain secrecy – presenting the product in writing

In **T 151/99** the board held that, in general, it appeared highly plausible that a paper submitted to obtain an academic degree (in this case a master's thesis) was not confidential, and that 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,

Il découle donc du texte de la règle elle-même que l'objet de l'invention ne devait pas être considéré comme une exception à la brevetabilité selon l'article 53a) CBE (applicable aux inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs).

C. Nouveauté

1. Détermination de l'état de la technique

1.1 Accessibilité au public

1.1.1 Publication

Dans l'affaire **T 328/00**, le document susceptible de détruire la nouveauté était constitué par une brochure contenant les instructions de programmation et de fonctionnement du système revendiqué. La couverture de cette brochure portait la mention "janvier 80" (soit douze ans avant la date de priorité) et le titre "code logiciel novembre 1980" figurait sur la dernière page du document. Une brochure contenant les instructions de programmation et de fonctionnement d'un dispositif et ayant les caractéristiques de ce document était généralement adressée aux utilisateurs ayant acheté le dispositif. D'autres documents indiquaient que le système divulgué dans la brochure devait être librement disponible sur le marché.

La chambre a donc considéré que l'on pouvait raisonnablement supposer que la brochure avait été rédigée douze ans avant la date de priorité, qu'elle avait été éditée pour un usage public et qu'elle avait été mise à la disposition du public au cours de cette période de douze ans.

Etant donné que l'allégation de confidentialité n'a pas été prouvée par le requérant/titulaire du brevet, la chambre a estimé que le public avait eu accès à la brochure avant la date de priorité du brevet en litige et que ladite brochure était donc comprise dans l'état de la technique.

1.1.2 Obligation de confidentialité – présentation du produit par écrit

Dans l'affaire **T 151/99**, la chambre a considéré que, d'une façon générale, il apparaît comme tout à fait plausible qu'un document présenté pour obtenir un diplôme universitaire (en l'espèce un mémoire de maîtrise) n'est pas confidentiel. Ceci devient une quasi-certitude s'il est fait référence au document dans un travail scientifique publié. Si cette référence

sen wird. Findet sich ein solcher Verweis in einem Dokument, das vor dem Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht wurde, so ist davon auszugehen, daß auch die betreffende Arbeit der Öffentlichkeit vor diesem Datum zugänglich gemacht wurde.

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

2.1 Berücksichtigung von Äquivalenten

In **T 652/01** vertrat der Beschwerdeführer/Einsprechende die Meinung, daß ein bestimmtes Merkmal zwar nicht explizit im relevanten Dokument aus dem Stand der Technik erwähnt sei, bei analoger Anwendung dieses Dokuments aber daraus hergeleitet werden könne. Er verwies auf die Entscheidung **T 952/92** (ABI. EPA 1995, 755), deren erster Leitsatz besagt, daß "Zugänglichkeit" im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ nicht nur die Zugänglichkeit der Offenbarung bedeutet, sondern auch die "Zugänglichkeit von Informationen, die sich daraus erschließen und herleiten lassen".

Der Begriff "herleiten" könnte für sich genommen unter anderem als ein logischer Schluß, eine Ableitung oder eine Folgerung verstanden werden (Oxford English Dictionary), was bedeuten würde, daß "herleitbare Äquivalente" mit eingeschlossen wären.

Die Kammer erklärte aber, daß bei der Lektüre des Zitats aus **T 952/92** im Kontext dieser Entscheidung klar ist, daß der Ausdruck "herleiten" in der Bedeutung "durch chemische Analyse eines Musters erhalten" und mit denselben Beschränkungen verwendet wurde, die auch in **G 1/92** (ABI. EPA 1993, 277) dargelegt sind, nämlich daß sich etwas "unmittelbar" und "eindeutig" herleiten lassen muß.

2.2 Berücksichtigung von Zeichnungen

In **T 4/00** wurde entschieden, daß die Punkte eines Graphen in einem Diagramm einer Vorveröffentlichung keine Offenbarung der entsprechenden Werte darstellen, die aus den Skalen des Diagramms abgelesen werden, wenn die Genauigkeit des Graphen im Diagramm nicht nachgewiesen werden kann.

it could be assumed that the paper had also been made available to the public before that date.

2. Determining the content of the relevant prior art

2.1 Taking equivalents into account

In **T 652/01** the appellant/opponent was of the opinion that although the relevant prior-art document did not explicitly mention a particular feature, that feature could be derived from the document by applying the teaching of the document *mutatis mutandis*. The appellant had referred to **T 952/92** (OJ EPO 1995, 755), which in its first headnote stated that "availability" in the sense of Article 54(2) EPC involved not only availability of the disclosure but also availability of information accessible and derivable from the disclosure.

The term "derivable", if used in isolation, could *inter alia* be interpreted as "capable of being obtained or drawn as a conclusion, deduction or inference" (Oxford English Dictionary), which would suggest that "derivable equivalents" were included.

However, the board held that when reading the cited phrase from **T 952/92** in the context of the present decision, it was clear that the term "derivable" had been employed in the sense of "obtainable by chemical analysis of a sample" and that it was used with the same restriction as expressed in opinion **G 1/92** (OJ EPO 1993, 277), namely that it must be "directly and unambiguously derivable".

2.2 Taking drawings into account

In **T 4/00** it was held that points of a graph in a diagram in a prior art document did not represent a disclosure of the corresponding values read from the scales of the diagram if the accuracy of the graph in the diagram could not be established.

figure dans un document publié avant la date de priorité du brevet en litige, on peut alors supposer que le public a eu accès à ce document avant ladite date.

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

2.1 Prise en considération d'équivalents

Dans l'affaire **T 652/01**, le requérant/l'opposant maintenait que même si le document pertinent de l'état de la technique ne mentionnait pas explicitement une certaine caractéristique, celle-ci pouvait être déduite dudit document en appliquant par analogie l'enseignement qu'il contenait. Le requérant s'était référé à la décision **T 952/92** (JO OEB 1995, 755) qui dispose, au point I du sommaire, que l'"accessibilité" au sens de l'article 54(2) CBE n'implique pas seulement l'accessibilité des moyens de divulgation mais aussi l'"accessibilité de l'information que ces moyens permettent d'obtenir et qui découle d'eux".

S'il est employé hors contexte, le terme "dérivable" (qui découle) pourrait être notamment interprété comme "capable of being obtained or drawn as a conclusion, deduction or inference" (Oxford English Dictionary), ce qui signifierait qu'il existait des "derivable equivalents" (équivalents qui découlent de...).

La chambre a toutefois considéré que lorsqu'on lit la phrase extraite de la décision **T 952/92** dans le contexte de cette décision, il apparaît clairement que le terme "derivable" a été employé au sens de "obtainable by chemical analysis of a sample" (pouvant être obtenu par analyse chimique d'un échantillon) et qu'il a été utilisé avec la même limitation que celle exprimée dans l'avis **G 1/92** (JO OEB 1993, 277), à savoir qu'il doit être possible d'accéder "directement et clairement" à une information.

2.2 Prise en compte de dessins

Dans la décision **T 4/00**, la chambre a jugé que des points sur une courbe d'un diagramme figurant dans un document de l'état de la technique ne constituent pas une divulgation des valeurs correspondantes apparaissant sur l'échelle du diagramme si la précision de la courbe du diagramme ne peut être établie.

3. Feststellung von Unterschieden

3.1 Unterscheidende Merkmale

In der Sache **T 42/01** war im nächstliegenden Stand der Technik ein Scheibenwischerarm mit einer Torsionsfeder beschrieben, während der im Anspruch des Patents enthaltene Scheibenwischerarm eine Zugfeder aufwies.

Die Kammer war der Auffassung, daß sich die beanspruchte Erfindung durch mindestens ein technisches Merkmal vom Stand der Technik unterscheiden muß und es von geringer Bedeutung ist, ob dieses Merkmal für die beanspruchte Erfindung wesentlich ist oder nicht.

Die Kammer befand den Gegenstand des Anspruchs für neu gegenüber diesem Stand der Technik.

4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen

4.1 Neuheit von Enantiomeren

Die vom Beschwerdegegner (Einsprechenden) unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 990/96 (ABI. EPA 1998, 489) vorgebrachten Argumente waren nicht überzeugend, weil diese Entscheidung nicht auf den vorliegenden Fall **T 786/00** übertragbar ist. In T 990/96 ging es um die Neuheit niedermolekularer organischer Verbindungen auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie. Dort wurde befunden, daß es auf diesem Gebiet üblich ist, eine durch ein bestimmtes chemisches Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf zu reinigen; da herkömmliche Reinigungsverfahren zum allgemeinen Fachwissen auf diesem Gebiet gehören, macht ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel in allen gewünschten Reinheitsgraden zugänglich, d. h. der Reinheitsgrad ist kein wesentliches Merkmal bei der Definition der organischen Verbindung. Anders als T 990/96 betraf der vorliegende Fall ein Herstellungsverfahren für Polymere mit bestimmten Eigenschaften (Beständigkeit gegen kochendes Wasser), das dadurch gekennzeichnet war, daß organische Verbindungen verwendet wurden, die als Ausgangsstoff eine bestimmte Reinheit aufwiesen, so daß die Reinheit der Ausgangsstoffe ein wesentliches technisches Merkmal des Verfahrens war, das nur im dafür erforderlichen Reinheitsbereich, aber nicht bei allen

3. Ascertaining differences

3.1 Distinguishing features

In **T 42/01** the document constituting the closest prior art described a windscreen wiper arm equipped with a torsion spring, while the wiper arm claimed in the patent in suit featured a tension spring.

The board held that the invention claimed had to differ from the prior art in at least one technical feature, regardless of whether that feature was essential to the invention claimed.

The board deemed that the subject-matter of the claim was new compared with the prior art.

4. Chemical inventions and selection inventions

4.1 Novelty of enantiomers

In **T 786/00** the arguments submitted by the respondent (opponent) with respect to T 990/96 (OJ EPO 1998, 489) were not convincing, since that decision could not be applied to the present case. T 990/96 dealt with the novelty of low molecular organic compounds in the field of preparative organic chemistry. It maintained that it was common practice in this field to purify a particular compound obtained in a particular manufacturing process according to the prevailing needs and requirements and that, since conventional purification methods were within the common general knowledge in the field, a document disclosing a low molecular compound and its manufacture normally made this compound available in all desired grades of purity, i.e. the purity level was not an essential feature for the definition of the organic compound. In contrast to T 990/96, the present case related to a process for the manufacture of polymers having specific properties (i.e. resistance to boiling water) characterised by the use of organic compounds having a required purity as starting components. In other words, the purity level of the starting components was an essential technical feature of the process, which could only be carried out in the required range of purity but not in all available grades of purity of the starting materials. In the board's view, there was a fundamental difference between the purity requirements presumed to

3. Constatation de différences

3.1 Caractéristiques distinctives

Dans l'affaire **T 42/01**, le document de l'état de la technique le plus proche décrivait un bras d'essuie-glace équipé d'un ressort de torsion tandis que le bras d'essuie-glace défini dans la revendication du brevet comportait un ressort de traction.

La chambre a été d'avis que l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique, et il importe peu que cette caractéristique soit essentielle ou non à l'invention revendiquée.

La chambre a considéré que l'objet de la revendication était nouveau par rapport à cet état de la technique.

4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection

4.1 Nouveauté d'énantiomères

Les arguments avancés par l'intimé (opposant) concernant la décision T 990/96 (JO OEB 1998, 489) n'étaient pas convaincants puisque cette décision ne pouvait s'appliquer dans l'affaire **T 786/00** en question. Effectivement, la décision T 990/96 traitait du problème de la nouveauté des composés chimiques de faible poids moléculaire dans le domaine de la chimie organique de synthèse. Dans cette décision, la chambre a considéré qu'il est de pratique courante en la matière de purifier un composé particulier obtenu selon un procédé de préparation particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, et que, étant donné que les méthodes classiques de purification font partie des connaissances générales de l'homme du métier dans ce domaine, normalement, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public dans tous les degrés de pureté souhaités, ce qui signifie que le niveau de pureté ne constitue pas une caractéristique essentielle pour définir le composé organique. Contrairement à la décision T 990/96, la présente affaire concerne un procédé de préparation de polymères possédant des propriétés spécifiques (résistance à l'eau bouillante), se caractérisant par l'utilisation de composés organiques ayant, en tant que composants de départ, le niveau de pureté requis. Autrement dit, le niveau de pureté des composants de

verfügbaren Reinheitsgraden der Ausgangsstoffe durchgeführt werden konnte. Nach Auffassung der Kammer besteht ein grundlegender Unterschied zwischen den angenommenen Reinheitsanforderungen für die Isolierung eines Endprodukts und denen für die Ausgangsstoffe bei einem präparativen Verfahren. In der Sache T 990/96 dagegen ging es bei den Ausgangsstoffen insofern genau um das Gegenteil, als es eine Mischung von Stereoisomeren betraf, die durch fraktionierte Kristallisation getrennt werden konnten, so daß sich das Produkt in zwei optisch reine Enantiomere aufspaltete und somit ein höchstmöglicher Reinheitsgrad erzielt wurde. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, daß der Fachmann daran interessiert sein wird, mit möglichst unreinen Ausgangsstoffen eine ausreichende Ausbeute zu erhalten, die dann wiederum weiter gereinigt werden kann. Daher können die allgemeinen Aussagen aus T 990/96 zur Reinheit von Endprodukten nicht direkt auf Ausgangsstoffe und somit nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden.

4.2 Erreichen höheren Reinheitsgrades

Ein Gemisch, das ein Lösungsmittel mit einem Reinheitsgrad von über 99 % enthält, wurde von der Kammer in der Sache **T 112/00** für neu gegenüber einem Gemisch mit einem solchen Lösungsmittel aus dem Stand der Technik befunden, bei dem der Reinheitsgrad des Lösungsmittels nicht angegeben war.

5. Neuheit der Verwendung

5.1 Erste medizinische Verwendung

In **T 1031/00** war der Anspruch 1 auf die erste therapeutische Anwendung von (-)Amlodipin, und zwar zur Behandlung von Bluthochdruck, gerichtet. Die Prüfungsabteilung hatte befunden, daß die Verwendung von (-)Amlodipin bei der Behandlung von Bluthochdruck zumindest implizit offenbart war, und entschied, die Anmeldung zurückzuweisen, weil sie den Erfordernissen des Artikels 54 EPU nicht genügte. Zur Beurteilung der Neuheit galt es daher zu ermitteln, ob im verfügbaren Stand der Technik für (-)Amlodipin bereits eine therapeutische Verwendung offenbart worden war.

exist for the isolation of a final product, and those for the starting materials used in a preparative process. By contrast, in T 990/96 the concern with starting materials was the precise opposite, in that it concerned a mixture of stereo isomers which could be separated by fractional crystallisation so that the product resolved into two optically pure enantiomers with the aim of achieving an ultimate degree of purity. In that connection, the concern of the skilled person had to be presumed to be the use of the most impure starting materials possible consistent with the aim of obtaining a sufficient yield of product, which itself could be further purified. Consequently, the general statements in T 990/96 concerning the purity of final products could not be applied directly to starting materials or, hence, to the present case.

4.2 Achieving a higher degree of purity

A composition including a solvent having a purity greater than 99% was considered by the Board in **T 112/00** new over a prior art composition with such a solvent the purity of which was not specified.

5. Novelty of use

5.1 First medical use

In **T 1031/00** claim 1 was directed to the first medical use of (-) amlodipine, namely the treatment of hypertension. The examining division had concluded that the use of (-) amlodipine in the treatment of hypertension had been at least implicitly disclosed, and had decided to refuse the application as not meeting the requirements of Article 54 EPC. For novelty purposes it had therefore to be established whether or not a medical use had already been disclosed in the available prior art for (-) amlodipine.

départ était donc une caractéristique technique essentielle du procédé, pouvant uniquement être mise en oeuvre dans la plage de pureté requise, mais pas avec tous les degrés de pureté disponibles des produits de départ. De l'avis de la chambre, il existe une différence fondamentale entre les exigences de pureté censées exister pour l'isolement d'un produit final et les exigences concernant les produits de départ utilisés dans un procédé de synthèse. Dans la décision T 990/96, le problème lié aux produits de départ était exactement le contraire, en ce sens qu'il s'agissait d'un mélange de stéréo-isomères séparables par cristallisation fractionnée, de sorte que le produit a été réduit en deux énantiomères optiquement purs, le but étant de parvenir à un degré de pureté extrême. Dans ce contexte, l'homme du métier est censé avoir pour préoccupation l'utilisation de produits de départ les plus impurs possibles, ce qui est cohérent avec l'objectif visé, c'est-à-dire obtenir un produit au rendement suffisant que l'on pourra continuer de purifier. Par conséquent, les énonciations générales de la décision T 990/96 au sujet de la pureté des produits finals ne pouvaient pas s'appliquer directement aux produits de départ et, partant, à la présente affaire.

4.2 Obtention d'un degré de pureté plus élevé

Une composition comprenant un solvant ayant un degré de pureté supérieur à 99% a été considérée par la chambre dans l'affaire **T 112/00** comme nouvelle par rapport à une composition de l'état de la technique dont le degré de pureté du solvant n'était pas précisé.

5. Nouveauté de l'utilisation

5.1 Première application thérapeutique

Dans l'affaire **T 1031/00**, la revendication 1 était axée sur la première application thérapeutique de l'(-)amlodipine, à savoir le traitement de l'hypertension. Ayant jugé que l'utilisation d'(-)amlodipine dans le traitement de l'hypertension était divulguée, tout au moins implicitement, la division d'examen avait décidé de rejeter la demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 54 CBE. Il était donc nécessaire, pour établir la nouveauté, de déterminer si une application thérapeutique avait ou non déjà été divulguée dans l'état de la technique concernant l'(-)amlodipine.

Die Kammer stellte fest, daß sich nur eines der zahlreichen Beispiele in der Beschreibung mit Bluthochdruck befaßte, ohne jedoch über In-vitro-Experimente hinauszugehen. Somit enthielt die Beschreibung gegenüber dem Stand der Technik keine weiteren Hinweise oder Daten, die die tatsächliche blutdrucksenkende Wirkung des (-)-Isomers von Amlodipin beim Menschen oder Tier belegt hätten. Die Kammer bemerkte, daß die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gegenüber der Offenbarung der Druckschrift (3) keine Daten enthielt, die zusätzliche technische Informationen zur tatsächlichen Behandlung von Bluthochdruck beim Menschen oder Tier lieferten, und daraus zu schließen war, daß der Gegenstand der Patentanmeldung durch die Offenbarung in diesem Dokument vorweggenommen war, d. h. die Druckschrift (3) dieselbe "therapeutische Anwendung" offenbarte wie die strittige Anmeldung. Der Gegenstand des Streitpatents enthielt keine technischen Informationen zur beanspruchten therapeutischen Behandlung, die über die in der Druckschrift (3) beschriebenen hinausgingen.

5.2 Zweite (weitere) medizinische Verwendung

In der Sache **T 584/97** befand die Kammer, daß die Verwendung von Nikotin zur Herstellung eines Arzneimittels beansprucht wurde, allerdings ohne näher bestimmte medizinische Indikation. Falls Nikotin nie zuvor in einem therapeutischen Kontext offenbart worden wäre, hätte der Kammer zufolge ein solcher Gegenstand nach Artikel 54 (5) EPÜ als Arzneimittel (erste medizinische Indikation) beansprucht werden können. Dies war im vorliegenden Fall aber angesichts der Offenbarung in der Druckschrift (1) nicht möglich [die Druckschrift (1) beschrieb ein Medikament, das Nikotin als therapeutischen Wirkstoff enthielt], und so hatte der Beschwerdeführer den Anspruch auch nicht formuliert. Vielmehr war er bei der Formulierung dem Vorschlag der Großen Beschwerdekammer gefolgt, der insbesondere die sogenannte zweite medizinische Indikation berücksichtigte (s. G 1/83, Nr. 9 der Entscheidungsgründe, ABI. EPA 1985, 60), also Fälle, in denen sich das aus der beanspruchten Verwendung resultierende Arzneimittel durch nichts von einem bekannten Arzneimittel unterscheidet. Die Große Beschwerdekammer hatte befunden, daß "die erforderliche Neuheit des Arzneimittels, das Gegenstand des Patentanspruchs [der zweiten medizinischen Verwendung] ist, von der

The board found that, in spite of the numerous examples in the description, only one dealt with hypertension but without going further than in vitro experiments. Thus the description provided no further evidence or data showing the actual antihypertensive effect of the (-) isomer of amlodipine in humans or animals than did the prior art. The board observed that, in the absence, in the patent application as originally filed, of any data providing additional technical information in relation to the actual treatment of hypertension in humans or animals compared with the disclosure in the prior art document (3), it had to be concluded that the subject-matter of the patent application was anticipated by the disclosure in that document; in other words, document (3) disclosed the same medical use as the application at issue. The subject-matter of the patent in suit did not contain any technical information concerning the claimed therapeutic treatment going beyond that in document (3).

5.2 Second (further) medical use

In **T 584/97** the board held that what was factually claimed was the use of nicotine for the manufacture of a medicament, without any further specified medical indication. The board noted that provided nicotine had never been disclosed before in relation to therapy, such subject-matter could have been claimed under Article 54(5) EPC as a medicament (first medical indication). In this case, however, that was not possible in view of the disclosure in document (1) [document (1) describes a medicament containing nicotine as the therapeutical active agent], and it was not the form of claim chosen by the appellant. The appellant had in fact worded its claim in the form suggested by the Enlarged Board of Appeal when more particularly considering the second medical indication (see G 5/83, point 9, OJ EPO 1985, 64), ie in cases in which the medicament resulting from the claimed use did not differ in any way from a known medicament. The Enlarged Board had held that, provided the medicament was for a specified new and inventive application, "the required novelty for the medicament which forms the subject-matter of the [second medical use] claim is derived from the new pharmaceutical use" (G 5/83, points 21 to 23). In the case at issue,

La chambre a relevé qu'en dépit des nombreux exemples donnés dans la description, un seul traitait de l'hypertension, tout en se limitant à des expériences in vitro. La description n'apportait donc aucune autre preuve ou ne fournissait aucune autre donnée montrant l'effet antihypertenseur réel de l'(-)isomère de l'amlodipine chez l'homme ou l'animal que celles figurant déjà dans l'état de la technique. La chambre a fait observer qu'en l'absence, dans la demande de brevet telle que déposée initialement, de toute donnée fournissant des informations techniques supplémentaires liées au traitement effectif de l'hypertension chez l'homme ou l'animal par rapport à celles divulguées dans l'antériorité (3), elle devait conclure que l'objet de la demande de brevet était antérieur par ce document, ce qui signifie que le document (3) divulgue la même "utilisation thérapeutique" que la demande en litige. L'objet du brevet litigieux ne contenait aucune information technique relative au traitement thérapeutique revendiqué allant au-delà de ce qui figure dans le document (3).

5.2 Deuxième (autre) application thérapeutique

Dans l'affaire **T 584/97**, la chambre a estimé que ce qui était revendiqué dans les faits était l'utilisation de nicotine pour la préparation d'un médicament sans autre indication thérapeutique spécifique. La chambre a relevé que cet objet aurait pu être revendiqué, conformément à l'article 54(5) CBE, en tant que médicament (première indication thérapeutique), à condition que la nicotine n'ait jamais été divulguée auparavant dans le contexte d'un traitement. Ceci n'était toutefois pas possible en l'espèce compte tenu de la divulgation dans le document (1) [celui-ci décrivait un médicament contenant de la nicotine comme agent thérapeutique actif] et la forme de la revendication n'était pas celle choisie par le requérant. Le requérant avait en effet rédigé sa revendication dans la forme suggérée par la Grande Chambre de recours lorsqu'elle avait examiné plus particulièrement ce qu'il est convenu d'appeler "la deuxième indication thérapeutique" (voir G 6/83, point 9, JO OEB 1985, 67), c'est-à-dire les cas où le médicament résultant de l'application revendiquée ne diffère en rien d'un médicament connu. La Grande Chambre de recours avait jugé que, sous réserve que le médicament soit destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et inventive, "la

neuen pharmazeutischen Verwendung abgeleitet" wird (G 1/83, Nrn. 21 bis 23), falls das Arzneimittel für eine bestimmte neue und erfindersische Verwendung gedacht ist. Im strittigen Fall konnte die Kammer keine solche neue pharmazeutische Verwendung gegenüber der Druckschrift (1) erkennen.

Die Kammer stellte fest, daß in der durch spätere Entscheidungen der Beschwerdekammern geprägten Rechtsprechung das Konzept der zweiten medizinischen Indikation auf bestimmte Situationen ausgeweitet wurde; so könnte unter anderem die Behandlung derselben Krankheit mit derselben Verbindung auch als neue therapeutische Anwendung gelten, wenn sie bei einer neuen Zielgruppe angewandt wird, die sich von der vorherigen unterscheidet (z. B. T 19/86, ABI. EPA 1989, 25). Die Kammer stellte fest, daß diese Wirkung hauptsächlich erzielt wurde, wenn die zu behandelnden Patienten im wesentlichen Nichtraucher waren, bei denen sich das Problem der Toxizität durch Verabreichung von Nikotin stellte. Anspruch 1 war aber nicht auf eine solche Gruppe von Patienten beschränkt. Somit konnte dieser Aspekt bei der Prüfung der Neuheit von Anspruch 1 nicht in Betracht gezogen werden. Bei der beanspruchten Verwendung wurde kein über die reine Verabreichung von Nikotin hinausgehender Verfahrensschritt erwähnt, und als einzige Wirkung dieser Verwendung verblieb die bereits bekannte therapeutische Wirkung.

D. Erfindersische Tätigkeit

1. Aufgabe-Lösungs-Ansatz

Grundsätzliche Überlegungen zum Aufgabe-Lösungs-Ansatz stellte die Beschwerdekammer in der Entscheidung **T 967/97** an. Danach beruht der Aufgabe-Lösungs-Ansatz im Wesentlichen auf tatsächlichen Feststellungen über technische Aufgaben und Wege zu deren technischer Lösung, die dem Kenntnisstand und Können des Fachmanns objektiv, d. h. ohne Kenntnis der Patentanmeldung und der Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, zum Prioritätszeitpunkt zuzurechnen waren.

Stehen dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege offen, die die Erfindung nahelegen könnten, dann erfordert es die Ratio des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, die Erfindung in Bezug auf alle diese Lösungswege zu prüfen, bevor ein die erfindersische Tätigkeit **bestätigendes** Urteil getroffen wird.

the board could not see any such new pharmaceutical use over document (1).

The board noted that, according to the case law formed by subsequent decisions of the boards of appeal, the concept of second medical indication had been extended to cover particular situations. For example, the treatment of the same disease with the same compound could also represent a novel therapeutic application if performed on a new group of subjects which was distinguished from the former group (eg T 19/86, OJ EPO 1989, 25). The board noted that the desired effect was mainly achieved when the patients to be treated were substantially non-smoking patients for whom the problem linked with the toxicity associated with administering nicotine arose. Claim 1 was, however, not restricted to such a group of subjects. Accordingly, this aspect could not be taken into consideration in assessing the novelty of claim 1. In the claimed use, no process step beyond the mere use of nicotine was mentioned and the only effect of this use remained the known therapeutic effect.

D. Inventive step

1. Problem and solution approach

The board in **T 967/97** offered fundamental observations on the "problem and solution approach", saying that it was essentially based on actual knowledge of technical problems and ways to solve them technically that the skilled person would, at the priority date, be expected to possess objectively, ie without being aware of the patent application and the invention that it concerned.

If the skilled person had a choice of several workable solutions that might suggest the invention, the rationale of the problem and solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible solutions before any decision **confirming** inventive step was taken.

nouveauté présentée par le médicament objet de la [deuxième indication thérapeutique] revendication dérive de la nouvelle application pharmaceutique" (G 6/83, points 21 à 23). En l'espèce, la chambre n'a pas pu constater de nouvelle application pharmaceutique par rapport au document (1).

La chambre a fait observer que, conformément à la jurisprudence constituée par plusieurs décisions ultérieures rendues par les chambres de recours, le concept de deuxième indication médicale a été étendu pour couvrir des situations particulières, où, entre autres cas, le traitement de la même maladie avec le même produit pourrait représenter une application thérapeutique nouvelle lorsqu'il est réalisé sur un nouveau groupe de sujets distinct de l'ancien groupe (cf. par exemple T 19/86, JO OEB 1989, 25). La chambre a relevé que cet effet était principalement obtenu lorsque les patients à traiter étaient essentiellement des non-fumeurs chez lesquels se posait le problème lié à la toxicité inhérente à l'administration de nicotine. La revendication 1 n'était toutefois pas limitée à ce groupe de sujets. En conséquence, cet aspect ne pouvait être pris en considération pour l'appréciation de la nouveauté de la revendication 1. Dans l'utilisation revendiquée, aucune étape de procédé au-delà de la simple utilisation de nicotine n'était citée et le seul effet de cette utilisation restait l'effet thérapeutique connu.

D. Activité inventive

1. Approche problème-solution

Dans la décision **T 967/97**, la chambre a émis des réflexions fondamentales sur l'approche problème-solution, selon lesquels cette approche repose pour l'essentiel sur des constatations objectives concernant les problèmes techniques et les moyens de les résoudre, qui, à la date de priorité, devaient faire objectivement partie des connaissances et des aptitudes de l'homme du métier, c'est-à-dire sans que celui-ci ait connaissance de la demande de brevet et de l'invention faisant l'objet de cette demande.

Si l'homme du métier se trouve devant plusieurs approches pratiques, susceptibles de rendre l'invention évidente, la nature même de l'approche problème-solution exige que toutes les pistes soient examinées avant d'arrêter une opinion qui **confirme** l'activité inventive.

Bei **Verneinung** der erfinderischen Tätigkeit bedarf es keiner besonderen Begründung für eine Vorauswahl von Entgegenhaltungen, auch wenn dem Fachmann mehrere gangbare Lösungswege zur Verfügung stehen. Gegenstand der Begründung ist alleine aufzuzeigen, daß sich die Erfindung für den Fachmann in Bezug auf (mindestens) einen dieser Lösungswege in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

2. Beurteilung der technischen Wirkung

In **T 258/97** betraf die Erfindung ein Bildkommunikationsgerät. Der beanspruchte Gegenstand unterschied sich vom Stand der Technik darin, daß die Vorrichtung ein Einstellmittel, mit dem ein Benutzer oder Bediener eine vorbestimmte Zahl von Adressaten pro Gruppe festlegen kann, um die Reihenfolge des Wählens und Wiederwählens festzulegen, sowie ein Kontrollmittel zur Ausführung des jeweiligen Prozesses des Wählens und Wiederwählens aufwies. Diese Merkmale umfaßten einen abstrakten Algorithmus für die manuelle Festlegung eines Systems zum Durchlaufen einer Gruppe von Nummern und dessen technische Umsetzung durch Einstell- und Kontrollmittel.

Die Kammer verwies auf **T 27/97**, wonach ein abstrakter Algorithmus nur dann für die erfinderische Tätigkeit von Bedeutung ist, wenn eine technische Wirkung feststellbar ist, die mit dem Algorithmus kausal verbunden ist, so daß die technische Wirkung zur Lösung einer technischen Aufgabe beiträgt und somit dem Algorithmus einen "technischen Charakter" verleiht.

Im vorliegenden Fall verursachte die manuelle Festlegung der Adressatenzahl pro Gruppe zur Veränderung der Reihenfolge des Wählens und Wiederwählens eine physikalische Veränderung in der Funktionsweise der Vorrichtung und erzeugte damit zweifellos eine physikalische Wirkung. Es war allerdings fraglich, ob die Veränderung der Reihenfolge eine technische Wirkung hatte, d. h. eine physikalische Wirkung, die gezielt zur Lösung einer technischen Aufgabe eingesetzt wird. Die Kammer befand, daß die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur auf den Elementen und Aspekten der Erfindung basieren kann, bei denen eine technische Wirkung feststellbar ist. Ob eine Erfindung eine technische Wirkung hat, ist im Wesentlichen eine Tat-

To **deny** inventive step, no special grounds had to be given for a pre-selection of prior-art citations, even if several workable solutions were available to the skilled person; the statement of grounds merely served to show that the invention was obvious to the skilled person from the prior art in relation to (at least) one of these solutions.

2. Assessment of technical effect

In **T 258/97** the invention related to an image communication apparatus. The claimed subject-matter differed from the prior art in that the apparatus comprised "setting means, responsive to an input from a user or from service personnel, to set a pre-determined number of destinations per group" for defining the dialling and redialling scheme, and "control means" for executing the specific dialling and redialling process. Inherent in these features were an abstract algorithm for manually defining a scheme for looping through a group of numbers and its technical implementation by means of the setting and control means.

Referring to **T 27/97**, the Board stated that an abstract algorithm was relevant to inventive step only if a technical effect could be established which was causally linked to the algorithm, such that the technical effect provided a contribution to the solution of a technical problem and thereby conferred a "technical character" on the algorithm.

In the case in point, changing the dialling and redialling sequence by manually setting the number of destinations per group physically changed the operation of the apparatus and thus indisputably caused a physical effect. It was doubtful, however, whether changing the sequence had any technical effect, i.e. a physical effect which was purposively used in the solution of a technical problem. The board held that the assessment of inventive step could only be based on the elements and aspects of the invention in respect of which a technical effect could be established. Whether an invention caused a technical effect was essentially a question of fact. While the EPO had a duty to determine such facts in examination proceedings, the onus was upon the

En cas de **négation** de l'existence d'une activité inventive, nul n'est besoin de justifier particulièrement le choix préalable de documents cités, même si l'homme du métier a plusieurs approches possibles à sa disposition pour résoudre le problème ; cette justification a uniquement pour objet de montrer que pour l'homme du métier l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique lorsqu'on se base sur (au moins) une de ces approches.

2. Evaluation de l'effet technique

Dans l'affaire **T 258/97**, l'invention concernait un appareil de communication par images. L'objet revendiqué différait de l'état de la technique en ce que l'appareil comprenait "des moyens de réglage sensibles à une valeur saisie par un utilisateur ou du personnel de service et destinés à fixer un nombre prédéterminé de destinations par groupe" pour définir le système de numérotation et renumérotation et des "moyens de contrôle" pour exécuter le processus spécifique de numérotation et de renumérotation. Ces caractéristiques comprennent de façon inhérente un algorithme abstrait pour définir manuellement un système d'itération d'un groupe de numéros et sa mise en oeuvre technique par des moyens de réglage et de contrôle.

La chambre s'est référée à la décision **T 27/97**, selon laquelle un algorithme abstrait n'est pertinent pour l'activité inventive que si l'on peut établir un effet technique ayant un lien de causalité avec l'algorithme, de telle sorte que cet effet technique contribue à la solution d'un problème technique, conférant ainsi un "caractère technique" à l'algorithme.

Dans la présente espèce, le fait de changer la séquence de numérotation et de renumérotation par un réglage manuel du nombre de destinations par groupe a physiquement modifié le fonctionnement de l'appareil et a donc incontestablement provoqué un effet physique. Il est toutefois douteux que le changement de séquence ait un effet technique quelconque, c.-à-d. un effet physique qui est délibérément utilisé dans la solution d'un problème technique. La chambre a considéré que l'évaluation de l'activité inventive ne pouvait être basée que sur des éléments et aspects de l'invention pour lesquels il est possible d'établir un effet technique. Savoir si une invention provoque un effet technique est essentiellement une question de fait. Même si l'OEB a

frage. Während das EPA die Aufgabe hat, die Tatsachen im Prüfungsverfahren zu ermitteln, obliegt es dem Anmelder, dabei zu kooperieren, und dies insbesondere in Zweifelsfällen. Die beanspruchte Erfindung war wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar.

3. Nächstliegender Stand der Technik

3.1 Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

In **T 835/00** befand die Kammer unter Hinweis auf T 686/91, daß eine Offenbarung im Stand der Technik, in der keine mit der Aufgabe des Streitpatents zumindest verwandte technische Aufgabe erwähnt ist, normalerweise nicht als nächstliegender Stand der Technik gilt, und dies unabhängig davon, wie viele technische Merkmale sie mit dem beanspruchten Gegenstand gemeinsam hat. Im vorliegenden Fall war in der Druckschrift (1), die von der Einspruchsabteilung als nächstliegender Stand der Technik angesehen wurde, keine der Aufgabenstellungen der beanspruchten Erfindung genannt. Dies hatte zur Folge, daß eine technische Aufgabe vorlag, die mit der tatsächlichen Offenbarung in D1 nicht verwandt war, deren Lösung allerdings angesichts der Offenbarung in D2 für naheliegend befunden wurde.

Nach Auffassung der Kammer ist es ein grundlegender Fehler, als Ausgangspunkt für den Aufgabeweg eine Offenbarung im Stand der Technik zu verwenden, anhand deren ohne unzulässige nachträgliche Erkenntnisse keine relevante technische Aufgabe formuliert werden kann, weil ohne solche nachträglichen Erkenntnisse jeder Versuch, eine logische Reihe von Überlegungen aufzustellen, die zur beanspruchten Erfindung führen könnte, mangels eines erkennbaren relevanten Ziels oder Zwecks unweigerlich scheitern muß. Läßt sich die relevante Aufgabe nicht aus dem angeblich nächstliegenden Stand der Technik herleiten, so ist der Lösungsweg erst recht nicht herleitbar. Mit anderen Worten wird die Erfindung durch diesen Stand der Technik nicht nahegelegt.

3.2 Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik

In **T 113/00** wies die Beschwerdekammer darauf hin, daß auch ein alter Stand der Technik den Ausgangspunkt für einen Einwand mangelnder

applicant to co-operate in determining them, in particular in the event of doubt. The invention as claimed was not patentable for lack of inventive step.

3. Closest prior art

3.1 Determination of closest prior art

In **T 835/00** the board referred to T 686/91, according to which a prior art disclosure not mentioning a technical problem which was at least related to that derivable from the patent in suit did not normally qualify as the closest prior art, however many technical features it had in common with the claimed subject-matter. In the case before the board, document 1, which the opposition division considered the closest prior art, did not mention any of the problem aspects addressed by the claimed invention. As a consequence, a technical problem was created which was unrelated to the actual disclosure of D1 but whose solution was then found to be obvious in the light of the disclosure of D2.

In the board's judgment, it was a fatal defect that a prior art disclosure from which no relevant technical problem could be formulated without inappropriate hindsight had been chosen as a starting point for the application of the problem and solution approach, because without such hindsight any attempt to establish a logical chain of considerations which might lead to the claimed invention inevitably ran into difficulties at the start, for want of a relevant identifiable goal or object. If the relevant problem was not derivable from the alleged closest prior art, the measures for its solution were a fortiori not derivable. In other words, the invention was not obvious in the light of such art.

3.2 Old prior art documents as closest prior art

In **T 113/00** the board pointed out that even old prior art could be grounds for an inventive step objection, as the state of the art comprised

pour tâche de déterminer ces faits dans le cadre de la procédure d'examen, c'est au demandeur qu'il incombe de coopérer à ce travail, notamment en cas de doute. L'activité inventive faisant défaut, l'invention telle que revendiquée n'était pas brevetable.

3. Etat de la technique le plus proche

3.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche

Dans la décision **T 835/00**, la chambre s'est référée à l'affaire T 686/91 selon laquelle une divulgation de l'état de la technique qui ne mentionne pas un problème technique qui est au moins apparenté au problème susceptible d'être déduit du brevet en litige, ne peut normalement pas être considérée comme une description de l'état de la technique le plus proche, et cela quel que soit le nombre de caractéristiques techniques qu'il peut avoir en commun avec l'objet revendiqué. En l'espèce, le document 1, que la division d'opposition a considéré comme l'état de la technique le plus proche, ne mentionnait aucun des aspects du problème sur lesquels portait l'invention revendiquée, ce qui a eu pour conséquence de créer un problème technique sans aucun lien avec la divulgation effective de D1, mais dont il est apparu que la solution était évidente à la lumière de l'exposé de D2.

De l'avis de la chambre, prendre comme point de départ dans l'approche problème-solution une divulgation de l'état de la technique qui ne permet pas de formuler un problème technique sans faire appel à des connaissances acquises ultérieurement constitue une erreur grave, car sans ses connaissances, toute tentative d'établir un enchaînement logique d'idées pouvant conduire à l'invention revendiquée s'enlise dès le départ par manque de but ou d'objet clairement identifiable. Si le problème pertinent ne peut être déduit de l'état de la technique prétendument le plus proche, les mesures prises pour le résoudre ne sont a fortiori pas déductibles. En d'autres termes, l'invention n'est pas évidente eu égard à cet état de la technique.

3.2 Anciens documents de l'état de la technique en tant qu'état de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 113/00**, la chambre a fait observer qu'un ancien état de la technique peut lui aussi donner lieu à une objection d'absence d'activité

erfinderischer Tätigkeit bilden kann, da "alles, was vor dem Anmelde-tag ... zugänglich gemacht worden ist" den Stand der Technik bildet. Ein identisch vorveröffentlichter Gegenstand kann nicht patentiert werden, auch wenn das Wiederaufgreifen des Bekannten zum Anmeldezeitpunkt überraschend wäre. Dasselbe gilt für einen Gegenstand, der sich bei objektiver Betrachtung durch naheliegende Abänderungen des Bekannten ergibt. Das Aufgreifen einer sehr alten Lehre (in der vorliegenden Sache 31 Jahre) mit einer naheliegenden Veränderung macht einen bekannten Gegenstand nicht erfinderisch.

In der Entscheidung **T 479/00** sah die Kammer jedoch ein 65 Jahre altes Dokument nicht als realistischen Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit an. Die Frage der erfinderischen Tätigkeit sollte aus der Perspektive des Fachmanns am Prioritätstag des Patents betrachtet werden. Es ist unrealistisch, davon auszugehen, daß ein Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Färbung keramischer Produkte im Jahr 1994 ohne nachträgliche Erkenntnisse beabsichtigt hätte, eine Technik zu verbessern, die in den vorangegangenen 65 Jahren nicht beachtet worden war. Zudem war die Lehre dieses 1929 veröffentlichten Dokuments niemals gewerblich genutzt worden.

4. Technische Aufgabe

4.1 Behandlung nichttechnischer Aspekte

In der Sache **T 641/00** (ABI. EPA 2003, 352) betraf das Streitpatent ein Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonssystem des GSM-Typs, bei dem einem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise aktivierbare Kennungen zugeteilt sind, so daß die Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen aufgeteilt werden können.

Die Kammer befand, daß bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, in Bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit nur die Merkmale zu berücksichtigen sind, die zu diesem technischen Charakter beitragen. Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, können das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen. Die Kammer verwies auf **T 158/97**, wonach die Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen kann (s. auch **T 72/95**, **T 157/97** und

"everything made available to the public ... before the date of filing". Subject-matter previously published in identical form could not be patented, even if resurrecting known matter constituted a surprise at the date of filing. The same applied to subject-matter that, seen objectively, was derived from known matter by obvious modifications. Resurrecting very old teaching (in the present case 31 years old) with an obvious modification did not make known subject-matter inventive.

In the further decision **T 479/00**, however, the board did not regard a 65-year-old document as a realistic starting point for the evaluation of inventive step. The issue of inventive step should be considered from the point of view of the skilled person at the priority date of the patent. It was unrealistic to assume that, without hindsight, somebody of average skill in the art of colouring ceramic articles in 1994 would have had the intention to improve a technique which had not received any attention during the previous 65 years. Furthermore, the teaching of this document published in 1929 had never been put into practice on a commercial scale.

4. Technical problem

4.1 Treatment of non-technical aspects

In **T 641/00** (OJ EPO 2003, 352) the patent in suit related to a method in a digital mobile telephone system of the GSM type in which a subscriber identity module (SIM card) was allocated at least two identities which were selectively activated by the user in order to distribute the costs between private and service calls.

The board held that an invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole was to be assessed with respect to the requirement of inventive step by only taking account of those features which contributed to that technical character. Features making no such contribution could not support the presence of inventive step. The board referred to **T 158/97**, where a modification of a known device not related to any technical function was held incapable of contributing to inventive step (see also **T 72/95**, **T 157/97** and **T 176/97**). In **T 27/97** the board (in a different composition), in assessing inventive step, had disregarded a

inventive, car "tout ce qui a été rendu accessible avant la date de dépôt" constitue l'état de la technique. Un objet identique ayant été publié antérieurement ne peut être breveté, même si la reprise de l'objet connu à la date de dépôt était surprenante. Il en va de même pour un objet qui, après un examen objectif, résulte de modifications évidentes de l'objet connu. La reprise d'un enseignement très ancien (31 ans dans la présente espèce) avec une modification évidente ne confère pas un caractère inventif à un objet connu.

Dans la décision **T 479/00**, la chambre n'a toutefois pas considéré un ancien document remontant à 65 ans comme pouvant raisonnablement servir de base pour apprécier l'activité inventive. La question de l'activité inventive devrait être considérée du point de vue de l'homme du métier à la date de priorité du brevet. Il n'est pas réaliste de supposer que, sans prendre du recul, l'homme du métier de compétence moyenne dans l'art de colorer des articles en céramique en 1994 aurait eu l'intention d'améliorer une technique à laquelle personne n'aurait prêté attention pendant 65 ans. Par ailleurs, l'enseignement de ce document publié en 1929 n'a jamais été mis en pratique à l'échelle industrielle.

4. Problème technique

4.1 Traitement d'aspects non techniques

Dans l'affaire **T 641/00** (JO OEB 2003, 352), le brevet en litige portait sur un procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel au moins deux identités activées sélectivement par l'utilisateur sont affectées à un module d'identité d'abonné (carte SIM), afin de répartir les coûts entre appels privés et appels de service.

Lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique. Les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive. La chambre s'est référée à la décision **T 158/97**, dans laquelle une modification d'un dispositif connu n'ayant aucun lien avec une fonction technique quelconque n'a pas été jugée capable de contribuer à l'activité inventive (voir aussi **T 72/95**, **T 157/97** et **T 176/97**).

T 176/97). In T 27/97 ließ die Kammer (in anderer Besetzung) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer acht, weil keine kausal dem Merkmal zuzuschreibende technische Wirkung belegt war.

Außerdem behandelte die Kammer die Frage der Formulierung der technischen Aufgabe in einem Fall, in dem die Erfindung aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht. Die zu lösende technische Aufgabe ist zwar nicht so zu formulieren, daß sie Lösungsansätze enthält oder die Lösung teilweise vorwegnimmt; nach Auffassung der Kammer gilt dieser Grundsatz aber nur für die Aspekte des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind. Nur deshalb, weil ein Merkmal im Anspruch vorkommt, scheidet es nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der zu lösenden Aufgabe zu Recht aufgeführt werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Die Kammer verwies auf ihre Entscheidung T 1053/98, wo sie es für notwendig erachtet hatte, die technische Aufgabe so zu formulieren, daß die erfinderische Tätigkeit nicht ausschließlich derer nichttechnische Merkmale hergeleitet werden kann. Eine solche Formulierung der Aufgabe kann auf die nichttechnischen Seiten der Erfindung verweisen in dem vorgegebenen Rahmen, in dem die technische Aufgabe gestellt wurde. Auch in der Sache T 931/95 setzte die Kammer voraus, daß dem Fachmann das nichttechnische Verfahren bekannt ist, so daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur die technischen Aspekte der Vorrichtung herangezogen wurden.

In der Sache **T 641/00** sollte die Erfindung gemäß der Patentschrift Schwierigkeiten beheben, die bei der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern entstehen. Um zur technischen Aufgabe zu gelangen, mußte diese Aufgabenstellung dahingehend umformuliert werden, daß eine Implementierung des GSM-Systems angestrebt wird, **die es dem Benutzer erlaubt**, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken oder Anrufen verschiedener Benutzer zu unterscheiden.

feature distinguishing the claimed subject-matter from the prior art for lack of any established technical effect causally related to that feature.

Furthermore, the board considered the formulation of the technical problem in a case where an invention consisted of a mixture of technical and non-technical features. Although the technical problem to be solved should not be formulated to contain pointers to the solution or partially anticipate it, the board was of the opinion that this principle applied only to those aspects of the subject-matter claimed which contributed to the technical character of the invention and hence were part of the technical solution. The mere fact that a feature appeared in the claim did not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. Where the claim referred to an aim to be achieved in a non-technical field, that aim could legitimately appear in the formulation of the problem that was to be solved, in particular as a constraint that had to be met.

The board referred to its decision T 1053/98, where it considered it necessary to formulate the technical problem in such a way that there was no possibility of an inventive step being involved by purely non-technical features. Such a formulation of the problem could refer to the non-technical aspect of the invention as a given framework within which the technical problem was posed. Similarly, in T 931/95 the board had proceeded on the assumption that the skilled person had knowledge of the non-technical method so that only the technical aspects of the apparatus were taken into account in assessing inventive step.

In the present case (**T 641/00**), the object of the invention as stated in the patent specification was to eliminate inconvenience caused by distributing costs for service and private calls or among different users. That object had to be reformulated to arrive at the technical problem of implementing the GSM system **in such a way as to allow** user-selectable discrimination between calls for different purposes or by different users.

Dans l'affaire T 27/97, la chambre (dans une composition différente) n'a pas tenu compte, lors de l'appréciation de l'activité inventive, d'une caractéristique distinguant l'objet revendiqué de l'état de la technique, car elle a considéré qu'il n'existait aucun effet technique établi ayant un lien de causalité avec cette caractéristique.

La chambre s'est en outre penchée sur la formulation du problème technique dans un cas où une invention associe des caractéristiques techniques et non techniques. Bien que la formulation du problème technique à résoudre ne doive ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement la solution, la chambre a été d'avis que ce principe ne s'applique qu'aux aspects de l'objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l'invention et font donc partie de la solution technique. Une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. Lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter.

La chambre s'est référée à sa décision T 1053/98, dans laquelle elle a estimé qu'il était nécessaire de formuler le problème technique de telle sorte qu'il soit impossible de déduire une activité inventive de caractéristiques purement non techniques. Dans une telle formulation, l'aspect non technique de l'invention peut s'entendre du cadre à l'intérieur duquel le problème technique est posé. De même, dans l'affaire T 931/95, la chambre est partie du principe que l'homme du métier avait connaissance de la méthode non technique, si bien que seuls les aspects techniques du dispositif ont été pris en considération pour apprécier l'activité inventive.

Dans la présente affaire **T 641/00**, le but de l'invention tel qu'énoncé dans le fascicule du brevet était de supprimer les inconvénients dus à la répartition des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs. Pour qu'il s'agisse d'un problème technique, il fallait reformuler l'objet en précisant qu'il consistait à mettre en oeuvre le système GSM **de manière à permettre** de distinguer, en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne entre des appels passés à des fins diverses et des appels passés par des utilisateurs différents.

4.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist bei der Ermittlung der zu lösenden technischen Aufgabe in der Regel von der technischen Aufgabe auszugehen, die im Streitpatent tatsächlich gegenüber dem dort angegebenen nächstliegenden Stand der Technik beschrieben ist. Nur wenn sich herausstellt, daß ein unzutreffender Stand der Technik verwendet wurde oder die offenbarte technische Aufgabe eigentlich nicht gelöst oder aus irgendeinem Grund nicht richtig definiert wurde, ist es angebracht, eine andere Aufgabe zu berücksichtigen, die objektiv gesehen vorlag (T 495/91, T 881/92).

In der Sache **T 400/98** mußte die im Streitpatent dargelegte technische Aufgabe umformuliert werden, weil sie nicht glaubhaft gelöst wurde.

5. Bestimmung des Fachmanns

Zur Definition des Fachmanns faßte die Kammer in **T 26/98** folgende Grundsätze zusammen, die die Beschwerdekammern im Allgemeinen anwenden:

- Gibt die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lösung auf einem anderen technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlösung berufene Fachmann.
- Vom Fachmann kann erwartet werden, daß er sich auf Nachbargebieten nach Anregungen umsieht, wenn sich dort die gleichen oder ähnliche Probleme stellen.
- Vom Fachmann kann erwartet werden, daß er sich auf einem allgemeinen technischen Gebiet nach Anregungen umsieht, wenn ihm solche Gebiete geläufig sind.
- Bei technisch anspruchsvollen Gebieten kann als zuständiger "Fachmann" auch eine Gruppe von Fachleuten auf den einschlägigen Fachgebieten gelten.
- Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben auf nichtspezifischen (allgemeinen) Gebieten sind als Teil des technischen Allgemeinwissens anzusehen.

Im vorliegenden Fall sah die Kammer das Gebiet der elektrochemischen Generatoren nicht als Nachbargebiet

4.2 Reformulation of the problem

Under board of appeal case law, the definition of the technical problem to be solved should normally start from the technical problem actually described in the patent in suit in relation to the closest prior art indicated there. It is not appropriate to consider another problem which objectively existed unless it transpires that an incorrect state of the art was used or that the technical problem disclosed has in fact not been solved or has not been correctly defined for some reason (T 495/91, T 881/92).

In **T 400/98** the technical problem addressed in the patent in suit had to be reformulated because the technical problem described in the patent in suit had not been credibly solved.

5. Skilled person – definition

With regard to the definition of the skilled person, the board in **T 26/98** summarised the following principles which are generally applied by the boards of appeal:

- if the problem prompts the skilled person to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem
- the skilled person can be expected to look for suggestions in neighbouring fields if the same or similar problems arise in such fields
- the skilled person can be expected to look for suggestions in a general technical field if he is aware of such fields
- in advanced technical fields the competent "skilled person" could be taken to be a team of experts from the relevant technical branches
- solutions of general technical problems in non-specific (general) fields are considered to be part of the general technical knowledge.

In the present case, the board did not consider the field of electrochemical generators to be a neighbouring field

4.2 Nouvelle formulation du problème technique

D'après la jurisprudence des chambres de recours, il convient normalement, pour déterminer le problème technique à résoudre, de partir du problème technique effectivement décrit dans le brevet en litige par rapport à l'état de la technique le plus proche qui y est indiqué. C'est seulement s'il apparaît que l'état de la technique invoqué n'est pas pertinent ou que le problème technique exposé n'a en fait pas été résolu ou a été mal défini pour une raison ou une autre qu'il y a lieu d'examiner quel autre problème se posait objectivement (T 495/91, T 881/92).

Dans l'affaire **T 400/98**, le problème technique sur lequel portait le brevet en litige a dû être de nouveau formulé, parce que le problème technique décrit dans le brevet en litige n'avait pas été résolu de façon crédible.

5. Homme du métier – Définition

En ce qui concerne la définition de l'homme du métier, la chambre a résumé dans la décision **T 26/98** les principes suivants, qui sont généralement appliqués par les chambres de recours :

- si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour résoudre le problème est le spécialiste dans ce domaine ;
- on peut attendre de l'homme du métier qu'il consulte l'état de la technique dans des domaines voisins si des problèmes identiques ou analogues s'y posent ;
- on peut attendre de l'homme du métier qu'il consulte l'état de la technique dans un domaine technique général si ce domaine lui est connu ;
- dans des domaines techniques avancés, on peut entendre par "homme du métier" une équipe d'experts appartenant aux domaines techniques pertinents ;
- les solutions apportées à des problèmes techniques d'ordre général dans des domaines non spécifiques (généraux) sont considérées comme faisant partie des connaissances techniques générales.

Dans la présente espèce, la chambre n'a pas considéré le domaine des générateurs électrochimiques

der Iontophorese an. Beide Gebiete basieren zwar auf elektrochemischen Prozessen; deren Zweck und Verwendung sind aber völlig verschieden und müssen daher unterschiedliche Erfordernisse erfüllen.

6. Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gentechnik

In der Sache **T 111/00** wandte die Kammer nicht den Ansatz der "angemessenen Erfolgserwartung" an, wie er in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit **T 296/93** (ABI. EPA 1995, 627) entwickelt wurde. Die Kammer merkte an, daß dieser Ansatz der Komplexität einiger rekombinanten DNA-Techniken Rechnung tragen soll, die das Endergebnis der Versuche, die auf diese Techniken zurückgreifen, gefährden könnte. Im vorliegenden Fall hätte der Fachmann das Klonen der menschlichen cDNA als Routinesache angesehen, weil die benötigte Sonde aus der Druckschrift (1) bekannt war und keine Probleme auftraten.

7. Verneinung der erfinderischen Tätigkeit

7.1 Auswahl einer von mehreren naheliegenden Lösungen

Die Anwendung einer von mehreren möglichen Lösungen, die dem Fachmann zur Verfügung standen, erfordert keine besonderen Fähigkeiten und weist deshalb auch keine erfinderische Tätigkeit auf (**T 400/98**).

7.2 Mehrere naheliegende Schritte

Wenn die technische Aufgabe, die sich der Fachmann zu lösen gestellt hat, den Fachmann Schritt für Schritt zur Lösung führt und jeder Einzelschritt für ihn unter dem Gesichtspunkt des Erreichten und der noch zu lösenden Restaufgabe naheliegend ist, so ergibt sich die Lösung, auch wenn sie zwei oder mehrere solcher Schritte erfordert, für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit (**T 623/97**).

8. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit

In **T 915/00** befand die Kammer, daß auch die gewerbliche Verwertung, die Lizenzvergabe und die Würdigung der Verdienste des Erfinders in wissenschaftlichen Fachkreisen überzeugende zusätzliche Indizien für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sind.

of iontophoresis because, though both fields relied on electrochemical processes, such processes had substantially different purposes and applications and, consequently, had to satisfy different requirements.

6. Expectation of success, especially in genetic engineering cases

In **T 111/00** the board did not adopt the "reasonable expectation of success" approach as developed in board of appeal case law starting from **T 296/93** (OJ EPO 1995, 627). It noted that this approach was intended to take into account the complexity inherent in some recombinant DNA techniques, which might jeopardise the final outcome of experiments making use of them. In the present case, the skilled person would have considered the cloning of human cDNA as a matter of routine since the necessary probe was available from document 1 and no problems were encountered.

7. Denial of inventive step

7.1 Choice of one of several obvious solutions

Applying one of the possible solutions which were available to the skilled person requires no particular skills and hence does not involve an inventive step (**T 400/98**).

7.2 Several obvious steps

If the technical problem that the skilled person has set himself to solve brings him to the solution step by step, with each individual step being obvious to him in terms of what he has achieved so far and what remains for him to do, the solution is obvious to the skilled person on the basis of the prior art, even if two or more such steps are required, and it does not involve an inventive step (**T 623/97**).

8. Secondary indicia in determining inventive step

In **T 915/00** the board held that commercial implementation, licensing and the recognition of the inventor's merits by the scientific community constituted further convincing secondary indicia for the presence of inventive step.

comme un domaine voisin de l'iontophorèse, car, bien que ces deux domaines reposent sur des procédés électrochimiques, leurs buts et applications divergent considérablement et ils doivent donc satisfaire à des exigences différentes.

6. Espérance de réussite, notamment dans le domaine du génie génétique

Dans l'affaire **T 111/00**, la chambre n'a pas adopté l'approche de l'"espérance de réussite raisonnable" telle que développée dans la jurisprudence des chambres de recours à partir de la décision **T 296/93** (JO OEB 1995, 627). La chambre a relevé que cette approche visait à prendre en compte la complexité inhérente à certaines techniques de l'ADN recombinant, complexité qui pourrait compromettre le résultat final des expériences faisant appel à ces techniques. Dans la présente espèce, l'homme du métier aurait considéré le clonage d'ADNc humain comme une question de routine, puisque la sonde nécessaire était disponible (document 1) et qu'aucun problème ne se posait.

7. Négation de l'existence d'une activité inventive

7.1 Choix d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes

Le fait d'appliquer une des solutions possibles qui sont à la disposition de l'homme du métier ne nécessite pas d'aptitudes particulières et n'implique donc pas une activité inventive (**T 400/98**).

7.2 Plusieurs étapes évidentes

Lorsque le problème technique que doit résoudre l'homme du métier conduit celui-ci par étapes à la solution, et que chaque étape lui apparaît évidente quant au résultat obtenu et au problème restant à résoudre, la solution découle de façon évidente de l'état de la technique, même si elle nécessite deux ou plus de ces étapes, et ne repose pas sur une activité inventive (**T 623/97**).

8. Indices de l'activité inventive

Dans la décision **T 915/00**, la chambre a estimé que la mise en oeuvre commerciale, l'octroi de licences et la reconnaissance des mérites de l'inventeur par la communauté scientifique constituaient d'autres indices convaincants de l'existence d'une activité inventive.

II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG

A. Ausreichende Offenbarung

1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung

Die Beschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil der Patentschrift, was das Verständnis und die Ausführbarkeit der Erfindung gemäß Artikel 83 EPÜ anbelangt. Daher können Teile der Beschreibung nicht durch den bloßen Verweis auf eine Veröffentlichung nach Artikel 93 EPÜ ersetzt werden, selbst wenn sich dadurch Übersetzungskosten einsparen lassen (T 276/99).

2. Deutliche und vollständige Offenbarung

Beschränkt sich die Offenbarung eines Streitpatents auf Erzeugnisse, die, wenn sie anhand des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt werden, durch unterscheidungskräftige Parameter gekennzeichnet sind, so schließt ein Anspruch, der diese Parameter nicht von vornherein nennt, auch solche Ausführungsformen ein, die sich nicht durch das offenbarte Verfahren herstellen lassen. Eine solche Offenbarung eines einzigen Wegs für die Ausführung der Erfindung kann nur dann als ausreichend gelten, wenn sie den Fachmann in die Lage versetzt, die Erfindung im gesamten Bereich des Anspruchs auszuführen. Anderenfalls erfüllt der Anspruch nicht die Erfordernisse der Artikel 83 und 100 b) EPÜ (T 517/98).

B. Patentansprüche

1. Deutlichkeit

1.1 Fassung der Ansprüche

1.1.1 Allgemeine Grundsätze

In T 49/99 stellte die Kammer fest, daß Deutlichkeit ein Erfordernis sei, dem die Ansprüche genügen müßten, und mangelnde Deutlichkeit im Wortlaut eines Anspruchs somit nicht dadurch wettgemacht werden könne, daß sich der technische Gegenstand, der in dem Anspruch eigentlich definiert werden sollte, dem Leser möglicherweise bei Hinzuziehung der Beschreibung und der Zeichnungen erschließe.

In der Entscheidung T 260/01 war die Kammer der Auffassung, daß es bei einem unabhängigen Anspruch nicht darauf ankomme, daß er alle gedank-

II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION

A. Sufficiency of disclosure

1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure

The description is an essential part of the patent specification for the purpose of understanding and being able to carry out the invention in accordance with Article 83 EPC. Hence parts of the description cannot be replaced by a mere reference to a publication under Article 93 EPC, even if this might save on translation costs (T 276/99).

2. Clarity and completeness of disclosure

If the disclosure of a patent in suit is limited to products which, when prepared by the method according to the invention, are characterised by distinctive parameters, a claim which does not stipulate these parameters a priori encompasses embodiments which are not obtainable by the method disclosed. Such a disclosure of a single way of performing the invention will be considered sufficient only if it enables a skilled person to carry out the invention within the whole ambit of the claim. If this is not the case, the claim does not meet the requirements of Articles 83 and 100(b) EPC (T 517/98).

B. Claims

1. Clarity

1.1 Text of the claims

1.1.1 General principles

In T 49/99 the board held that since clarity was a claim requirement, a clarity deficiency in the claim wording was not rectified by the fact that the description and the drawings would help the reader to understand the technical subject-matter that the claim was intended to define.

In T 260/01 the board maintained that it was not necessary for an independent claim to give a full account of all the intellectual steps required to

II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET

A. Possibilité d'exécuter l'invention

1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé

La description est une partie du fascicule de brevet qui est essentielle pour comprendre l'invention et pouvoir l'exécuter conformément à l'article 83 CBE. Des parties de la description ne peuvent donc être remplacées par une simple référence à une publication selon l'article 93 CBE, même si cela permet, le cas échéant, d'économiser des frais de traduction (T 276/99).

2. Exposé clair et complet

Si l'exposé d'un brevet en litige se limite à des produits qui, lorsqu'ils sont préparés par la méthode selon l'invention, se caractérisent par des paramètres distinctifs, une revendication ne spécifiant pas ces paramètres englobe a priori des modes de réalisation qui ne peuvent être obtenus par la méthode divulguée. Cette divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention est considérée comme suffisante dès lors qu'elle permet à l'homme du métier d'exécuter l'invention dans toute sa portée telle que revendiquée. Si tel n'est pas le cas, la revendication ne satisfait pas aux exigences des articles 83 et 100b) CBE (T 517/98).

B. Revendications

1. Clarté

1.1 Forme des revendications

1.1.1 Principes généraux

Dans la décision T 49/99, la chambre a considéré que puisque les revendications doivent satisfaire à l'exigence de clarté, tout défaut de clarté dans le texte d'une revendication ne disparaît pas du simple fait que le lecteur, se basant sur la description et les dessins, est susceptible de mieux comprendre l'objet technique que la revendication vise à définir.

Dans la décision T 260/01, la chambre a estimé qu'il importe peu qu'une revendication indépendante décrive en détail toutes les étapes intellec-

lichen Schritte, die zur Realisierung seiner Lehre nötig sind, im Detail angibt. Vielmehr genüge es nach gefestigter Rechtsprechung, daß er die wesentlichen technischen Maßnahmen enthält, die zur Erzielung des angestrebten Erfolgs unabdingbar sind. Die Wertung von Prozeßdaten als über- bzw. untergeordnet, stelle eine Überlegung dar, die unterhalb der "Regelungsphilosophie" angesiedelt ist und erkennbar in einem unabhängigen Anspruch fehlen kann, solange die Regelungsphilosophie dieses Anspruchs nicht unbestimmt und spekulativ ist.

1.1.2 Wesentliche Merkmale

Im Fall **T 141/00** betraf der unabhängige Anspruch 1 ein Verfahren zum Beschichten von Brillengläsern in einer Vakuumanlage, das unter anderem dadurch gekennzeichnet war, daß die Brillengläser auf einer Transporteinrichtung kontinuierlich oder quasi-kontinuierlich an eine Vakuum-Durchlaufanlage herangeführt wurden.

Einer der Beschwerdeführer war der Auffassung, daß dieser Anspruch nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfülle, weil der Begriff "kontinuierlich oder quasi-kontinuierlich" ohne konkrete Angaben darüber, wie schnell oder mit welchem Takt die Brillengläser an die Vakuum-Durchlaufanlage herangeführt würden, unbestimmt sei und die Korrelation zu den weiteren Vorgängen des Verfahrens nicht definiere.

Die Beschwerdekammer ging davon aus, daß, um die Erfordernisse der Klarheit zu erfüllen, nicht alle Details und konkreten Daten des Verfahrens aufzuführen seien, sondern nur die Merkmale, die für die Ausführung der Erfindung wesentlich sind. Die Geschwindigkeit, mit der die Brillengläser an die Vakuum-Durchlaufanlage herangeführt werden, sei nur in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens wichtig und stelle somit kein wesentliches Merkmal dar. Das Fehlen dieser Information beeinträchtigt nicht die Klarheit des Anspruchs.

1.2 Breite Ansprüche

1.2.1 Unbestimmte Merkmale

In der Sache **T 274/98** erhob der Beschwerdeführer/Einsprechende Einwand wegen der mangelnden Deutlichkeit des Begriffs "oxidationsempfindliche Stoffe", der in einem Anspruch vorkam.

implement its teaching. Under established case law it was sufficient that the claim indicated the technical measures that were essential to achieve the desired result. The relative ranking of individual process parameters was subordinate to the overall "control philosophy" and could clearly be omitted from an independent claim, provided that the claim's control philosophy was not indeterminate and speculative.

1.1.2 Essential features

In **T 141/00** independent claim 1 concerned a process for coating spectacle lenses in a vacuum unit, characterised among other things in that the lenses were delivered continuously or quasi-continuously on a transport mechanism to a straight-through vacuum unit.

One of the appellants maintained that this claim did not meet the requirements of Article 84 EPC because the term "continuously or quasi-continuously", lacking specific details of the speed or rate at which the lenses were delivered to the vacuum unit, was unclear and did not define the correlation with the other stages of the process.

The board's assumption was that to satisfy the clarity requirement it was not necessary to specify all the details and specific data of the process, but only the features essential to carry out the invention. The speed at which the lenses were delivered to the vacuum unit was important only in terms of the efficiency of the process and thus was not an essential feature. The absence of this information did not detract from the clarity of the claim.

1.2 Broad claims

1.2.1 Unspecified features

In **T 274/98** the appellant/opponent had raised a lack-of-clarity objection to the term "products sensitive to oxidation" appearing in one of the claims.

tuelles nécessaires à la mise en oeuvre de son enseignement. Selon la jurisprudence constante, il suffit plutôt que la revendication fasse état des principales mesures d'ordre technique qui sont indispensables à la réalisation de l'objectif visé. Le fait de considérer les données d'un processus comme supérieures ou inférieures constitue un raisonnement qui est subordonné à la "Regelungsphilosophie" (philosophie du réglage) et peut manifestement être omis dans une revendication indépendante, dès lors que la philosophie du réglage dans cette revendication n'est pas indéterminée ni spéculative.

1.1.2 Caractéristiques essentielles

Dans l'affaire **T 141/00**, la revendication indépendante 1 portait sur un procédé pour revêtir des verres de lunettes dans une installation sous vide, caractérisé notamment en ce que les verres de lunettes sont amenés sur un dispositif de transport continu ou quasi-continu jusqu'à une installation sous vide.

Un des requérants a considéré que cette revendication ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 84 CBE, parce que l'expression "continu ou quasi-continu" n'indique pas précisément et concrètement à quelle vitesse ou quel rythme les verres de lunettes sont amenés jusqu'à l'installation sous vide, et ne définit pas la corrélation avec les autres phases du procédé.

La chambre a considéré qu'il n'est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de clarté, de mentionner tous les détails et données concrètes du procédé, mais uniquement les caractéristiques qui sont essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. La vitesse à laquelle les verres de lunettes sont amenés jusqu'à l'installation sous vide n'est importante que du point de vue de la rentabilité du procédé et ne constitue donc pas une caractéristique essentielle. L'absence de cette information ne nuit pas à la clarté de la revendication.

1.2 Revendications de vaste portée

1.2.1 Caractéristiques définies en termes vagues

Dans la décision **T 274/98**, le requérant/opposant avait émis une objection de défaut de clarté quant à l'expression "produits sensibles à l'oxydation" contenue dans une revendication.

Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß ein Anspruch, der kosmetische oder pharmazeutische Zubereitungen mit mehreren Bestandteilen betrifft, das Erfordernis der Deutlichkeit nur dann erfülle, wenn die Gruppe der anspruchsgemäßen Bestandteile so definiert sei, daß der Fachmann die zu dieser Gruppe gehörenden Bestandteile zweifelsfrei von denen unterscheiden könne, die ihr nicht zugehören.

Bei einem Anspruch, der eine Fettstoffe enthaltende kosmetische oder pharmazeutische Zubereitung zum Gegenstand hat, beziehe sich der Begriff "oxidationsempfindliche Stoffe" auf Stoffe, die sich bei Raumtemperatur unter dem Einfluß von Sauerstoff zersetzen. Insofern sei die strittige Formulierung vollkommen klar.

Da der Beschwerdeführer nicht nachgewiesen habe, daß bestimmte für diese Verwendung in Frage kommende Stoffe unter bestimmten Bedingungen oxidationsempfindlich und unter anderen Bedingungen nicht oxidationsempfindlich sind, bestehe keine Unklarheit. Der Anspruch sei somit deutlich.

2. Stützung durch die Beschreibung

In **T 568/97** war in den Ansprüchen des Streitpatents die physiologische Wirkung definiert, die sich durch eine ausreichend hohe Konzentration von vasoaktivem intestinale Polypeptid und/oder Prostaglandinen als Wirkstoffen in einem Arzneimittel zur transurethralen Verabreichung erzielen läßt. In der Patentschrift waren weder Einzelwerte noch Bereiche für die Mengen von vasoaktivem intestinale Polypeptid und/oder Prostaglandinen offenbart, die durch intrakorporale Injektion oder über die Harnröhre zu verabreichen sind. Zudem war es ohne unzumutbaren Aufwand nicht möglich, allein auf der Grundlage des allgemeinen Fachwissens die anspruchsgemäßen physiologisch wirksamen Dosen zu ermitteln.

Die Kammer war der Auffassung, daß die Ansprüche in Bezug auf die Mengen von vasoaktivem intestinale Polypeptid und/oder Prostaglandinen, die bei Verabreichung über die Harnröhre für eine physiologisch wirksame Dosis erforderlich sind, nicht im Sinne des Artikels 84 EPÜ durch die Patentbeschreibung gestützt seien. Der Fachmann müsse das funktionelle Merkmal nicht nur verstehen, sondern auch in die Praxis umsetzen können.

The board's opinion was that, to satisfy the clarity requirement in a claim concerning cosmetic or pharmaceutical compositions characterised by a plurality of ingredients, the group of ingredients according to the claim had to be defined in such a way that the skilled person could clearly distinguish ingredients that belonged to the claimed group from those that did not.

In the context of a claim relating to a cosmetic or pharmaceutical composition containing fatty bodies, the term "products sensitive to oxidation" referred to products which, at ambient temperature, were degraded in the presence of oxygen. In that light the disputed term was perfectly clear.

The appellant failed to supply evidence that in the given context some products would be susceptible to oxidation in some conditions and not in others. Hence there was no ambiguity, and the claim was clear.

2. Claims supported by the description

In **T 568/97** the claims of the patent in suit defined the physiological effect to be achieved by a sufficiently high concentration of vasoactive intestinal polypeptide and/or prostaglandins as active agents in a pharmaceutical composition for transurethral administration. Neither individual values nor ranges of the amounts of vasoactive intestinal polypeptide and/or prostaglandins to be administered via intracorporeal injection or via the urethra were disclosed in the patent. Furthermore, it was impossible to find out without undue burden the physiologically effective amounts as claimed merely on the basis of common general knowledge.

The board held that the description of the patent lacked support within the meaning of Article 84 EPC as to the amount of vasoactive intestinal polypeptide and/or prostaglandins required to achieve a physiologically effective dose when administered via the urethra. The functional feature not only had to be such that the skilled person could understand it; he also had to be able to implement it.

La chambre a estimé que, dès lors qu'une revendication concerne des compositions cosmétiques ou pharmaceutiques caractérisées par plusieurs ingrédients, pour qu'il soit satisfait à l'exigence de clarté, le groupe d'ingrédients selon la revendication doit être défini de telle sorte que l'homme du métier puisse distinguer sans ambiguïté les ingrédients appartenant au groupe revendiqué de ceux n'en faisant pas partie.

Dans le contexte d'une revendication relative à une composition cosmétique ou pharmaceutique contenant des corps gras, l'expression "produits sensibles à l'oxydation" se réfère à des produits qui, à température ambiante, sont dégradés sous l'effet de l'oxygène. L'expression litigieuse était, à cet égard, parfaitement claire.

Le requérant n'ayant pas fourni de preuves que certains produits dans le cadre de cette utilisation seraient dans certaines conditions sensibles à l'oxydation et dans d'autres conditions ne le seraient pas, il n'y avait pas d'ambiguïté. La revendication était donc claire.

2. Fondement des revendications sur la description

Dans l'affaire **T 568/97**, les revendications du brevet en litige définissaient l'effet physiologique devant être obtenu par une concentration suffisamment élevée de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines comme agents actifs dans une composition pharmaceutique pour administration par l'urètre. Ni les valeurs individuelles, ni les plages quantitatives de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines à administrer par injection intracaverneuse ou par l'urètre n'étaient divulguées dans le brevet. Par ailleurs, les quantités physiologiquement efficaces telles que revendiquées étaient impossibles à déterminer, sans effort excessif, uniquement sur la base des connaissances générales de l'homme du métier.

La chambre a été d'avis que les revendications ne se fondaient pas sur la description du brevet, au sens de l'article 84 CBE, en ce qui concerne la quantité de polypeptide intestinal vasoactif et/ou de prostaglandines nécessaire pour obtenir une dose physiologiquement efficace en administration par l'urètre. Non seulement la caractéristique fonctionnelle doit être telle que l'homme du métier puisse la comprendre mais il faut aussi qu'il soit en mesure de la mettre en oeuvre.

Im Fall **T 317/99** war der Wortlaut des Anspruchs verständlich und kohärent. Die in der Beschreibung aufgeführten Beispiele erfüllten jedoch eine im Anspruch enthaltene Bedingung nicht, obwohl diese durch die Beschreibung wörtlich gestützt war, und gingen somit über den Schutzzumfang des Anspruchs hinaus.

Die Tatsache, daß ein Teil eines Anspruchs mit einem Teil der Beschreibung nicht in Einklang steht, begründe nach Auffassung der Kammer nicht in jedem Fall einen Einwand nach Artikel 84 EPÜ. Solange der Anspruch verständlich und logisch sei, reiche es aus, wenn sich in der Beschreibung eine Stütze für alle Elemente des Anspruchs finde.

3. Auslegung der Ansprüche

3.1 Auslegung von Begriffen

In **T 425/98** gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß ein Anspruch, der sich auf ein Stoffgemisch aus mehreren Komponenten bezieht, das Erfordernis der Deutlichkeit nur dann erfülle, wenn die Komponenten-gruppen so definiert seien, daß die beanspruchten Zusammensetzungen eindeutig von denen zu unterscheiden sind, die nicht unter den Anspruch fallen.

Enthalte ein Merkmal die Formulierung "umfassend eine größere Menge", so scheine es auf den ersten Blick, nicht deutlich zu sein, denn es unterscheide nicht eindeutig zwischen dem, was beansprucht wird, und dem, was nicht beansprucht wird.

In **T 317/99** the wording of the claim was comprehensible and coherent. However, a condition present in the claim, although literally supported by the description, was not met by the examples in the description. Hence the examples did not fall within the scope of the claim.

According to the board, the fact that one part of a claim was not in agreement with one part of the description was not always enough to justify an objection under Article 84 EPC. If the claim was comprehensible and logical, it sufficed that there was support for all the elements of the claim in the description.

3. Interpretation of claims

3.1 Meaning of terms

In **T 425/98** the board held that if a claim related to a composition characterised by several components, for the clarity requirement to be met the groups of components had to be defined in such a way that the claimed compositions could be unambiguously distinguished from those not falling under the claim.

If a feature was formulated using the words "consisting of a major amount of ...", it appeared prima facie that the feature lacked clarity since it did not unequivocally distinguish between what was and was not claimed.

Dans l'affaire **T 317/99**, le texte de la revendication était compréhensible et cohérent. Toutefois, une condition présente dans la revendication, bien que littéralement supportée par la description, n'était pas remplie par les exemples de la description. De ce fait, les exemples de la description étaient en dehors du champ de la revendication.

Selon la chambre, le fait qu'une partie d'une revendication ne soit pas en accord avec une partie de la description n'est pas toujours suffisant pour une objection au titre de l'article 84 CBE. Si la revendication est compréhensible et logique, il suffit qu'il y ait un fondement pour tous les éléments de la revendication dans la description.

3. Interprétation des revendications

3.1 Signification de termes

Dans l'affaire **T 425/98**, la chambre a estimé que si une revendication concerne une composition caractérisée par plusieurs composants, les groupes de composants doivent, pour satisfaire à l'exigence de clarté, être définis de telle sorte que les compositions revendiquées puissent se distinguer sans aucune ambiguïté de celles qui ne sont pas couvertes par la revendication.

Si une caractéristique est formulée en utilisant l'expression "consistant en une grande quantité de...", il apparaît à première vue que cette caractéristique n'est pas claire, puisqu'elle n'établit pas de distinction nette entre ce qui est revendiqué et ce qui ne l'est pas.

III. ÄNDERUNGEN

A. Artikel 123 (2) EPÜ

1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

1.1 Allgemeines

In T 714/00 erklärte die Kammer, daß es nur dann mit Artikel 123 (2) EPÜ vereinbar sei, aus einer ursprünglich offenbarten Merkmalskombination ein isoliertes Merkmal herauszugreifen und zur Abgrenzung des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn das betreffende Merkmal nicht untrennbar mit den übrigen Merkmalen dieser Kombination verknüpft sei.

1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung, Streichung eines Merkmals

Die Einspruchsabteilung hatte das Patent nach Artikel 102 (1) EPÜ widerrufen. Im Beschwerdeverfahren, im Fall T 592/99, hielt die Kammer fest, daß sich – weil das ursprünglich offenbarte Merkmal durch das nach Artikel 100 c) EPÜ beanstandete Merkmal ersetzt worden war – der Anspruch als solcher auf unterschiedliche Erzeugnisse bezog. Die Kammer gelangte zu dem Schluß, daß gemäß Nr. 1 der Entscheidungsformel aus G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541) das Streitpatent Gegenstände enthielt, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgingen, was nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig ist. Mithin konnte das Patent nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegenstand. Geändert werden konnte es jedoch, wie die Kammer bemerkte, auch nicht, da eine Streichung der beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen den Schutzbereich erweitert hätte, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist.

Bei einem Erzeugnisanspruch in bezug auf eine Zusammensetzung, die durch ihre Bestandteile und deren als Bereiche angegebene relative Mengen definiert ist, kann der Kammer zufolge nicht akzeptiert werden, daß die Bereiche, die erfindungswesentliche Merkmale sind, keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leisten, wie vom Beschwerdeführer behauptet. Jede Änderung der Bereiche verändert unweigerlich den beanspruchten Gegenstand und stellt damit einen technischen Beitrag dar. Würde der neu beanspruchte, eingeschränkte Bereich – obwohl er nicht gestützt wird – gebilligt, müßte jede

III. AMENDMENTS

A. Article 123(2) EPC

1. Content of the application as originally filed

1.1 General issues

In T 714/00 the board said that extracting an isolated feature from an originally disclosed combination and using it to delimit claimed subject-matter could only be allowable in connection with Article 123(2) EPC if that feature was not inextricably linked with further features of that combination.

1.2 Technical contribution: addition or deletion of a feature

The opposition division revoked the patent under Article 102(1) EPC. On appeal the board, in case T 592/99, noted that, the feature as originally disclosed having been replaced by the feature objected to under Article 100(c) EPC, the claim as such related to different products. The board concluded that in keeping with "Order 1" of decision G 1/93 (OJ EPC 1994, 541) the patent in suit contained subject-matter which extended beyond the content of the application as filed which was prohibited by Article 123(2) EPC. Thus, the patent could not be maintained unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudiced the maintenance of the patent. On the other hand, the board observed that it could not be amended since deleting the limiting subject-matter from the claims would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC.

The board observed that in the case of a product claim concerning a composition defined by its components and their relative amounts given in terms of ranges, it could not be accepted that such ranges, which constitute essential features, do not provide a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, as suggested by the appellant. Any amendment to the ranges must have the effect of modifying the claimed subject-matter, and thus also provide a technical contribution. If the newly claimed limited range were although unsupported, allowed, any subsequent selection invention based on this new range would have

III. MODIFICATIONS

A. Article 123(2) CBE

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

1.1 Généralités

Dans l'affaire T 714/00, la chambre a indiqué que le fait d'extraire une caractéristique isolée d'une combinaison initialement divulguée et de l'utiliser pour délimiter l'objet revendiqué n'était admissible, au sens de l'article 123(2) CBE, que si cette caractéristique n'est pas indissociablement liée aux autres caractéristiques de cette combinaison.

1.2 Apport d'une contribution technique : ajout ou suppression d'une caractéristique

La division d'opposition avait révoqué le brevet en application de l'article 102(1) CBE. Dans le cadre du recours, la chambre, dans l'affaire T 592/99, a relevé que la caractéristique telle que divulguée initialement ayant été remplacée par la caractéristique attaquée sur le fondement de l'article 100c) CBE, la revendication en tant que telle concernait des produits différents. La chambre a conclu que, conformément au point 1 du dispositif de la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), le brevet en litige contenait un élément étendant son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle avait été déposée, ce qui est interdit par l'article 123(2) CBE. Le brevet ne pouvait donc être maintenu sans être modifié, étant donné que le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE faisait obstacle à son maintien. D'un autre côté, la chambre a fait observer qu'il ne pouvait pas être modifié, car la suppression de l'élément restrictif des revendications étendrait la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE.

La chambre a considéré que, dans le cas d'une revendication de produit concernant une composition définie par ses composants et leurs proportions relatives indiquées sous forme de plages, il ne pouvait être accepté que ces plages, qui constituent des caractéristiques essentielles, n'apportent pas une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, comme le suggérait le requérant. Toute modification des plages doit avoir pour effet de modifier l'objet revendiqué et apporte donc également une contribution technique. Si la plage limitée nouvellement revendiquée était autorisée, bien qu'elle soit dénuée de fondement, toute

nachfolgende, auf diesem neuen Bereich beruhende Auswählerfindung als nicht neu zurückgewiesen werden, was sonst nicht unbedingt der Fall wäre. Eine Billigung würde dem Patentinhaber natürlich zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhelfen, was dem Zweck des Artikels 123 (2) EPÜ zuwiderliefe. Genau dies ist nach Auffassung der Kammer mit dem "typischen Beispiel" unter Nr. 16 der Entscheidung G 1/93 gemeint, wo "das beschränkende Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung **nicht offenbart** ist und sich auch sonst nicht daraus ableiten läßt" (Hervorhebung durch die Kammer). In dem zitierten Text konnte eine solche "erfinderische Auswahl" ganz offensichtlich nichts anderes bedeuten als eine potentielle (erfinderische) Auswahl. Daher stellte das neue Merkmal einen hinzugefügten Gegenstand dar.

Die Kammer hielt fest, daß von den Beschwerdegegnern nicht verlangt werden könne, den potentiellen Charakter der Auswahl nachzuweisen, ohne – zwangsläufig – eine weitere Auswählerfindung zu machen. Deshalb könne die Beweislast vernünftigerweise nicht auf die Beschwerdegegner übergehen, wie dies vom Beschwerdeführer beantragt worden war.

1.3 Disclaimer

In der Entscheidung **T 351/98**, die nach T 323/97 erging, stellte die Kammer fest, daß gemäß der ständigen Rechtsprechung zu Disclaimern (siehe Nr. 11 der Entscheidungsgründe mit dem ausdrücklichen Verweis auf T 982/94) in Fällen, in denen sich der Stand der Technik und der beanspruchte Gegenstand überlappen, ein bestimmter Stand der Technik zur Herstellung der Neuheit durch Disclaimer ausgenommen werden könne, selbst wenn der ausgeklammerte Gegenstand keine Stütze in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung finde. Wenn dieser Stand der Technik, wie im vorliegenden Fall, aus Patentanmeldungen Dritter bestehe, die lediglich zum Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ gehörten, so daß der spätere Anmelder ihren Inhalt nicht kennen und ihn bei der Formulierung seiner ursprünglich eingereichten Ansprüche nicht umgehen konnte, scheine es bei einer ausgewogenen Auslegung des EPÜ gerechtfertigt, dem späteren Anmelder zu erlauben, seine Ansprüche durch einen Disclaimer auf das zu beschränken, was gegenüber dem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ neu ist. In

to be refused as not novel, which would otherwise not necessarily be the case. To allow this would, of course, give an unwarranted advantage to the patentee, contrary to the purpose of Article 123(2) EPC. In the view of the board, this is exactly what was meant in the "typical example" given in point 16. of the decision G 1/93 "where the limiting feature is creating an inventive selection **not disclosed** in the application as filed or otherwise derivable therefrom" (emphasis added). Obviously, in the quoted text, such an "inventive selection" could not mean anything other than a potential (inventive) selection. Therefore, the new feature constitutes added subject-matter.

The board noted that the respondents could not be requested to demonstrate the potential character of the selection without making, or preventing themselves from making, a further selection invention. Thus, the burden of proof could not reasonably be shifted to them, as demanded by the appellant.

1.3 Disclaimer

In **T 351/98**, issued after T 323/97, the board noted that, according to the established case law on disclaimers (Reasons 11, in particular citing T 982/94), where an overlap occurred between the prior art and the claimed subject-matter, specific prior art could be excluded by disclaimer to establish novelty even in the absence of support for the excluded matter in the application as filed. Where, as in this case, this prior art was formed by third-party patent applications which were prior art only by virtue of the deeming provision of Article 54(3) EPC, so that the later applicant could not know of their contents and so could not formulate his claims as originally filed to avoid their contents, it seemed justifiable on a balanced interpretation of the EPC to allow the later applicant to limit his claims to what was novel over the Article 54(3) EPC prior art by means of a disclaimer. In this situation, an overliteral insistence on a precise basis in the original disclosure for the purposes of Article 123(2) EPC would have the effect of extending the deemed publication provisions of Article 54(3) EPC to matter which was not disclosed in the earlier

invention de sélection ultérieure basée sur cette nouvelle plage devrait être rejetée comme n'étant pas nouvelle, alors que ce ne serait pas nécessairement le cas. L'autoriser conférerait naturellement un avantage injustifié au titulaire du brevet, ce qui est contraire à la finalité de l'article 123(2) CBE. De l'avis de la chambre, c'est exactement ce que visait l'"exemple typique" donné au point 16 de la décision G 1/93, c'est-à-dire le cas de figure qui se présente "lorsque la caractéristique restrictive crée une sélection inventive **non divulguée** dans la demande telle que déposée ou qui ne peut en être déduite d'une quelconque façon" (c'est la chambre qui souligne). A l'évidence, dans le texte cité, une telle "sélection inventive" ne pouvait signifier rien d'autre qu'une sélection (inventive) potentielle. La nouvelle caractéristique constituait donc un élément ajouté.

La chambre a noté que les intimés ne pouvaient pas être invités à démontrer le caractère potentiel de la sélection sans faire ou s'empêcher de faire une nouvelle sélection inventive. La charge de la preuve ne pouvait donc raisonnablement pas leur être imputée, comme le demandait le requérant.

1.3 Disclaimer

Dans la décision **T 351/98**, rendue après l'affaire T 323/97, la chambre a relevé que, conformément à la jurisprudence constante sur les "disclaimers" (voir point 11 des motifs se référant notamment à la décision T 982/94), lorsqu'il y a un chevauchement entre l'état de la technique et l'objet revendiqué, il est possible d'exclure un état de la technique particulier par un disclaimer afin d'établir la nouveauté, même si cette exclusion ne se fonde pas sur la demande telle que déposée. Lorsque, comme dans la présente espèce, cet état de la technique est constitué par des demandes de brevet déposées par un tiers, qui ne sont considérées comme comprises dans l'état de la technique qu'en vertu de l'article 54(3) CBE, de sorte que le dernier demandeur ne peut connaître leur contenu et n'est donc pas en mesure de formuler ses revendications telles que déposées initialement de façon à éviter le contenu de ces demandes, une interprétation équilibrée de la CBE justifie semble-t-il d'autoriser le dernier demandeur à limiter ses revendications à ce qui est nouveau par rapport à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, en se

dieser Situation würde ein zu striktes Beharren auf einer wortgetreuen Grundlage in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung unter Berufung auf Artikel 123 (2) EPÜ dazu führen, daß die Bestimmungen des Artikels 54 (3) EPÜ zu vermeintlichen Vorveröffentlichungen auf Gegenstände ausgedehnt würden, die nicht in früheren Anmeldungen offenbart waren. Der Kammer war bekannt, daß in anderen Beschwerdekammerentscheidungen (insbesondere T 323/97 vom 17. September 2001), die seit ihrer Entscheidung über die Ansprüche dieses Falls veröffentlicht wurden, abweichende Standpunkte bezüglich der Zulässigkeit von Disclaimern vertreten wurden, dennoch hielt sie bei einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ ihre oben dargelegte Auffassung für die angemessenere Auslegung des Übereinkommens (Nr. 45 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer in **T 507/99** (ABI. EPA 2003, 225), die nach T 351/98 erging, befaßte die Große Beschwerdekammer mit folgenden Fragen:

1. Ist die Änderung eines Anspruchs durch die Aufnahme eines Disclaimers schon deshalb nach Artikel 123 (2) EPÜ unzulässig, weil weder der Disclaimer noch der durch ihn aus dem Schutzbereich des Anspruchs ausgeschlossene Gegenstand aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung herleitbar ist?

2. Falls Frage 1 zu verneinen ist, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit eines Disclaimers zu beurteilen?

a) Ist es insbesondere von Bedeutung, ob der Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ oder gegenüber einem Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ abgegrenzt werden soll?

b) Muß der durch den Disclaimer ausgeschlossene Gegenstand strikt auf den in einem bestimmten Dokument des Stands der Technik offenbarten Gegenstand begrenzt sein?

c) Ist es von Bedeutung, ob der Disclaimer erforderlich ist, um dem beanspruchten Gegenstand Neuheit gegenüber dem Stand der Technik zu verleihen?

d) Ist das in der bisherigen Rechtsprechung entwickelte Kriterium anzuwenden, daß es sich um eine zufällige Offenbarung handeln muß, und wenn ja, wann ist eine Offenbarung als zufällig anzusehen, oder

applications. The board was aware that decisions of other boards of appeal (in particular T 323/97 of 17 September 2001) published since it came to its decision on the claims in this case had expressed a different view on the allowability of disclaimers; but in the case of Article 54(3) EPC prior art this board still considered the view taken above the more appropriate interpretation of the Convention (Reasons 45).

The board in **T 507/99** (OJ EPO 2003, 225), issued after T 351/98, referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

servant d'un disclaimer. Dans ce contexte, le fait de s'en tenir trop strictement à la présence d'une base précise dans la demande initiale aux fins de l'article 123(2) CBE aurait pour effet d'étendre les dispositions de l'article 54(3) CBE sur la présomption de publication de la demande à un objet qui n'était pas divulgué dans les demandes antérieures. La chambre sait que depuis qu'elle a statué sur les revendications dans cette affaire, d'autres chambres de recours ont publié des décisions (en particulier la décision T 323/97 du 17 septembre 2001) exprimant un point de vue différent sur l'admissibilité des disclaimers, mais, en ce qui concerne l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, elle estime toujours que le point de vue susmentionné constitue une interprétation plus appropriée de la Convention sur le brevet européen (point 45 des motifs).

Dans la décision **T 507/99** (JO OEB 2003, 225), rendue après l'affaire T 351/98, la chambre a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours :

1. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer est-elle inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1, quels sont les critères applicables pour déterminer si un disclaimer est ou non admissible ?

a) En particulier, la question de savoir si la revendication doit être délimitée par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE ou par rapport à un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE est-elle pertinente ?

b) Est-il nécessaire que l'objet exclu par le disclaimer soit strictement limité à celui qui est divulgué dans un document particulier de l'état de la technique ?

c) La question de savoir si le disclaimer est nécessaire pour rendre l'objet revendiqué nouveau par rapport à l'état de la technique est-elle pertinente ?

d) Le critère établi par la jurisprudence antérieure selon lequel la divulgation doit être fortuite est-il applicable et, si oui, quand une divulgation doit-elle être considérée comme fortuite, ou bien

e) ist ein auf die Ausklammerung des Stands der Technik begrenzter und in der ursprünglichen Anmeldung nicht offener Disclaimer zwar nach Artikel 123 (2) EPÜ zulässig, aber bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands außer Acht zu lassen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 1/03 anhängig.

In der Entscheidung **T 525/99** (ABI. EPA 2003, 452), die ebenfalls nach T 351/98 gefaßt wurde, gelangte die Kammer zu dem Schluß, daß Disclaimer, die sich ausschließlich auf einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPÜ stützen, nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoßen. Sie sah, da die ständige Rechtsprechung der Kammern eine klare Antwort auf diese Frage gebe, keine Notwendigkeit, die Große Beschwerdekammer zu befassen, obwohl die Beteiligten sie auf den anhängigen Fall T 507/99 und die Möglichkeit einer Vorlage an die Große Beschwerdekammer hingewiesen hatten.

Mit der Entscheidung **T 451/99** (ABI. EPA 2003, 334), in der die Kammer hauptsächlich T 351/98 und T 525/99 zitierte, wurden der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt:

Ist die Aufnahme eines von der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht gestützten Disclaimers in einen Anspruch zulässig und dementsprechend der Anspruch nach Artikel 123 (2) EPÜ gewährtbar, wenn der Disclaimer dazu dient, einen Neuheitseinwand nach Artikel 54 (3) EPÜ auszuräumen? Wenn ja, nach welchen Kriterien ist dann die Zulässigkeit des Disclaimers zu beurteilen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen G 2/03 anhängig.

B. Regel 88 Satz 2 EPÜ

1. Das Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ

In **T 438/99** behauptete der Beschwerdeführer (Einsprechende), daß die Beschreibung durch die Streichung der Formulierung "in die (111) Richtung" in unzulässiger Weise geändert worden sei, und zwar unabhängig davon, welche der vorgeschlagenen Berichtigungen zum Tragen komme: Streichung und Ersetzung durch "in die (110) Richtung" (Hauptantrag) oder ersatzlose Streichung (erster und zweiter Hilfsantrag).

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

The case is now pending as G 1/03.

In **T 525/99** (OJ EPO 2003, 452), issued after T 351/98, the board came to the conclusion that disclaimers based solely on an Article 54(3) EPC prior art document were not grounds for an objection under Article 123(2) EPC. Established case law on this point giving a clear answer, the board held that no referral to the Enlarged Board of Appeal was necessary, even though the parties had made it aware of the pending case T 507/99 and the possibility of a referral.

In **T 451/99** (OJ EPO 2003, 334), citing in particular T 351/98 and T 525/99, the board referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC? If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

The case is pending as G 2/03.

B. Rule 88 EPC, second sentence

1. Relation to Article 123(2) EPC

In **T 438/99** the appellant/opponent's contention was that the description had been amended impermissibly by deletion of the phrase "in the (111) direction", no matter which alternative form of the offered correction was taken into account: deletion with replacement by "in the (110) direction" (main request) or simple deletion (ie without replacement: first and second auxiliary requests).

e) faut-il appliquer l'approche selon laquelle un disclaimer qui se borne à exclure un état de la technique et qui n'a pas été divulgué dans la demande telle que déposée est admissible au regard de l'article 123(2) CBE, l'examen de l'objet revendiqué quant à la présence d'une activité inventive devant en ce cas être effectué comme si le disclaimer n'existait pas ?

L'affaire est en instance sous le numéro G 1/03.

Dans la décision **T 525/99** (JO OEB 2003, 452), rendue après la décision T 351/98, la chambre a conclu que des disclaimers fondés uniquement sur un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE n'appellent pas d'objection au titre de l'article 123(2) CBE. La jurisprudence constante en la matière étant claire, la chambre a jugé qu'il n'était pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours même si son attention a été attirée par la partie concernée sur l'affaire T 507/99 en instance à cette époque et sur l'éventualité d'une saisine de la Grande Chambre de recours.

Dans l'affaire **T 451/99** (JO OEB 2003, 334), qui fait notamment référence aux décisions T 351/98 et T 525/99, la chambre a saisi la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

Un disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée est-il recevable et la revendication dans laquelle il est introduit est-elle par conséquent admissible au regard de l'article 123(2) CBE lorsque le disclaimer vise à répondre à une objection d'absence de nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE ? Dans l'affirmative, quels sont les critères applicables pour apprécier la recevabilité du disclaimer ?

L'affaire est en instance sous le numéro G 2/03.

B. Règle 88 CBE, deuxième phrase

1. Relation avec l'article 123(2) CBE

Dans l'affaire **T 438/99**, l'opposant/requérant avait allégué que la description avait été modifiée de façon inacceptable par suppression de la phrase "dans la (111) direction", et ce quelle que soit la correction proposée : suppression avec remplacement par "dans la (110) direction" (requête principale) ou simple suppression (c'est-à-dire sans aucun remplacement : première et deuxième requêtes subsidiaires).

Die Kammer verwies auf die in G 11/91 (ABI. EPA 1993, 125) aufgestellten Kriterien für das Verhältnis zwischen Regel 88 Satz 2 EPÜ und Artikel 123 (2) EPÜ, anhand derer zu beurteilen sei, ob eine Berichtigung rein feststellenden Charakter habe und dementsprechend nicht gegen das Erweiterungsverbot nach Artikel 123 (2) EPÜ verstoße. Die Kammer befand, daß die erste an eine berichtigende Änderung zu stellende Bedingung (Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe) erfüllt sei.

Was die zweite Bedingung (Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe) anbelangt, wonach die Berichtigung derart offensichtlich sein muß, daß sofort erkennbar ist, daß nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird, so hielt die Kammer insbesondere die vorgeschlagene Berichtigung einer ersatzlosen Streichung für eher unglaubwürdig. Daß der Verfasser der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, als er die Formulierung "in die (111) Richtung" verwendete, keine wie auch immer geartete Richtungsangabe machen wollte – denn auf nichts anderes liefe diese Berichtigung hinaus –, sei so unwahrscheinlich, daß es nach Auffassung der Kammer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden könne. Die Tatsache, daß ein Begriff oder Satz nicht zu verstehen oder zu deuten sei, weil er unlösbar unklar ist, bedeute nicht zwangsweise, daß seine Streichung eine zulässige Änderung im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ ist; dem unklaren Begriff verbleibe ein Rest an klarer Bedeutung, im vorliegenden Fall z. B. die Lehre einer bestimmten Richtung, deren Weglassung zu einer anderen technischen Lehre führe. Der ursprüngliche Text lehre den Leser, daß die Richtung maßgeblich sei, der in der vorgeschlagenen Weise geänderte Text hingegen – zumindest implizit –, daß die Richtung **nicht** maßgeblich sei.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß die vom Beschwerdegegner in seinem ersten und zweiten Hilfsantrag vorgeschlagene Berichtigung, (111) ersatzlos zu streichen, (anders als eine logische grammatische Änderung) die zweite Bedingung nicht erfülle.

Da letztlich alle Anträge des Beschwerdegegners (Patentinhabers) Änderungen der Anmeldung oder des Patents beinhalteten, die nach Artikel 123 (2) EPÜ nicht zulässig waren, wurden alle zurückgewiesen.

The board recalled the criteria set out in G 11/91 (OJ EPO 1993, 125), concerning the relationship between Rule 88, second sentence, EPC and Article 123(2) EPC, to be applied when assessing whether a correction was of a strictly declaratory nature and thus did not infringe the prohibition of extension under Article 123(2) EPC. The board concluded that the first precondition (Reasons 3.1) to be met by the corrective amendment was fulfilled.

As to the second precondition (Reasons 3.2), that it should be immediately evident that nothing else would have been intended than what was offered as the correction, the board judged this to be quite implausible, especially with regard to the offered correction of deletion without replacement. In the board's judgment, the doubt as to the likelihood that the drafter of the application as filed while writing "in the (111) direction" intended not to refer to any direction whatever, which would be the effect of the proposed corrective amendment, was so great as to border on certainty. The fact that a term or phrase could not be interpreted or construed because it was unresolvably ambiguous did not necessarily mean that its deletion was a permissible amendment under Article 123(2) EPC; there remained a residual clear meaning in the ambiguous term, eg, as in the present case, that a specific direction was taught, and suppressing that fact resulted in a different technical teaching. In the unamended text the reader was taught that the direction was significant; in the proposed amended text the reader was taught, at least implicitly, that the direction was **not** significant.

Hence the board concluded that the second precondition was not met by the offered correction of deletion of (111) without replacement (other than consequential grammatical amendment) in accordance with the respondent's first and second auxiliary requests.

Since all the respondent/proprietor's requests ultimately involved amendments to the application or patent which were not permissible under Article 123(2) EPC, they were all refused.

La chambre a rappelé les critères énoncés dans la décision G 11/91 (JO OEB 1993, 125), concernant la relation entre la règle 88 CBE, deuxième phrase et l'article 123(2) CBE, et devant être appliqués pour juger si une correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne méconnaît donc pas l'interdiction visée à l'article 123(2) CBE. La chambre a conclu que la première condition (point 3.1 des motifs) à laquelle la modification apportée à titre de correction devait satisfaire était remplie.

En ce qui concerne la deuxième condition requise (point 3.2 des motifs), selon laquelle il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'avait pu être envisagé, la chambre a considéré qu'il était peu plausible qu'elle soit remplie, notamment en ce qui concerne la rectification proposée, à savoir la suppression de la phrase sans son remplacement. De l'avis de la chambre, il était plus que probable, pour ne pas dire certain, que le rédacteur de la demande telle que déposée n'avait pas l'intention, en écrivant "dans la (111) direction", de se référer à une direction quelconque qui aurait l'effet de la modification apportée à titre de correction. Le fait qu'un terme ou une phrase ne puisse pas être interprété parce que ce terme ou cette phrase est irrémédiablement ambigu ne signifie pas nécessairement que sa suppression constitue une modification admissible au sens de l'article 123(2) CBE ; il subsiste dans l'expression litigieuse un sens clair, à savoir, comme dans la présente espèce, l'enseignement d'une direction spécifique, la suppression de cet élément donnant lieu à un enseignement technique différent. Dans le texte non modifié, il est enseigné au lecteur que la direction revêt une importance significative, alors que dans le texte modifié tel que proposé il lui est enseigné, du moins implicitement, que la direction n'est **pas** significative.

La chambre a donc conclu que la seconde condition requise n'était pas remplie par la rectification proposée, consistant en une suppression de (111) sans autre remplacement que des modifications d'ordre grammatical, conformément aux première et deuxième requêtes subsidiaires de l'intimé.

Etant donné que toutes les requêtes du titulaire/intimé impliquaient finalement des modifications de la demande ou du brevet inadmissibles au sens de l'article 123(2) CBE, elles ont toutes été rejetées.

IV. PRIORITÄT

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

In **T 744/99** hatte der Beschwerdeführer vorgebracht, daß für den Anspruch 8 die Priorität nicht in Anspruch genommen werden könne, weil in der prioritätsbegründenden britischen Patentanmeldung kein Empfänger (receiver) offenbart sei. Der Beschwerdegegner vertrat die Auffassung, daß gemäß G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) das allgemeine Fachwissen heranzuziehen sei und im Fall des Streitpatents die allgemeinen Grundlagen der Herstellung eines geeigneten Empfängers Teil dieses allgemeinen Fachwissens seien.

Die Kammer stellte klar, daß der Gegenstand eines Anspruchs gemäß der Stellungnahme G 2/98 "unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der früheren Anmeldung als Ganzes" zu entnehmen sein müsse. Ein solcher Gegenstand dürfe gegenüber der Offenbarung der Prioritätsunterlage nicht neu sein. Die Zugrundelegung des allgemeinen Fachwissens könne lediglich zum besseren Verständnis und zur kontextuellen Einordnung der Bedeutung der technischen Offenbarung beitragen, nicht aber zur Vervollständigung einer ansonsten unvollständigen technischen Lehre.

Die Kammer gelangte daher zu dem Schluß, daß dem Anspruch 8 nicht der beanspruchte Prioritätstag, sondern lediglich der Anmeldetag zuerkannt werden könne, da die Prioritätsunterlage nur ein neues Signalprotokoll, nicht aber einen geeigneten Empfänger offenbare, Anspruch 8 sich aber auf einen solchen Empfänger beziehe.

V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Vertrauensschutz

Erteilt das Amt einem berufsmäßigen Vertreter fehlerhafte Informationen, aus denen er ableitet, daß die einschlägigen gesetzlichen Regelungen – hier Artikel 122 EPÜ – nicht mehr maßgeblich seien, so ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht verletzt worden. Wenn er nämlich die Unrichtigkeit der Informationen nicht erkennt, muß er sich eine grundsätzlich unentschuld bare Unkenntnis des

IV. PRIORITY

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

In **T 744/99** the appellant had argued that claim 8 was not entitled to priority because the British patent application from which priority was claimed did not disclose a receiver. The respondent was of the opinion that, according to G 2/98 (OJ EPO 2001, 413), common general knowledge should be taken into account and that in the patent in suit the general principles for the construction of a suitable receiver formed part of that common general knowledge.

The board noted that the requirement for the subject-matter, given of a claim to be derivable "directly and unambiguously, using common general knowledge from the previous application as a whole" in accordance with opinion G 2/98, such subject-matter could not be novel with respect to the disclosure of the priority document. The application of common general knowledge could only serve to interpret the meaning of a technical disclosure and place it in context; it could not be used to complete an otherwise incomplete technical disclosure.

Thus the board concluded that, since the priority document only disclosed a new signal protocol without any disclosure of a suitable receiver, claim 8, which was directed to such a receiver, was not entitled to the claimed priority date, but only to the filing date.

V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS

A. Protection of legitimate expectations

If the Office provides a professional representative with incorrect information on the basis of which he concludes that the relevant legal provisions – in this case Article 122 EPC – are no longer applicable, this is not a violation of the principle of the protection of legitimate expectations. If he does not realise the information is incorrect, he is guilty of fundamentally inexcusable ignorance of the

IV. PRIORITE

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

Dans l'affaire **T 744/99**, le requérant avait allégué que la revendication 8 ne pouvait bénéficier de la priorité, étant donné que la demande de brevet britannique sur la base de laquelle la priorité a été revendiquée ne divulguait pas de récepteur. Se référant à l'avis G 2/98 (JO OEB 2001, 413), l'intimé a défendu l'opinion selon laquelle les connaissances générales devraient être prises en considération et que, dans le brevet litigieux, les principes généraux de fabrication d'un récepteur approprié faisaient partie de ces connaissances générales.

Selon la chambre, pour que l'objet d'une revendication puisse être déduit "directement et sans ambiguïté de la demande antérieure considérée dans son ensemble" en faisant appel aux connaissances générales, conformément à l'avis G 2/98, cet objet ne doit pas être nouveau par rapport au contenu du document de priorité. L'application des connaissances générales ne peut servir qu'à interpréter la signification d'un exposé technique et à l'inscrire dans un contexte ; elle ne saurait avoir pour but d'achever un exposé technique autrement incomplet.

Considérant que le document de priorité ne divulgue qu'un nouveau protocole de signal sans révéler, de quelque manière que ce soit, de récepteur approprié, la chambre a conclu que la revendication 8, qui porte sur un tel récepteur, ne pouvait bénéficier de la date de priorité revendiquée, mais seulement de la date de dépôt.

V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE

A. Protection de la confiance légitime

Si l'Office transmet des informations erronées à un mandataire agréé, qui conduit ce dernier à penser que les dispositions juridiques pertinentes, en l'occurrence l'article 122 CBE, ne sont plus applicables, il n'a pas été contrevenu au principe de la protection de la confiance légitime. Si, en effet, ce mandataire ne reconnaît pas le caractère inexact des informations, force est de lui reprocher une

Gesetzes vorhalten lassen; hat er dagegen die Unrichtigkeit erkannt, dann ist er nicht irregeführt worden (J 5/02).

B. Rechtliches Gehör

Entscheidungen des Europäischen Patentamts dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Artikel 113 (1) EPÜ).

1. Definition von "Gründen"

In der Sache **T 375/00** war der Beschwerdeführer der Auffassung, sein Anspruch auf rechtliches Gehör sei verletzt worden, weil die von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung genannte technische Aufgabe von der in der vorangegangenen Verhandlung erörterten abwich.

Die Kammer stellte fest, daß der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör nicht verletzt worden sei, da die Definition der objektiven Aufgabe zu den Argumenten und nicht zu den Gründen im Sinne von Artikel 113 (1) EPÜ gehöre.

In **T 587/02** hatte die Prüfungsabteilung die Patentanmeldung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen. Die einzige Äußerung, die sie im Verfahrensverlauf diesbezüglich machte, fand sich in einer Mitteilung, in der es hieß: "Die in diesem Bericht (einem vom USPTO erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht) genannten Mängel werden auch nach den entsprechenden Bestimmungen des EPÜ beanstandet."

Der Beschwerdeführer erhob Beschwerde mit der Begründung, daß die angefochtene Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletze, da erst in der Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen, ein begründeter Einwand nach dem EPÜ erhoben wurde.

Nach Auffassung der Kammer sprach nichts dagegen, einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zu zitieren, der von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde als dem EPA erstellt wurde, solange er im Sinne der Regel 51 (3) EPÜ begründet sei und in seiner Wortwahl dem EPÜ entspreche. Bei einem Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erfordere dies eine logische Argumentation, die für den Anmelder nachvollziehbar und gegebenenfalls widerlegbar ist.

law; if he has realised it is incorrect, he has not been misled (J 5/02).

B. Right to be heard

The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments (Article 113(1) EPC).

1. Definition of "grounds"

In **T 375/00** the appellant considered his right to be heard to have been violated on the basis that the problem mentioned by the opposition division in its decision was different to that discussed in the preceding proceedings.

The board held that the appellant's right to be heard had not been violated, because the definition of the objective problem was part of the arguments, not part of the grounds as specified in Article 113(1) EPC.

In **T 587/02** the examining division had refused the application for lack of inventive step. During the proceedings, the examining division's only comment concerning inventive step was in a communication drawing attention to the IPER drawn up by the USPTO and asserting that: "The deficiencies mentioned in that report give rise to objections under the corresponding provisions of the EPC."

The applicant appealed on the ground that the impugned decision violated the right to be heard because the first substantiated objection under the EPC was contained in the decision to refuse the application.

The board saw no fundamental objection to citing an IPER from an International Preliminary Examining Authority other than the EPO, provided that it constituted a reasoned statement as required by Rule 51(3) EPC, using language corresponding to that of the EPC. In the case of an inventive step objection, that would require a logical chain of reasoning which could be understood and, if appropriate, answered by the applicant.

méconnaissance de la loi qui, sur le principe, est inexcusable ; si, en revanche, il reconnaît leur caractère inexact, il n'a pas été induit en erreur (J 5/02).

B. Droit d'être entendu

Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (article 113(1) CBE).

1. Définition des "motifs"

Dans l'affaire **T 375/00**, le requérant a considéré que son droit d'être entendu avait été enfreint, étant donné que le problème mentionné par la division d'opposition dans sa décision était différent de celui dont il avait été débattu au cours de la procédure précédente.

La chambre a estimé que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été enfreint car la définition du problème "objectif" fait partie des arguments et non des motifs auxquels se réfère l'article 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 587/02**, la division d'examen a rejeté la demande pour absence d'activité inventive. Durant la procédure, l'unique observation formulée par la division d'examen en ce qui concerne l'activité inventive figurait dans une notification selon laquelle "les irrégularités relevées dans ce rapport (IPER rédigé par l'USPTO) donnent matière à objection d'après les dispositions correspondantes de la CBE".

Le requérant a formé un recours au motif que la décision attaquée contrevenait au droit d'être entendu, car ce n'était que dans la décision rejetant la demande qu'une objection au titre de la CBE avait été motivée pour la première fois.

La chambre n'a pas vu d'objection au fait de citer un IPER provenant d'une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, à condition que ce rapport soit motivé conformément aux exigences de la règle 51(3) CBE et que sa formulation corresponde à celle de la CBE. Dans le cas d'une objection relative à l'activité inventive, cela nécessite un enchaînement logique des motifs, de manière à ce que le demandeur puisse les comprendre et, le cas échéant, y répondre.

Da im vorliegenden Fall der internationale vorläufige Prüfungsbericht diese Anforderungen nicht erfüllte, entschied die Kammer, daß der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt wurde, und ordnete die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

C. Mündliche Verhandlung

1. Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung

In **T 664/00**, beantragte der Beschwerdeführer (Patentinhaber) eine Verlegung der mündlichen Verhandlung, damit ein Experte aus den Vereinigten Staaten daran teilnehmen könne, was zu dem von der Kammer anberaumten Termin nicht möglich war, da dieser in den USA ein Feiertag ist.

Die Kammer wies den Antrag mit folgender Begründung zurück: Aus praktischen Gründen erkenne das EPA nationale Feiertage der einzelnen Vertragsstaaten nicht an. Selbige im Fall von Nichtvertragsstaaten aus aller Welt zu berücksichtigen, sei umso unpraktischer. Die Anerkennung solcher Feiertage in nur einem Land würde alle übrigen Länder benachteiligen.

D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ

1.1 Begriff der Frist

Artikel 122 EPÜ kann nicht auf Teilanmeldungen angewandt werden, weil die für Teilanmeldungen geltenden Rechtsvorschriften keine Frist enthalten, deren Nichteinhaltung zu einem Rechtsverlust führen würde.

Nicht jede "Frist", "Zeitgrenze" oder "zeitliche Beschränkung" nach dem EPÜ ist auch eine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ. Nach Maßgabe der Entscheidung J 21/96 enthält Regel 25 (1) EPÜ keine Frist im Sinne des Artikels 122 EPÜ, sondern bestimmt lediglich einen Zeitpunkt im Erteilungsverfahren, nach dem keine Teilanmeldung mehr eingereicht werden kann. Diese Entscheidung erging, als noch die frühere Fassung der Regel 25 (1) EPÜ galt, kann aber ebenso auf den vorliegenden Streitfall angewandt werden, da sich lediglich der definierte Zeitpunkt geändert hat: Statt der Einverständniserklärung nach Regel 51 (4) EPÜ ist nun der Zeitpunkt maßgebend, zu dem die frühere europäische Anmeldung nicht mehr anhängig ist (**J 10/01**).

Since the IPER in this case did not fulfil these requirements, the board held that the applicant's right to be heard had been violated and ordered reimbursement of the appeal fee.

C. Oral proceedings

1. Fixing or postponing the date for oral proceedings

In **T 664/00** the appellant/patent proprietor had requested an adjournment of oral proceedings in order to allow them to be attended by an expert from the United States, which would not have been possible on the date appointed by the board since this was a public holiday in the USA.

The board rejected the request for the following reason. National holidays in individual contracting states are not recognised by the EPO for practical reasons. To allow for national holidays in non-contracting states throughout the world would be even less practical. To allow for such holidays in just one country would discriminate against parties from other states.

D. Re-establishment of rights

1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC

1.1 The meaning of "time limit"

Article 122 EPC cannot apply to divisional applications because the legal provisions dealing with divisional applications do not contain any time limit which, in case of non-compliance, would lead to a loss of rights.

Not every "time limit", "time limitation" or "time restriction" under the EPC is also a time limit pursuant to Article 122 EPC. According to J 21/96, Rule 25(1) EPC does not lay down a time limit within the meaning of Article 122 but merely identifies a point in the grant procedure after which a divisional application may no longer be filed. This decision was taken when the former version of Rule 25(1) was in force, but can be applied to the case in suit as well, as only the defined point in time has been changed, from the time of approval of the text according to Rule 51(4) EPC to the moment when the earlier application is no longer pending (**J 10/01**).

Etant donné qu'en l'espèce, l'IPER ne satisfaisait pas à ces conditions, la chambre, considérant que le droit du requérant d'être entendu avait été enfreint, a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

C. Procédure orale

1. Fixation ou report de la date d'une procédure orale

Dans la décision **T 664/00**, le requérant/titulaire du brevet a demandé le report de la procédure orale afin de permettre la participation d'un expert américain à la discussion : la présence de ce dernier était en effet impossible à la date fixée par la chambre, qui correspondait à un jour férié aux Etats-Unis.

La chambre a rejeté la requête pour la raison suivante : l'OEB ne reconnaît pas les jours fériés applicables dans les différents Etats membres pour des raisons d'ordre pratique. Admettre les jours fériés en vigueur dans des Etats non membres de l'OEB serait encore plus malaisé, et tenir compte des jours fériés d'un seul de ces pays reviendrait à pénaliser les parties originaires des autres Etats.

D. Restitutio in integrum

1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE

1.1 Notion de "délai"

L'article 122 CBE ne peut s'appliquer aux demandes divisionnaires étant donné que les dispositions juridiques relatives à ce type de demandes ne comprennent pas de délai qui, en cas de non-respect, entraînerait une perte de droits.

Les différents délais prévus dans la CBE ne sont pas forcément des délais au sens de l'article 122 CBE. D'après la décision J 21/96, la règle 25(1) CBE ne prévoit pas de délai au sens de l'article 122, mais définit uniquement un point dans la procédure de délivrance au-delà duquel le dépôt d'une demande divisionnaire n'est plus admis. Cette décision a été prise lorsque l'ancienne version de la règle 25(1) était en vigueur, mais peut s'appliquer également à la présente espèce, car seul le point défini dans le temps a été changé : initialement fixé au moment où l'accord sur le texte était donné conformément à la règle 51(4) CBE, il coïncide désormais avec le moment où la demande antérieure n'est plus en instance (**J 10/01**).

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

2.1 Jahresfrist

Im Fall **J 12/98** war der Wiedereinsetzungsantrag nach Ablauf der in Artikel 122 (2) EPU vorgesehenen Einjahresfrist gestellt worden.

Der Beschwerdeführer vertrat die Auffassung, daß die Formulierung "innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist" in Artikel 122 (2) EPÜ so zu verstehen sei, als laute sie: "innerhalb eines Jahres, nachdem der Anmelder vom Ablauf der versäumten Frist Kenntnis erlangt hat". Nach dieser Interpretation scheint der Tag, an dem die Zwei-monatsfrist nach Artikel 122 (2) Satz 1 und 2 EPÜ zu laufen beginnt, derselbe zu sein wie der, an dem die Einjahresfrist nach Satz 3 beginnt.

Die Kammer bekräftigte die ständige Rechtsprechung und stellte klar, daß es sich dabei um voneinander zu unterscheidende Erfordernisse handle und die Einjahresfrist ausgehend vom Ablauf der versäumten Frist berechnet werde, unabhängig vom Kenntnisstand des Anmelders.

E. Verspätetes Vorbringen

1. Begriff der Verspätung

In der Entscheidung **T 502/98** erinnerte die Kammer daran, daß die "fristgerechte" Einreichung nicht nur für die Tatsachen und Beweismittel gelte, die der Einsprechende innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vorbringt, sondern auch für die, die der Patentinhaber möglicherweise in seiner Stellungnahme zu den Einspruchsgründen innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist von vier Monaten anführt.

Das Vorbringen von Tatsachen und Beweismitteln innerhalb aufeinanderfolgender Fristen könne auch dann "fristgerecht" sein, wenn es in Einklang mit dem Grundsatz der Verfahrensökonomie geschehe, wenn also die vorbringende Partei in angemessenem Maße die im Verfahren gebotene Sorgfalt walten lassen habe. Die Kammer stellte fest, daß das z. B. der Fall sein könne, wenn bestimmte Tatsachen oder Beweismittel erst relevant würden, nachdem ein Beteiligter unvorhersehbare Änderungen in den Ansprüchen oder neue Versuchsdaten eingereicht habe oder erstmalig das Vorhandensein eines einschlägigen allgemeinen Fachwissens bestreite, das bis dahin unstrittig war.

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

2.1 One-year time limit

In **J 12/98** the request for re-establishment of rights was filed after the one-year time limit provided for in Article 122(2) EPC.

The appellant was of the opinion that the words "within one year of the unobserved time limit" [not the actual wording] in Article 122(2) EPC should be read as if they said "within one year of the applicant having knowledge of the unobserved time limit". This interpretation would appear to make the starting point for calculating the two-month period referred to in the first and second sentences of Article 122(2) the same as that for calculating the one-year time limit of the third sentence.

The board confirmed the established case law and made clear that these were separate requirements, and that the one-year period was calculated in relation to the expiry of the unobserved time limit, irrespective of the applicant's state of knowledge.

E. Late submission

1. The meaning of "late"

In **T 502/98** the board recalled that not only the facts and the evidence submitted by the opponent within the nine-month period for filing an opposition were "filed in due time", but also any which were submitted by the patent proprietor within the four months given for replying to the grounds of oppositions.

The filing of facts and evidence within subsequent periods of time could also be in "due time" if it occurred in accordance with the principle of procedural economy and hence if the filing party had observed a fair degree of procedural vigilance. The board stated that this might be the case if, for example, certain facts or evidence became relevant only after a party had submitted an unforeseeable amendment to the claims, or a new experimental test report, or had for the first time challenged the existence of common general knowledge undisputed up to that moment.

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

2.1 Délai d'un an

Dans l'affaire **J 12/98**, la requête en restitutio in integrum avait été présentée après le délai d'un an prévu à l'article 122(2) CBE.

Le requérant a estimé que les termes "dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé", visés à l'article 122(2) CBE, devraient s'entendre comme "dans un délai d'un an à compter du moment où le demandeur a eu connaissance du délai non observé". Cette interprétation donnerait à penser que le point de départ servant au calcul du délai de deux mois mentionné dans les première et deuxième phrases de l'article 122(2) CBE serait le même que le point de départ servant au calcul du délai d'un an indiqué dans la troisième phrase.

La chambre a confirmé la jurisprudence et précisé qu'il s'agit de deux exigences distinctes, le délai d'un an étant déterminé par rapport à l'expiration du délai non observé, quelles que soient les informations dont le demandeur est en possession à ce moment-là.

E. Moyens invoqués tardivement

1. Notion de tardiveté

Dans l'affaire **T 502/98**, la chambre a rappelé que non seulement les faits et preuves présentés par l'opposant dans le délai de neuf mois prévu pour faire opposition, mais aussi ceux éventuellement produits par le titulaire du brevet dans le délai de quatre mois qui lui est imparti pour répondre aux motifs d'opposition sont "présentés en temps utile".

Les faits et preuves présentés ultérieurement peuvent également être considérés comme soumis "en temps utile" quand cette démarche est conforme au principe d'économie de la procédure et, partant, que la partie qui les a présentés a fait preuve d'un degré élevé de vigilance. La chambre a jugé en l'occurrence que cette situation pouvait se produire, par exemple, lorsque certains faits et preuves sont devenus pertinents une fois seulement qu'une partie a présenté une modification non prévisible des revendications ou un nouveau compte rendu d'essai, ou encore qu'elle a remis en cause pour la première fois l'existence de connaissances générales, jusqu'alors incontestée.

In diesem Fall habe ein sorgfältiger Verfahrensbeteiligter vor einer solchen Handlung des anderen Beteiligten normalerweise keinen Anlaß, geschweige denn die Verpflichtung, solche Tatsachen oder Beweismittel zu suchen, zu besorgen und vorzubringen, so daß ihre sofortige Einreichung in den auf das Bekanntwerden ihrer Relevanz unmittelbar folgenden Verfahrensabschnitten als fristgerecht anzusehen sei.

Im vorliegenden Fall war die Kammer der Auffassung, daß der Beschwerdeführer (Einsprechende) vor der Einreichung der derart geänderten Ansprüche nicht vorhersehen konnte, daß der Beschwerdegegner (Patentinhaber) den Anspruchsgegenstand tatsächlich einschränken würde. Sie kam zu dem Schluß, daß das strittige Dokument nicht verspätet, sondern fristgerecht eingereicht worden sei. Die Einspruchsabteilung habe daher in Bezug auf dieses Dokument zu Unrecht von ihrem Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ Gebrauch gemacht, da sich dieses nur auf verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel beziehe.

2. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen

2.1 Die Relevanzprüfung

In **T 718/98** entschied die Kammer, daß in einem sehr späten Verfahrensstadium vorgebrachte Beweismittel, die wesentlich früher hätten vorgelegt werden können und als strategisches Mittel dienen, um die eigene Verfahrensposition gegenüber der Gegenpartei zu stärken, einem Verfahrensmißbrauch gleichkämen und daher unabhängig von ihrer Relevanz für den Fall nicht zu berücksichtigen seien.

2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung

In **T 481/99** stellte die Kammer fest, daß der Grundsatz, dem zufolge die Einspruchsabteilung verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nur in Ausnahmefällen im Verfahren zulassen sollte (siehe z. B. G 9/91, ABI. EPA 1993, 408, T 1002/92, ABI. EPA 1995, 605), nicht bedeute, daß ein verspätet vorgebrachter Einwand der Vorbenutzung, der relevant ist, wenn er sich belegen läßt, automatisch außer Acht zu lassen wäre, weil neue Tatsachen zunächst durch eine Beweisaufnahme festgestellt werden müßten. Wenn die im Zusammenhang mit dem verspäteten Einwand

In such cases, a diligent party normally had no reason, let alone obligation, to search for, retrieve and file such facts and evidence before such action of the other party, which was why their prompt filing within the phases of the proceedings immediately subsequent to the moment at which their relevance became apparent had been considered as occurring in due time.

In the present case, the board found that the appellant (opponent) could not foresee before the filing of such amended claims that the respondent (patent proprietor) would actually limit the claimed matter. The board came to the conclusion that the disputed document was not filed late, but in due time. Accordingly, the opposition division had been wrong to exercise its discretionary power pursuant to Article 114(2) EPC in respect of this document, as that provision applied only to facts and evidence filed late.

2. Exercising discretion over admitting late submissions

2.1 Examination as to relevance

The board in **T 718/98** decided that a party's introduction, at a very late stage of the proceedings, of evidence which could have been filed much earlier, as a strategic measure to improve its own case against the opposing party, amounted to an abuse of procedural rights and was therefore rejected independently of the possible relevance of the evidence.

2.2 Procedural abuse in the case of public prior use

In **T 481/99** the board said that the principle that late filed facts, evidence and related arguments should only exceptionally be admitted into the proceedings by the opposition division (see for example G 9/91, OJ EPO, 1993, 408, T 1002/92, OJ EPO 1995, 605) did not imply that a late filed allegation of a prior use, which would be relevant if proven, was to be automatically disregarded on the ground that the new facts first needed to be established by taking evidence. However, if the submissions and/or documents relating to the late allegation of a prior use

Dans de tels cas, une partie diligente n'a normalement aucune raison, et encore moins l'obligation de chercher, de rassembler et de présenter de tels faits et preuves avant la démarche de l'autre partie et, par conséquent, la production diligente de ces faits et preuves au cours de la phase de la procédure suivant immédiatement le moment où leur pertinence est devenue évidente a été considérée comme ayant lieu en temps utile.

La chambre a énoncé en l'espèce que le requérant (opposant) ne pouvait prévoir, avant le dépôt de telles revendications modifiées, que l'intimé (titulaire du brevet) limiterait en fait l'objet revendiqué. La chambre en a conclu que le document contesté avait été produit non pas tardivement mais en temps utile. Par conséquent, la division d'opposition n'avait pas correctement exercé, s'agissant de ce document, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 114(2) CBE et qui ne s'applique qu'aux faits et preuves qui ne sont pas produits en temps utile.

2. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement

2.1 Examen de la pertinence

La chambre a estimé dans l'affaire **T 718/98** que lorsqu'une partie introduit à un stade très tardif de la procédure des moyens de preuve qui auraient pu être produits beaucoup plus tôt, et ce dans le but stratégique de renforcer sa position par rapport à la partie adverse, cette attitude équivaut à un abus de procédure, et les moyens de preuve ainsi présentés doivent être rejetés, indépendamment de leur éventuelle pertinence.

2.2 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public

Dans l'affaire **T 481/99**, la chambre a estimé que le principe selon lequel la division d'opposition ne devrait admettre qu'à titre exceptionnel dans la procédure les faits, preuves et arguments présentés tardivement (cf. par exemple G 9/91, JO OEB 1993, 408, T 1002/92, JO OEB 1995, 605), ne signifiait pas qu'une allégation faite tardivement concernant un usage antérieur, et qui serait pertinente si elle était établie, devait être automatiquement rejetée au motif qu'il convient d'abord d'établir les nouveaux faits en réunissant les éléments de preuve. Cependant, si les moyens

der Vorbenutzung vorgebrachten Ausführungen und/oder Dokumente jedoch unstimmtig oder gar widersprüchlich seien, könne der Spruchkörper die Behauptung der Vorbenutzung nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt lassen, ohne sie eingehender zu prüfen (siehe Nr. 5.2 der Entscheidungsgründe). Die Kammer sah keinen Grund, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzugehen, den strittigen Einwand der Vorbenutzung nicht zu berücksichtigen, weil letztere ihr Ermessen ordnungsgemäß ausgeübt habe.

In **T 380/00** machte der Beschwerdeführer (Einsprechende) in seiner Beschwerdebegründung erstmals geltend, daß ein Ingenieur in einem Bewerbungsgespräch technische Merkmale der Erfindung in nichtvertraulicher Weise offenbart habe. Zur Stützung dieses Vorbringens übermittelte der Beschwerdeführer eine eidesstattliche Erklärung des Ingenieurs sowie eine Reihe von Zeichnungen, die angeblich in diesem Bewerbungsgespräch entstanden seien.

Die Kammer stellte insbesondere fest, daß der eidesstattlichen Erklärung nicht zu entnehmen sei, wer an dem Bewerbungsgespräch teilgenommen habe, und die Zeichnungen den Vermerk "Vertraulich" trügen. Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) habe zudem überzeugend dargelegt, daß die an dem Bewerbungsgespräch beteiligten Vertreter des künftigen Arbeitgebers sich gemäß der üblichen Praxis an eine zumindest implizite Geheimhaltungsverpflichtung gebunden fühlten, und der Beschwerdeführer habe in seiner Beschwerdebegründung nichts Gegenteiliges nachgewiesen.

Die Kammer befand schließlich, daß die angebliche Vorbenutzung durch den Ingenieur nicht stichhaltig genug begründet sei, um eine eingehendere Prüfung zu rechtfertigen, was eine Zurückverweisung des Falls an die Vorinstanz zur Folge gehabt hätte. Das verspätete Vorbringen wurde daher nicht berücksichtigt.

2.3 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung

Im Fall **T 736/99** wurde das Dokument des Stands der Technik D4 zwei Jahre und acht Monate nach Ablauf der Frist gemäß Artikel 108 EPÜ vorgebracht.

Der Beschwerdeführer (Einsprechende) erkannte vorbehaltlos an, daß ein Wechsel des zugelassenen Vertreters keine objektive Entschuldigung für den Verzug sei. Die Kammer

showed inconsistencies or even contradictions, the deciding body was entitled to disregard the alleged prior use pursuant to Article 114(2) EPC without further inquiries (Reasons 5.2). The board saw no reason to deviate from the opposition division's decision to disregard the disputed alleged prior use, as it had correctly exercised its discretionary power.

In **T 380/00** the appellant/opponent in the statement of the grounds of appeal for the first time relied on the non-confidential disclosure of technical features of the invention by an engineer during a job interview. In support of this argument, the appellant filed a statutory declaration by the engineer and a series of drawings which were allegedly produced during the interview.

The board stated notably that the statutory declaration did not identify the persons present at the interview and that the technical drawings were marked confidential. It further considered that the respondent (patentee) had convincingly submitted that according to standard practice the persons present at the interview on behalf of the prospective employer would have felt bound by an at least implicit obligation of confidentiality, and the appellant did not provide any evidence to the contrary in the statement of the grounds of appeal.

The board ultimately considered that the alleged public prior use by this engineer was too poorly substantiated to justify further investigation of the matter, which incidentally would have entailed the case being remitted. The late submissions were therefore disregarded.

2.3 Examination as to relevance, and justified late submission

In **T 736/99** the prior art document D4 was submitted two years and eight months after expiry of the term set by Article 108 EPC.

As the appellant/opponent accepted unreservedly, a change of professional representative was not an objective excuse for delay. The board did acknowledge that the fact that the

invoqués et/ou les documents liés à l'allégation tardive d'un usage antérieur montrent des incohérences ou même des contradictions, l'instance qui rend la décision peut ne pas tenir compte de l'allégation d'un usage antérieur, suivant l'article 114(2) CBE, sans procéder à d'autres vérifications (voir point 5.2 des motifs). La chambre n'a vu en l'occurrence aucun motif de s'écarter de la décision de la division d'opposition de ne pas tenir compte de l'allégation contestée, car cette instance a exercé convenablement son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 380/00**, le requérant/opposant a pour la première fois fait valoir dans le mémoire exposant les motifs de son recours qu'un ingénieur avait divulgué à titre non confidentiel, lors d'un entretien d'embauche, des caractéristiques techniques de l'invention. A l'appui de cet argument, le requérant a déposé une déclaration de l'ingénieur tenant lieu de serment et une série de dessins produits prétendument pendant l'entretien.

La chambre a observé notamment que cette déclaration n'indiquait pas l'identité des personnes présentes à l'entretien et que les dessins techniques portaient la mention "confidentiel" ; elle a en outre considéré que l'intimé (titulaire du brevet) avait soutenu de manière convaincante que dans la pratique courante, les personnes présentes à l'entretien pour le compte de l'employeur éventuel se seraient senties liées par une obligation, au moins implicite, de confidentialité, et que le requérant n'avait pas fourni la preuve du contraire dans son mémoire exposant les motifs de son recours.

La chambre a estimé finalement que l'usage antérieur public invoqué par l'ingénieur n'était pas suffisamment étayé pour justifier de nouvelles recherches sur le sujet, lesquelles auraient entraîné incidemment le renvoi de l'affaire. Les moyens produits tardivement ont donc été rejetés.

2.3 Examen de la pertinence et justification du retard

Dans l'affaire **T 736/99**, le document D4 sur l'état de la technique a été produit deux ans et huit mois après l'expiration du délai fixé par l'article 108 CBE.

Comme le requérant/opposant l'a admis sans réserve, le changement de mandataire agréé ne constituait pas une excuse valable pour le retard. La chambre a reconnu que la

räumte ein, daß sie in der angefochtenen Entscheidung nicht gesondert darauf hingewiesen habe, daß sich infolge der Änderung des Anspruchs 1 der Prioritätstag verschoben hatte. Nichtsdestotrotz habe der Einsprechende rechtlich gesehen durch die angefochtene Entscheidung zurechenbare Kenntnis von der Verschiebung des Prioritätstags gehabt, und wenn er als Reaktion darauf im Prioritätsintervall veröffentlichte Dokumente des Stands der Technik erstmals nach Ablauf der Viermonatsfrist für die Einreichung der Beschwerdebegründung vorlege, so sei dies als verspätetes Vorbringen zu werten, dessen Zulassung gemäß Artikel 114 (2) EPÜ im Ermessen der Kammer liege.

Nach Auffassung der Kammer war D4 in Bezug auf die Frage der erfindrischen Tätigkeit hinreichend relevant, um trotz des verspäteten Vorbringens im Einspruchsbeschwerdeverfahren zugelassen zu werden.

Die Sache wurde an die erste Instanz zurückverwiesen.

3. Verspätet vorgebrachte Argumente

Im Fall **T 131/01** (ABI. EPA 2003, 115) mußte die Kammer darauf hinweisen, daß die einzigen neuen Ausführungen, die bei verspätetem Vorbringen unberücksichtigt bleiben können, die in Regel 71a (1) EPÜ genannten sind, nämlich "neue Tatsachen und Beweismittel" ("new facts and evidence").

Einschlägige neue Argumente zur Stützung bereits angeführter Tatsachen müsse die Einspruchsabteilung also gemäß dieser Regel berücksichtigen, auch wenn sie nach dem in der Ladung angegebenen Zeitpunkt vorgebracht werden.

In diesem Fall war die Kammer jedoch der Auffassung, daß – wie aus der Niederschrift der mündlichen Verhandlung ersichtlich sei – keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht wurden. Die DE-Entgegenhaltung sei in der Einspruchschrift zitiert und analysiert worden, so daß ihr Inhalt keine neue Tatsache darstelle.

Die Kammer ließ auch nicht gelten, daß die Einspruchsabteilung die in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten neuen Argumente in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt gelassen habe. Diese Vorschrift betreffe ebenfalls, wie in allen drei Amtssprachen klar erkennbar sei, ver-

amendment to claim 1 was such as to imply a shift of priority date was not something which was flagged in the decision under appeal. Nevertheless, legally the opponent had received constructive notice of the priority shift in the decision under appeal, and a first submission of intermediate prior art in reaction to it after expiry of the four-month period for filing the statement of grounds of appeal had to be regarded as a late submission whose admission was a matter for the discretionary power of the board pursuant to Article 114(2) EPC.

In the board's judgment, D4 was sufficiently relevant in relation to the issue of inventive step for it to be admitted into opposition appeal proceedings despite being submitted late.

The case was remitted to the department of first instance.

3. Late-filed arguments

In **T 131/01** (OJ EPO 2003, 115) the board had to point out that the only possible new submissions to be disregarded if not submitted in due time were those set out in Rule 71a(1) EPC, namely "new facts and evidence".

It followed that new relevant arguments in respect of previously submitted facts presented after the time indicated in the summons had to be taken into account by the opposition division under that provision.

Indeed in this case, according to the board, as was apparent from the minutes of the oral proceedings, no new facts and evidence had been submitted. Document DE had been cited and analysed in the notice of opposition, so its content did not constitute new facts.

The board could also see no justification for the opposition division not having admitted new arguments presented at the oral proceedings in the exercise of their discretion under Article 114(2) EPC. This provision, as worded in all three languages, was also concerned with facts and evidence which were introduced late,

décision attaquée ne soulignait pas le fait que la modification de la revendication 1 était de nature à entraîner un changement de la date de priorité. Néanmoins, sur le plan juridique, l'opposant était présumé connaître le changement de priorité dans la décision attaquée ; par conséquent, le fait de produire pour la première fois le document de l'état de la technique, en réaction à ce changement, après l'expiration du délai de quatre mois accordé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devait être considéré comme une production tardive de moyens, dont la prise en compte relevait du pouvoir d'appréciation de la chambre en application de l'article 114(2) CBE.

S'agissant de la question de l'activité inventive, la chambre a jugé que le document D4 était suffisamment pertinent pour être accepté, malgré sa présentation tardive, dans la procédure de recours faisant suite à une opposition.

L'affaire a été renvoyée à la première instance.

3. Arguments invoqués tardivement

Dans l'affaire **T 131/01** (JO OEB 2003, 115), la chambre a dû rappeler que les seuls nouveaux moyens qu'il était possible de ne pas prendre en considération s'ils n'avaient pas été produits en temps utile étaient ceux qui étaient prévus à la règle 71bis(1) CBE, à savoir les "nouveaux faits ou preuves".

Il s'ensuit que de nouveaux arguments pertinents présentés à l'appui de faits exposés précédemment, et ce après la date indiquée dans la citation, devaient être pris en considération par la division d'opposition au titre de cette disposition.

La chambre a estimé que dans cette affaire, aucun nouveau fait ni aucune nouvelle preuve n'avaient été soumis, ainsi qu'il ressortait du procès-verbal de la procédure orale. Le document DE ayant été cité et analysé dans l'acte d'opposition, son contenu ne constituait pas un fait nouveau.

Selon la chambre, rien n'a justifié non plus le fait que la division d'opposition n'ait pas admis les nouveaux arguments présentés lors de la procédure orale en faisant usage de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE. Cette disposition, telle que libellée dans les trois langues, vise également des faits et des

später vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel, nicht aber Argumente ("facts and evidence" im Englischen bzw. "faits ... et preuves" im Französischen). Die Große Beschwerdekammer definiert "neue Argumente" in ihrer Stellungnahme G 4/92 (ABI. EPA 1994, 149) wie folgt: "es handelt sich ... nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung der ... Tatsachen und Rechtsgründe" (Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer könnten daher verspätet vorgebrachte Argumente nicht unter Berufung auf Artikel 114 (2) EPÜ zurückgewiesen werden.

F. Gebührenordnung

1. Geringfügiger Fehlbetrag

In **T 343/02** vertrat die Kammer die Auffassung, daß ein versehentlicher Fehlbetrag von weniger als 2 % bei der Entrichtung der Beschwerdegebühr nach Artikel 9 (1) letzter Satz GebO vertretbar sei, wenn er dadurch entstand, daß in einem der Eurozone nicht angehörenden Land bei der Überweisung des vollständigen Betrags per Scheck auf das Euro-Konto des EPA unerwarteterweise Bankgebühren einbehalten wurden.

Da die Beschwerdebegründung Details über die fristgerechte Zahlung eines Betrags von mehr als 98 % der Beschwerdegebühr enthielt, seien im Sinne der Entscheidung G 2/97 (ABI. EPA 1999, 123) klare Angaben dazu gemacht worden, daß die Entrichtung der Beschwerdegebühr beabsichtigt war, so daß das EPA gemäß dem Grundsatz des guten Glaubens verpflichtet war, den Beschwerdeführer zu unterrichten, sofern ihm bis zum Ablauf der Zahlungsfrist noch genügend Zeit blieb, um zu reagieren.

G. Beweisrecht

1. Zulässigkeit von Beweismitteln – Begutachtung durch Sachverständige

In **T 375/00** hatte der Beschwerdeführer als Beweismittel die Begutachtung einer Reihe von Fragen durch einen Sachverständigen angeboten, wobei die Kammer im Rahmen von Artikel 117 (1) e) EPÜ einen Sachverständigen suchen und bestellen sollte, der ihn bei seiner Argumentation unterstützt. Im Großen und Ganzen wurde vom Sachverständigen erwartet, daß er sich zu Fragen in Bezug auf die angeführten Dokumente und das vorbenutzte Sägewerkzeug äußert.

but not with arguments ("Tatsachen und Beweismittel" in the German text and "faits et preuves" in the French text). In its opinion G 4/92 (OJ EPO 1994, 149) the Enlarged Board defined "new arguments" as being not new grounds or evidence, "but reasons based on the facts and evidence" (see point 10 of the reasons).

Therefore in the Board's view arguments introduced late could not be excluded under Article 114(2) EPC.

F. Rules relating to Fees

1. Small amount lacking

In **T 343/02** it was held that overlooking an underpayment of the appeal fee of less than two per cent was justified pursuant to Article 9(1), last sentence, RRF if this underpayment was due to the unexpected deduction of bank charges from the correct amount paid by cheque into the euro account of the EPO in a country not having adopted the euro system.

As the notice of appeal referred to details of payment of the appeal fee and more than 98% of the appeal fee was paid in due time, clear indications had been given within the meaning of G 2/97 (OJ EPO 1999, 123) that payment of the appeal fee was intended, so that the principle of good faith obliged the EPO to notify the appellants if there was sufficient time to react before expiry of the period for payment.

G. Law of evidence

1. Admissibility of evidence – expert opinions

In **T 375/00** the appellant had offered expert opinion on a number of matters as evidence, wishing the board to find and appoint an expert under Article 117(1)(e) EPC to support aspects of his case. In general, the expert was expected to testify on issues concerning the cited documents and the prior use cutter.

preuves produits tardivement, mais non des arguments ("Tatsachen und Beweismittel" dans le texte allemand et "facts and evidence" dans le texte anglais). Dans son avis G 4/92 (JO OEB 1994, 149), la Grande chambre de recours a défini les "nouveaux arguments" comme étant non des moyens nouveaux ou preuves, "mais comme un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait" (cf. point 10 des motifs de l'avis).

Par conséquent, la chambre a estimé que les arguments invoqués tardivement ne pouvaient être exclus au titre de l'article 114(2) CBE.

F. Règlement relatif aux taxes (RRT)

1. Parties minimales non encore payées de la taxe

Dans la décision **T 343/02**, la chambre a considéré que l'on pouvait ne pas tenir compte, conformément à l'article 9(1), dernière phrase du RRT, d'une partie non encore payée de la taxe de recours, à savoir moins de 2%, si la somme manquante est due au prélèvement non prévisible des frais bancaires sur le montant exact versé par chèque sur le compte en euros de l'OEB dans un pays ne faisant pas partie de la zone euro.

L'acte de recours faisant apparaître que plus de 98% de la taxe de recours avaient été payés dans les délais, il était manifeste, au sens de l'avis G 2/97 (JO 1999, 123), que l'intention de payer la taxe de recours était réelle, si bien que le principe de la bonne foi obligeait l'OEB à en informer le requérant pour autant qu'il restait suffisamment de temps pour réagir avant l'expiration du délai de paiement.

G. Droit de la preuve

1. Recevabilité des moyens de preuve – expertise

Dans l'affaire **T 375/00**, le requérant a offert comme moyen de preuve l'avis d'un expert sur un certain nombre de questions. Il a émis le souhait que conformément à l'article 117(1)(e) CBE, la chambre trouve et nomme un expert qui corrobore plusieurs aspects de l'affaire. De manière générale, l'expert devait être entendu à propos de certains points relatifs aux documents cités et à l'outil coupant faisant l'objet de l'usage antérieur.

Die Fragen betrafen die technische Auslegung der Dokumente und Überlegungen zur Funktionsweise des Sägewerkzeugs. Die Kammer war der Auffassung, daß ein Sachverständiger nur erforderlich sei, wenn eine Kammer sich selbst außerstande sehe, über eine Frage ohne technischen Beistand zu entscheiden. Da den Kammern zwei technisch vorgebildete Mitglieder angehörten, trete dieser Fall selten und nur unter besonderen Umständen ein. In der betreffenden Sache waren solche Umstände nicht gegeben, vielmehr handelte es sich um einen relativ einfach gelagerten Fall aus der Mechanik. Im Übrigen hätte es dem Beschwerdeführer freigestanden, selbst aktiv die erforderlichen Beweismittel beizubringen, was er aber nicht getan habe. Würde eine Kammer aktiv Sachverständige suchen, die die Sache eines Beteiligten unterstützten, so könnte ihr Befangenheit vorgeworfen werden. Es sei daher weder notwendig noch wünschenswert, daß die Kammer in dieser Sache die Meinung eines Sachverständigen einhole.

2. Maßstab bei der Beweiswürdigung

In der Sache **T 291/97** hatte der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung behauptet, das Dokument (1) sei infolge eines offensichtlichen Mißbrauchs im Sinne des Artikels 55 (1) a) EPÜ veröffentlicht worden und gehöre somit nicht zum Stand der Technik, der den strittigen Ansprüchen entgegengehalten werden könne.

Die Kammer entschied, daß diese Veröffentlichung für die Anwendung des Artikels 54 EPÜ in Betracht komme. Sie bemerkte in ihrer Entscheidung, daß es sich bei der Feststellung eines offensichtlichen Mißbrauchs nach Artikel 55 (1) a) EPÜ um eine ernste Angelegenheit handle. Ein Mißbrauch dürfe nicht leichtfertig angenommen werden. Der Maßstab bei der Beweiswürdigung sei an der Wortwahl "offensichtlicher Mißbrauch" (englisch "evident abuse", französisch "un abus évident") als hoch zu erkennen: Die Sache müsse eindeutig sein; in einem zweifelhaften Fall werde nicht zugunsten des Anmelders entschieden. Die im vorliegenden Fall eingereichten Beweismittel entsprächen nicht den Anforderungen, die die Kammer für angemessen erachte, insbesondere weil praktisch alle vorgelegten Erklärungen schwerwiegende Falschangaben enthielten, die später berichtet oder gar nicht herangezogen worden seien. Daß die

The issues related to the technical interpretation of documents and to consideration of how the cutter might work. In the board's opinion, an expert was only necessary when a board did not consider itself in a position to decide upon a matter without technical assistance. As boards included two technically qualified members, such cases would be rare and would occur only in special circumstances. Such circumstances did not obtain in the case at issue, which was a relatively simple mechanical case. Moreover, it was open to the appellant himself to actively seek the necessary evidence, and he had not done so. If a board were to be active in seeking experts to help the case of a party, it might be open to accusations of partiality. It was therefore neither necessary nor desirable for the board to obtain the evidence of an expert in this case.

2. Standard of proof

In **T 291/97** the appellant had contended in the statement of grounds of appeal that the publication of document (1) had occurred in consequence of an evident abuse within the meaning of Article 55(1)(a) EPC, and thus document (1) was not prior art citable against the claims at issue.

The board decided that the above publication was to be taken into consideration for the application of Article 54 EPC. It observed in its decision that the finding of an evident abuse under Article 55(1)(a) EPC was a serious matter. An abuse was not lightly to be presumed. The standard of proof was identified by the words "evident abuse" (German "offensichtlicher Missbrauch", French "un abus évident") as being high: the case had to be clear-cut, and a doubtful case would not be resolved in favour of the applicant. The evidence filed in the case at issue did not meet the standard that the board would consider appropriate, in particular in that virtually every declaration filed contained serious mis-statements that had subsequently been corrected, or the indicated mis-statements had not been relied on. That the errors had been corrected or not relied on was commendable, but left unresolved the problem of whether any part of such a statement could be relied on

Ces points avaient trait à l'interprétation technique de documents et à des considérations sur la façon dont l'outil coupant pouvait fonctionner. Selon la chambre, un expert n'est nécessaire que si la chambre ne se voit pas en mesure, sans une aide technique, de trancher une question. La chambre comprenant deux membres techniciens, de tels cas de figure sont rares et ne sont dus qu'à des circonstances particulières, lesquelles n'existaient pas dans l'affaire examinée, qui portait sur un domaine relativement simple de la mécanique. De plus, il était loisible au requérant de chercher activement pour lui-même le moyen de preuve nécessaire. Il n'en a rien fait. Si la chambre devait s'occuper de chercher des experts pour soutenir l'argumentation d'une des parties, elle s'exposerait à une accusation de partialité. Il n'était donc ni nécessaire ni souhaitable pour elle d'obtenir en l'espèce l'avis d'un expert.

2. Degré de conviction de l'instance en cause

Dans la décision **T 291/97**, le requérant a affirmé dans le mémoire exposant les motifs de son recours que la publication du document (1) avait résulté d'un abus évident au sens de l'article 55(1)(a) CBE et que, partant, ledit document (1) ne pouvait être cité en tant qu'état de la technique contre les revendications en cause.

La chambre a décidé que ladite publication devait être prise en considération pour l'application de l'article 54 CBE. Elle a observé dans sa décision que la constatation d'un abus évident au sens de l'article 55(1)(a) CBE était une question grave, qui ne saurait être appréciée à la légère. Les termes d'"abus évident" (en allemand "offensichtlicher Missbrauch" et en anglais "evident abuse") impliquent un degré de conviction élevé de la part de l'instance en cause : le cas ne doit faire aucun doute et le demandeur n'obtiendra donc pas gain de cause dans une affaire équivoque. Les preuves présentées en l'espèce n'ont pas satisfait aux exigences que la chambre considérerait comme appropriées, notamment du fait que presque toutes les déclarations produites contenaient de graves inexactitudes qui ont été corrigées par la suite ou n'ont pas été invoquées. Que ces erreurs aient été corrigées ou n'aient pas été invoquées est certes louable, mais soulève la question de

Fehler berichtigt bzw. nicht herangezogen worden seien, sei löblich; es bleibe aber die Frage, ob man sich überhaupt auf irgendeinen Teil solcher Angaben verlassen könne. Die Kammer wies auch darauf hin, daß man in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt darauf vertrauen können müsse, daß schriftliche Beweismittel mit den Tatsachen übereinstimmen; stelle sich in Einzelfällen heraus, daß dem nicht so sei, dann laufe der betreffende Beteiligte Gefahr, daß seine Beweismittel insgesamt als unzuverlässig außer acht gelassen würden.

Gegenstand der Beschwerde im Fall **T 1200/01** war die Frage, ob ein Einspruch des Beschwerdeführers gegen das Patent als eingelegt gelten könne. Nach Artikel 99 (1) letzter Satz EPÜ gilt ein Einspruch erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden ist. Im vorliegenden Fall war im Amt keine Spur des vom Beschwerdeführer angeblich zusammen mit dem Zahlungsbeleg für die Einspruchsgebühr eingereichten Einspruchs zu finden.

Die Kammer bemerkte, hinsichtlich des Maßstabes bei der Beweiswürdigung, der bei der Prüfung der Frage angelegt werden müsse, ob im EPA nicht gefundene Dokumente eingegangen seien, laute die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, daß eine solche Beweisführung zwar nur selten zur absoluten Gewißheit führen könne, sie aber zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür erbringen müsse, daß die angebliche Einlegung stattgefunden hat (T 128/87, ABI. EPA 1989, 406). Sie fügte hinzu, in einigen früheren Fällen sei als ausreichend akzeptiert worden, daß es konkrete Spuren der gesuchten Eingabe gebe, die zwar keine Gewißheit, aber doch eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür erbrächten, daß das verlorene Stück einmal im Amt vorhanden gewesen sei (siehe die Entscheidungen T 243/86 und T 69/86). Nichtsdestoweniger könnten in diesem Zusammenhang auch alle anderen Arten der Beweiserbringung wie beispielsweise Zeugenaussagen geprüft werden. Es werde daran erinnert, daß im Verfahren vor dem EPA das Prinzip der freien Beweiswürdigung gelte. Die Aufstellung fester Beweisregeln, nach denen bestimmten Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen werde, würde diesem Grundsatz widersprechen (G 3/97, ABI. EPA 1999, 245, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Bei der Beweiswürdigung sollte normalerweise die Frage beantwortet werden, was auf

at all. The board also pointed out that in proceedings before the European Patent Office it had to be possible to rely on the written evidence as having been checked with the facts: if in some instances that turned out not to be so, the party who put it forward risked its evidence being disregarded as unreliable as a whole.

The issue under appeal in case **T 1200/01** was whether an opposition of the appellant against the patent could be deemed to have been filed. According to Article 99(1) EPC, last sentence, this was only the case if the opposition fee has been paid within the opposition period. However, in the case at issue no trace of a notice of opposition nor of a voucher for payment of the opposition fee allegedly filed by the appellant had been found within the Office.

The board noted that concerning the standard of proof to be applied for establishing the receipt of documents not found within the EPO, it is the established jurisprudence of the Boards of Appeal that, even if proof to this effect can seldom lead to absolute certainty, it must at least show to a high degree of probability that the alleged filing took place (T 128/87, OJ EPO 1989, 406). It also noted that in some previous cases it was accepted that this standard was met if there were concrete traces of the item sought which, even if they did not show it for certain, indicated a high probability of the lost document having once been in the Office (see decisions T 243/86 and T 69/86). Nevertheless, any other means of giving evidence, such as witness testimony, could equally be considered in this context. It has to be recalled that proceedings before the EPO follow the principle of the free evaluation of evidence. Laying down firm rules of evidence defining the extent to which certain types of evidence were or were not convincing would conflict with this principle (G 3/97, OJ EPO 1999, 245, point 5 of the reasons). The evaluation of evidence normally should answer the question of what, on the basis of all available evidence, is more likely than not to have happened (see eg T 750/94, OJ EPO 1998, 32, point 4 of the reasons).

savoir si l'on peut ou non faire fond sur une quelconque partie d'un tel exposé. La chambre a rappelé en outre que dans les procédures en instance devant l'Office européen des brevets, il doit être possible de se fier aux preuves écrites en partant du principe qu'elles ont été contrôlées à l'épreuve des faits : si, dans certains cas, il en va autrement, la partie qui les a invoquées s'expose au risque que l'ensemble de ses preuves ne soient pas prises en considération au motif qu'elles ne sont pas fiables.

Le recours dans l'affaire **T 1200/01** avait pour objet la question de savoir si l'opposition du requérant contre le brevet pouvait être réputée formée. Selon l'article 99(1) CBE, dernière phrase, ce n'est le cas que si la taxe d'opposition a été payée dans le délai d'opposition. Or, dans l'affaire concernée, aucune trace n'a été trouvée à l'Office des pièces que le requérant affirme avoir déposées, à savoir l'acte d'opposition et le bordereau de règlement de la taxe d'opposition.

En ce qui concerne le niveau de preuve à retenir pour établir si les documents non trouvés à l'OEB ont été reçus, la chambre a observé que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, bien que l'administration de la preuve à cet effet ne puisse que rarement déboucher sur une certitude absolue, elle doit cependant permettre de constater qu'il est fortement probable que le prétendu dépôt a été effectué (T 128/87, JO OEB 1989, 406). La chambre a également noté que dans certains cas antérieurs, ce niveau a été considéré comme atteint s'il y avait des traces concrètes de la pièce recherchée qui, sans fournir de certitude, indiquaient néanmoins avec une forte probabilité que le document perdu s'était trouvé à l'Office à un moment donné (voir décisions T 243/86 et T 69/86). Elle a ajouté que dans ce contexte, tout autre moyen d'administrer la preuve, par exemple la preuve par témoins, pouvait de même être envisagé. Il convient de rappeler à cet égard que la procédure devant l'OEB suit le principe de la libre appréciation des preuves. Il y aurait conflit avec ce principe si des règles déterminées étaient établies en matière de preuve pour définir la force probante à attacher ou non à certains moyens de preuve (G 3/97, JO OEB 1999, 245, point 5 des motifs). L'appréciation des preuves devrait normalement répondre à la question de savoir ce qui, sur la base de toutes les preuves disponibles, est plus probable de s'être produit que

der Grundlage des vorliegenden Beweismaterials aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist (siehe z. B. T 750/94, ABI. EPA 1998, 32, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Die Kammer wies darauf hin, daß nach dem EPÜ der entscheidende Zeitpunkt für die Einhaltung einer Frist das Eingangsdatum eines Stücks beim EPA sei; für diesen Eingang sei der Einreichende verantwortlich (T 702/89, ABI. EPA 1994, 472, Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe). Somit obliege diesem die Beweislast dafür, daß die Einreichung erfolgt ist. Die Unbeweisbarkeit, daß es wahrscheinlicher ist, daß ein Stück eingereicht wurde, als daß es nicht eingereicht wurde, müsse daher zu Lasten des Einreichenden gehen (T 128/87, Nrn. 7 und 8 der Entscheidungsgründe). Im vorliegenden Fall entschied die Kammer, die Würdigung der vorstehend genannten Beweismittel lasse nicht den Schluß zu, daß die Wahrscheinlichkeit, daß die angebliche Einreichung stattgefunden habe, größer sei als die Wahrscheinlichkeit, daß sie nicht stattgefunden habe.

H. Vertretung

1. Rechtsanwälte, die aufgrund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind

In der Sache **J 18/99** ging es im wesentlichen um die Frage, ob der Beschwerdeführer, ein in Spanien zugelassener Rechtsanwalt ("abogado"), der seinen Geschäftssitz in Spanien hat, nach Artikel 134 (7) EPÜ berechtigt ist, die Vertretung von Dritten in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt wahrzunehmen. Eine weitere Frage betraf die Eintragung des Beschwerdeführers als Rechtsanwalt nach Artikel 134 (7) EPÜ.

Die Kammer kam zu dem Schluß, daß für die Anwendung des Artikels 134 (7) EPÜ nur von Bedeutung sei, daß ein in einem Vertragsstaat zugelassener Rechtsanwalt als solcher berechtigt sei, in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens auszuüben. Das EPÜ unterscheide hier nicht zwischen einer Berechtigung als "einfacher" Vertreter und der Berechtigung als "zugelassener" Vertreter von Mandanten (wobei auf die vorbereitenden Arbeiten Bezug genommen wurde).

Nach Prüfung der nationalen Bestimmungen und der vom HABM gezogenen Schlüsse (Mitteilung Nr. 2/96 des Präsidenten des HABM vom 22. März 1996, Nr. 1), befand die Kammer, daß

The board pointed out that under the EPC, the critical event for compliance with a time limit is the date of receipt of an item at the EPO for which receipt the filing party bears the responsibility (T 702/89, OJ EPO 1994, 472, point 2.2 of the reasons), it follows that the burden of proof that filing has been effected falls on this party. The impossibility of furnishing proof of a higher probability that an item was filed than that it was not filed, must therefore go against the party doing the filing (T 128/87, points 7 and 8 of the reasons). In the case at issue the board held that the evaluation of the evidence referred to above did not allow the conclusion that there was a higher degree of probability that the alleged filing took place than that it did not take place.

H. Representation

1. Legal practitioners entitled to act as professional representative under Article 134(7) EPC

In **J 18/99** the main issue was whether or not the appellant, a legal practitioner (abogado) qualified in Spain and having his place of business in Spain, was entitled under Article 134(7) EPC to undertake professional representation of third parties in proceedings before the European Patent Office. A further issue concerned the registration of the appellant as a legal practitioner under Article 134(7) EPC.

The board concluded that for the application of Article 134(7) EPC all that was significant was that a legal practitioner qualified in a contracting state was – as such – entitled, within that state, to act as a representative in patent matters. The EPC did not distinguish for this purpose between entitlement to act as a "simple" representative or as a "professional" representative of clients (reference being made to the "travaux préparatoires").

Following the examination of national provisions and conclusions drawn by the OHIM (Communication No. 2/96 of its President of 22 March 1996, point 1), the board concluded

de ne s'être pas produit (voir par exemple T 750/94, JO OEB 1998, 32, point 4 des motifs).

La chambre a relevé que puisque l'élément déterminant pour le respect du délai est, d'après la CBE, la date de réception d'un document à l'OEB et que la responsabilité de la réception dudit document incombe à la partie qui le produit (T 702/89, JO OEB 1994, 472, point 2.2 des motifs), la charge de la preuve établissant que le dépôt a été effectué échoit par conséquent à cette même partie. L'impossibilité de rapporter la preuve montrant qu'il est plus probable que le document a été déposé qu'il n'a pas été déposé, doit être retenue contre la personne ayant produit ce document (T 128/87, points 7 et 8 des motifs). En l'espèce, la chambre a estimé que l'appréciation de la preuve invoquée ne permettait pas de conclure que la probabilité que le prétendu dépôt avait eu lieu était plus grande que la probabilité qu'il n'avait pas eu lieu.

H. Représentation

1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE

Dans l'affaire **J 18/99**, la principale question était de savoir si oui ou non le requérant, un avocat (abogado) qui est habilité à exercer en Espagne et possède son domicile professionnel dans ce même pays, était autorisé, au titre de l'article 134(7) CBE, à assurer la représentation professionnelle de tiers dans une procédure devant l'Office européen des brevets. Une autre question portait sur l'inscription du requérant sur le registre des avocats au titre de l'article 134(7) CBE.

La chambre a conclu que le seul critère déterminant pour l'application de l'article 134(7) CBE était qu'un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants puisse agir, à ce titre, en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention dans ledit Etat. La CBE ne fait pas la distinction à cet égard entre le fait de pouvoir agir comme "simple" mandataire ou comme "mandataire agréé" (sur ce point, la chambre se réfère dans sa décision aux "travaux préparatoires").

Suivant l'examen des dispositions nationales et les conclusions tirées par l'OHMI (communication du Président n° 2/96 du 22 mars 1996, point 1), la chambre a constaté que

nach geltendem spanischem Recht jeder Rechtsanwalt, der in Spanien zugelassen ist und dort seinen Geschäftssitz hat, berechtigt ist, Mandanten vor dem spanischen Patent- und Markenamt auf dem Gebiet des Patentwesens zu vertreten, wenn er eine Vollmacht des Beteiligten vorlegt.

Somit erfüllen spanische Rechtsanwälte offenbar die Bedingungen des Artikels 134 (7) EPÜ und sind daher berechtigt, die Vertretung in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren im selben Umfang wahrzunehmen wie vor dem spanischen Patent- und Markenamt.

Zur Frage der Eintragung bemerkte die Kammer, daß der Beschwerdeführer – ohne eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen – beantragt hatte, als Rechtsanwalt eingetragen zu werden, der nach Artikel 134 (7) EPÜ berechtigt ist, in durch das EPÜ geschaffenen Verfahren zu handeln; gemäß der Praxis der Rechtsabteilung werden Rechtsanwälte aber nur dann eingetragen, wenn sie eine unterzeichnete Vollmacht eines Beteiligten eingereicht haben. Daher wies die Kammer die Sache an die Rechtsabteilung zurück mit der Anordnung, den Beschwerdeführer einzutragen, sofern er die unterzeichnete Vollmacht vorlege.

2. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson

In der Sache **T 899/97** beantragte der Beschwerdeführer (Einsprechende) während der mündlichen Verhandlung, einem technischen Sachverständigen zu gestatten, die physikalischen Phänomene zu erläutern, die bei Verwendung eines bekannten Abscheiders aufträten. Der Beschwerdegegner machte geltend, daß das entsprechende Schreiben des Beschwerdeführers erst zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung bei ihm eingegangen sei, und beantragte unter Verweis auf die Entscheidungen G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412) und T 334/94, diesem technischen Sachverständigen keine Ausführungen zu gestatten.

Die Kammer prüfte die besonderen Umstände des Falles, daß nämlich

- die Kammer in ihrer Ladung zur mündlichen Verhandlung keine Frist für weitere Vorbringen gesetzt hatte,
- der Beschwerdegegner (Patentinhaber), obwohl er zwei Wochen im Voraus vom Erscheinen des technischen Sachverständigen in der

that under the present Spanish law any legal practitioner qualified in Spain and having his place of business in Spain was entitled to represent clients before the Spanish Patent and Trademark Office in patent matters if he presented an authorisation from the party.

Thus Spanish legal practitioners appeared to meet the conditions of Article 134(7) EPC and were therefore entitled to undertake representation in proceedings established by the EPC to the same extent as before the Spanish Patent and Trademark Office.

On the registration issue, the board noted that the appellant had requested registration as a legal practitioner entitled to act in proceedings established by the EPC in accordance with Article 134(7) EPC without filing a signed authorisation, whereas according to the practice of the Legal Division legal practitioners were registered only if they had filed a signed authorisation from a party. Thus, the board remitted the case to the Legal Division with the order to register the appellant, provided that he filed the signed authorisation.

2. Oral submissions by an accompanying person

During the oral proceedings in **T 899/97** the appellant (opponent) requested that a technical expert be allowed to speak in order to explain the physical phenomena that occurred when a prior art separator was used. Pointing out that the relevant letter from the appellant had reached it only two weeks before the oral proceedings, and referring to G 4/95 (OJ EPO 1996, 412) and T 334/94, the respondent requested that this technical expert be refused permission to speak.

The board considered the particular circumstances of the case, ie:

- that no time limit for making further submissions had been set by the board with the summons to oral proceedings
- that the respondent (patent proprietor), although he had had two weeks' notice of the technical expert's appearance at the oral proceedings,

selon la loi espagnole actuelle, tout avocat habilité à exercer en Espagne et y possédant son domicile professionnel pouvait représenter, en matière de brevets, des clients auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, s'il produisait un pouvoir de la partie concernée.

Les avocats espagnols semblent dès lors remplir les conditions de l'article 134(7) CBE et sont donc autorisés à assurer la représentation de clients dans les procédures établies par la CBE au même titre que devant l'Office espagnol des brevets et des marques.

Quant à la question de l'inscription au registre, la chambre a observé que le requérant demandait à titre général à être inscrit, conformément à l'article 134(7) CBE, en tant qu'avocat habilité à agir dans les procédures instituées par la CBE, sans produire de pouvoir signé, alors que la division juridique a pour pratique de n'inscrire les avocats sur ce registre que s'ils ont fourni un pouvoir signé d'une partie. C'est pourquoi la chambre a renvoyé l'affaire à la division juridique à charge pour celle-ci d'inscrire le requérant, sous réserve que ce dernier fournisse le pouvoir signé.

2. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé

Dans l'affaire **T 899/97**, le requérant (opposant) a demandé durant la procédure orale qu'un expert technique soit autorisé à prendre la parole afin d'expliquer les phénomènes physiques qui se produisaient quand un séparateur figurant dans l'état de la technique était utilisé. Alléguant qu'un exemplaire de la lettre du requérant ne lui était parvenu que deux semaines avant la procédure orale et se référant à l'avis G 4/95 (JO OEB 1996, 412) ainsi qu'à la décision T 334/94, l'intimé a demandé que cet expert technique ne soit pas autorisé à déposer.

En l'espèce, la chambre a examiné les circonstances particulières de l'affaire, à savoir :

- que la chambre n'avait fixé, avec la citation à une procédure orale, aucun délai pour produire d'autres moyens,
- que l'intimé (titulaire du brevet), bien que sachant, deux semaines à l'avance, qu'un expert technique comparaitrait à la procédure orale,

mündlichen Verhandlung erfahren hatte, keine sofortigen Schritte unternommen, sondern erst zu Beginn der mündlichen Verhandlung gegen dessen Anhörung Einwendungen erhoben hatte,

– der Beschwerdegegner bei seinem Verweis auf die in der Entscheidung G 4/95 in Leitsatz II.b erwähnten Kriterien ii) und iii) keine konkrete vorbereitende Maßnahme angegeben hatte, die durch die relativ späte Vorstellung des technischen Sachverständigen unmöglich gemacht oder behindert worden wäre,

– dieser technische Sachverständige einer der Verfasser des vom Beschwerdeführer zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Testberichts (R2) war, daß die Kammer in der Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung einige Fragen zu diesem spezifischen technischen Phänomen gestellt hatte und daß die damit verbundenen technischen Fragen bereits vor der ersten Instanz erörtert worden waren.

In Anbetracht dessen vertrat die Kammer die Auffassung, daß der Beschwerdeführer den Antrag auf Anhörung des technischen Sachverständigen so rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung gestellt hatte, daß sich der Beschwerdegegner im Sinne von G 4/95 "auf die mündlichen Ausführungen" dieses technischen Sachverständigen und auch die Erläuterungen zu den physikalischen Phänomenen, die bei bekannten, in R2 getesteten Abscheidern auftreten, angemessen vorbereiten konnte. An dieser Auffassung änderte auch die Tatsache nichts, daß eine andere Kammer in einem anders gelagerten Fall (T 334/94) ohne besondere Begründung (obiter dictum) eine Frist von einem Monat als Minimum für die Benennung eines in der mündlichen Verhandlung anzuhörenden technischen Sachverständigen angesehen hatte. Folglich brauche auch nicht festgestellt werden, ob "außergewöhnliche Umstände" im Sinne von G 4/95 vorlägen. Aus diesem Grund gestattete die Kammer dem technischen Sachverständigen, über die spezifischen Fragen in Bezug auf das Funktionieren dessen zu sprechen, was aus dem Stand der Technik bekannt war.

had not taken any immediate action in this respect, but merely objected against his hearing at the beginning of the oral proceedings

– that the respondent, when referring to the criteria (ii) and (iii) mentioned in headnote 2(b) of decision G 4/95, had not indicated any specific preparatory measure that had been rendered impossible or hindered by the relatively late presentation of this technical expert

– that this technical expert was one of the authors of the test report (R2) filed by the appellant with the statement of grounds, that the board had raised some questions on this specific technical issue in the annex to the summons to oral proceedings, and that these technical issues had already been discussed before the first instance.

With this in mind the board held that the request to hear the technical expert had been submitted sufficiently in advance of the oral proceedings by the appellant, and that the respondent had been able "to properly prepare" himself "in relation to the oral submissions" by this technical expert, including explanations concerning the physical phenomena occurring in prior art separators as tested in R2, in the sense of G 4/95. This view could not be altered by the fact that another board, in a different case (T 334/94) and without a specific justification (obiter dictum), had considered a period of one month to represent a minimum for naming a technical expert to be heard at oral proceedings. Consequently, there was no need to establish whether or not "exceptional circumstances" as referred to in G 4/95 had prevailed. Hence the board authorised the technical expert to speak on specific issues related to the functioning of the prior art.

n'avait pris aucune disposition immédiate à cet égard, se contentant de s'opposer à l'audition dudit expert au début de la procédure orale,

– que l'intimé, en se référant aux critères (ii) et (iii) mentionnés dans le paragraphe II.b) de l'avis G 4/95, n'a pas mentionné de mesure préparatoire particulière que la présentation relativement tardive de cet expert technique aurait rendue impossible ou entravée, et

– que cet expert technique était l'un des auteurs du rapport d'essai (R2) déposé par le requérant avec le mémoire exposant les motifs de son recours, que la chambre avait soulevé certaines questions sur ce point technique en particulier dans l'annexe à la citation à la procédure orale, et que les questions techniques concernées avaient déjà été traitées devant la première instance.

Au vu de ces circonstances, la chambre a considéré que le requérant avait produit suffisamment tôt la demande relative à l'audition de cet expert technique, et que l'intimé avait pu se préparer suffisamment, au sens de l'avis G 4/95, à l'exposé oral de cet expert technique, notamment aux explications relatives aux phénomènes physiques se produisant dans les séparateurs de l'état de la technique tels que testés dans R2. Cette position ne peut en rien être modifiée par le fait que dans une autre affaire (T 334/94), une autre chambre de recours a considéré – sans raisons précises dans un obiter dictum – un délai d'un mois comme un minimum pour nommer un expert technique en vue de son audition à une procédure orale. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'établir si les "circonstances exceptionnelles", telles que mentionnées dans la décision G 4/95, s'étaient ou non produites. Dès lors, la chambre a autorisé cet expert technique à prendre la parole sur des points précis liés au fonctionnement de l'état de la technique.

I. Entscheidungen der Organe des EPA

1. Form der Entscheidung

1.1 Entscheidungsbegründung

1.1.1 Erfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ

In **T 70/02** entschied die Kammer, daß die Prüfungsabteilung mit der lapidaren Feststellung "in Ihrem Schreiben wurden keine überzeugenden Argumente gefunden" in Erwiderung auf Schreiben, in denen der Anmelder erschöpfend auf die vorgebrachten Einwände eingegangen war, eine unbillige Haltung eingenommen und den Anmelder darüber im unklaren gelassen habe, warum seine Argumente nicht überzeugt hatten, so daß es ihm nicht möglich gewesen sei, auf die Schlußfolgerungen der Prüfungsabteilung zu reagieren.

Nach Regel 68 (2) EPÜ sind die Entscheidungen des Europäischen Patentamts, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen. In diesem Zusammenhang räumte die Kammer ein, daß in der Begründung nicht alle vorgebrachten Argumente eingehend behandelt werden müßten; es sei jedoch ein allgemeiner Grundsatz des guten Glaubens und der Verfahrensgerechtigkeit, daß begründete Entscheidungen neben der logischen Kette von Tatsachen und Gründen, auf denen sie beruhten, zumindest einige Ausführungen zu entscheidenden Streitpunkten in der Argumentation enthalten sollten, soweit diese nicht bereits aus anderen Gründen hervorgingen, damit der Betroffene eine ungefähre Vorstellung davon erhält, warum seine Vorbringen nicht überzeugen, und er seine Beschwerdebegründung auf die entsprechenden Punkte stützen kann.

J. Weitere Verfahrensfragen

1. Patentregister

1.1 Rechtsübergang

In **J 12/00** faßte die Kammer die Vorbedingungen für die Eintragung eines Rechtsübergangs der europäischen Patentanmeldung wie folgt zusammen:

- Antrag eines Beteiligten (Regel 20 (1) EPÜ)
- Vorlage von Urkunden beim Europäischen Patentamt als Nachweis für den Rechtsübergang (Regel 20 (1) EPÜ)
- Entrichtung einer Verwaltungsgebühr (Regel 20 (2) EPÜ)

I. Decisions of EPO departments

1. Form of decisions

1.1 Reasons for the decision

1.1.1 Compliance with the requirements of Rule 68(2) EPC

In **T 70/02** the board found that by simply stating "no convincing arguments have been found in your letter" in response to letters in which the objections put forward were exhaustively discussed by the applicant, the examining division had adopted an unfair attitude, leaving the applicant without any indication as to why his arguments had not been found convincing, so that he had been unable to react against the conclusions of the examining division.

In accordance with Rule 68(2) EPC, decisions of the European Patent Office which are open to appeal must be reasoned. In this respect the board accepted that reasoning did not mean that all the arguments submitted should be dealt with in detail, but it was a general principle of good faith and fair proceedings that reasoned decisions should contain, in addition to the logical chain of facts and reasons on which they were based, at least some motivation on crucial points of dispute in this line of argumentation in so far as this was not already apparent from other reasons given, in order to give the party concerned a fair idea of why his submissions were not considered convincing and to enable him to base his grounds of appeal on relevant issues.

J. Other procedural questions

1. Register of patents

1.1 Transfer

In **J 12/00** the board summarised the preconditions for registering a transfer of a European patent application as follows:

- a request of an interested party (Rule 20(1) EPC)
- the production of documents satisfying the European Patent Office that the transfer has taken place (Rule 20(1) EPC)
- the payment of an administrative fee (Rule 20(2) EPC).

I. Décisions des instances de l'OEB

1. Forme des décisions

1.1 Motifs d'une décision

1.1.1 Conformité à la règle 68(2) CBE

Dans la décision **T 70/02**, la chambre a estimé qu'en se contentant d'affirmer, en réponse à des courriers dans lesquels le demandeur avait discuté de manière exhaustive les objections exposées, qu'elle n'avait "trouvé aucun argument convaincant dans votre lettre", la division d'examen avait adopté une attitude inéquitable, ne fournissant aucune information au demandeur sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas jugé convaincants les arguments exposés et le privant ainsi de toute possibilité de réponse.

D'après la règle 68(2) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées. Si la chambre a concédé à cet égard que le terme "motivées" ne signifie pas que la décision doit examiner dans le détail tous les arguments qui ont été exposés, une décision motivée doit au moins comprendre, en vertu du principe général de la bonne foi et de l'équité de la procédure, non seulement l'enchaînement logique des faits et des motifs sur lesquels la décision est fondée, mais également des explications sur les points litigieux décisifs dans l'argumentation, dans la mesure où ces explications ne ressortent pas déjà des autres motifs indiqués, afin de donner à la partie concernée une idée claire des raisons pour lesquelles les moyens qu'elle avait invoqués n'ont pas été considérés comme convaincants, et lui permettre d'orienter les motifs de son recours sur les questions pertinentes.

J. Autres questions de procédure

1. Registre européen des brevets

1.1 Transfert

Dans la décision **J 12/00**, la chambre a résumé les conditions préalables à l'inscription d'un transfert de demande de brevet européen comme suit :

- une requête de toute partie intéressée (règle 20(1) CBE)
- des documents fournis à l'Office européen des brevets prouvant ce transfert (règle 20(1) CBE)-
- le paiement d'une taxe d'administration (règle 20(2) CBE).

Der vorliegende Fall betraf eine Erfindung eines Angestellten, dessen Rechte am Patent angeblich automatisch auf den Arbeitgeber übertragen worden waren. Es wurden Dokumente vorgelegt, in denen es um die Verpflichtung zur Rechtsübertragung ging, aber nach Auffassung der Kammer begründeten sie nur die Verpflichtung, stellten aber nicht die Übertragung selbst dar. Außerdem waren bestimmte Erfindungen von dieser Verpflichtung ausgeschlossen.

Andere vorgelegte Dokumente betrafen Eintragungen in verschiedenen Ländern auf der Grundlage von Dokumenten, bei denen es sich nicht um Übertragungsurkunden handelte. Die Kammer betonte, daß in den spezifischen Anforderungen des EPÜ definiert sei, was man für die Eintragung von Rechtsübergängen vor dem EPA benötige; aus diesem Grund nütze es nichts zu zeigen, was für andere Patentämter bei Rechtsübergängen ausreiche und was nicht. Die Rechtslage nach dem EPÜ, das einen Nachweis dafür fordere, daß der Übergang stattgefunden habe, unterscheide sich beispielsweise völlig von der Rechtslage nach dem kanadischen Patentrecht; dieses bestimme ausdrücklich, daß ein Wechsel der Rechtsinhaberschaft selbst dann akzeptiert werde, wenn keine Übertragungsurkunde vorgelegt worden sei.

Aufgrund der Sachlage schloß die Kammer, keines der vorgelegten Dokumente könne sie davon überzeugen, daß ein Übergang stattgefunden habe.

2. Aussetzung des Verfahrens

Der Beschwerdeführer in **J 7/00** hatte gegen die Anmelder der europäischen Patentanmeldung eine Klage auf Übertragung der Patentanmeldung auf sich erhoben. Daraufhin beantragte er, das Patenterteilungsverfahren wegen dieser Vindikationsklage gemäß Regel 13 EPÜ auszusetzen. Die Rechtsabteilung setzte das Erteilungsverfahren mit Wirkung von dem Tag aus, an dem ein Schreiben des Beschwerdeführers, dem der Nachweis der Rechtsanhängigkeit der Vindikationsklage beigelegt war, beim Europäischen Patentamt einging. Der Beschwerdeführer sah sich durch die Entscheidung insofern als beschwert an, als sie, was die Aussetzung betrifft, nicht auf den zeitlich früheren Eingang der Klageschrift beim Landgericht, sondern auf ihre Zustellung an die Patentinhaber als Prozeßgegner abstellte.

The case at issue concerned an invention by an employee, whose rights to the patent had allegedly been automatically transferred to the employer. Documents were produced specifying the obligation, but, according to the board, these only created the obligation to assign rights but did not constitute the assignment itself. Moreover, certain inventions were exempt from the obligation to transfer.

Other documents produced concerned registrations in different countries on the basis of documents other than assignment documents. The board stressed that the specific requirements of the EPC defined what was required for the registration of a transfer of rights before the EPO, so there was no point in showing what might or might not be sufficient for another patent office in cases of the transfer of rights. The legal situation under the EPC, for example, which required proof that a transfer had taken place, was completely different from that under the Canadian Patent Act, which contained an explicit provision accepting a change in ownership even in cases where no assignment document as such had been provided.

On the facts before it, the board concluded that none of the presented documents was of such a kind as to convince it that a transfer had taken place.

2. Suspension of proceedings

The appellants in **J 7/00** had brought an action against the filers of the European patent application to have the application transferred to themselves, and had then applied to have grant proceedings suspended under Rule 13 EPC until the entitlement issue had been settled. The Legal Division stayed the grant proceedings as from the date on which the European Patent Office received a letter from the appellants providing proof that entitlement proceedings were pending. The appellants considered themselves adversely affected by the decision because it linked the suspension not to the earlier date on which the complaint was received at the regional court, but to the date when it was served on the patent proprietors as opposing party.

Dans l'affaire en question, l'invention avait été réalisée par un employé dont les droits sur le brevet ont été prétendument transférés de manière automatique à l'employeur. Des documents prévoyant cette obligation ont été produits, mais la chambre a considéré qu'ils créaient seulement l'obligation de céder des droits et n'étaient pas constitutifs de la cession elle-même. De plus, certaines inventions n'étaient pas touchées par cette obligation de transfert.

D'autres documents fournis concernaient des inscriptions dans différents pays sur la base de documents autres que des documents de cession. La chambre, soulignant que la CBE définissait des exigences précises concernant l'inscription de transfert de droits auprès de l'OEB, n'a pas jugé utile de relever les conditions posées par d'autres offices de brevets dans le domaine des transferts de droits. Ainsi, la situation juridique suivant la CBE, qui exige que la preuve soit fournie qu'un transfert a effectivement eu lieu, diffère entièrement de celle qui découle de la loi sur les brevets du Canada, qui prévoit une disposition explicite admettant un changement de titulaire, même dans les cas où aucun document de cession en tant que tel n'a été produit.

D'après les faits à sa connaissance, la chambre a conclu qu'aucun des documents produits n'était de nature à la convaincre qu'un transfert avait bien eu lieu.

2. Suspension de la procédure

Dans la décision **J 7/00**, le requérant avait déposé, contre les auteurs d'une demande de brevet européen, une requête en transfert de ladite demande en sa faveur. Il a sollicité par la suite la suspension de la procédure de délivrance en raison de son action en revendication, conformément à la règle 13 CBE. La division juridique a suspendu la procédure de délivrance avec effet à compter du jour auquel l'Office européen des brevets a reçu un courrier du requérant auquel était joint la preuve que l'action en revendication était en instance. Le requérant s'est estimé lésé par cette décision, dans la mesure où celle-ci était fondée, s'agissant de la suspension, non sur la date antérieure de réception de l'acte introductif d'instance par le tribunal de grande instance (Landgericht), mais sur la date de signification dudit acte au titulaire du brevet en tant que partie adverse.

Wann und womit in einem Vertragsstaat ein rechtsrelevantes Zivilprozeßverfahren in Gang gesetzt wird, bestimmt sich nach Ansicht der Kammer nach dem jeweiligen nationalen Recht. In Deutschland wird nach der deutschen Zivilprozeßordnung ein Vindikationsverfahren bei der Zustellung der Klageschrift eingeleitet. Die bloße Einreichung einer Klage hat dagegen nur mindere Wirkungen und begründet kein Prozeßrechtsverhältnis.

Zwar ist es richtig, daß eine Aussetzung des Erteilungsverfahrens im Sinne des Schutzes von Dritten, die ein Verfahren auf Übertragung der Patentanmeldung betreiben, rasch erfolgen muß. Andererseits muß gesehen werden, daß auch der Patentanmelder Schutz vor vorschnellen oder gar willkürlichen Handlungen Dritter verdient. Die Zustellung einer Klageschrift nach deutschem Recht erfolgt erst, wenn die Gebühr gezahlt worden ist; auch durch die Zahlung dieser Gebühr stellt der Kläger die Ernsthaftigkeit seiner Absicht, ein Prozeßrechtsverhältnis zum Beklagten zu begründen, unter Beweis. Es wäre also leicht, den Patentanmelder durch die schlichte Einreichung eines als Klageschrift bezeichneten Papiers unangemessen zu beeinträchtigen und in Schwierigkeiten zu bringen. Dies wird weitgehend verhindert, wenn bei Vindikationsklagen in Deutschland auf den nach deutschem Recht maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich die Rechtsanhängigkeit der Klage, abgestellt wird.

K. Auslegung des EPÜ

1. Auslegung des Artikels 87 EPÜ unter Berücksichtigung von TRIPS – unmittelbar bindende Wirkung und direktwirkender Charakter von TRIPS-Bestimmungen

In den Entscheidungen **J 9/98** und **J 10/98** (ABI. EPA 2003, 184) wurde der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage vorgelegt: "Ist der Anmelder einer ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens berechtigt, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der ersten Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war?"

The board held that national law determined when and how legally relevant civil proceedings were opened in a contracting state. Under the Code of Civil Procedure in Germany, entitlement proceedings opened when the complaint was served. Merely filing a complaint had lesser effects and did not establish a legal relationship between the parties.

While it was right to seek speedy suspension of grant proceedings in order to protect third parties involved in proceedings for transfer of the patent application, the applicant too deserved protection against hasty or even arbitrary actions by third parties. Service of a complaint under German law was not made until the fee had been paid; the plaintiff's payment of the fee also demonstrated the seriousness of his intention to take legal action against the defendant. Thus it would be easy to cause the applicant undue difficulties by simply filing a document identified as a complaint. This was largely avoided by linking entitlement proceedings in Germany to the time provided for under German law, i.e. the time when the complaint was pending.

K. Interpretation of the EPC

1. Interpretation of Article 87 EPC in the light of TRIPS – directly binding effect and self-executing character of TRIPS provisions

In **J 9/98** and **J 10/98** (OJ EPO 2003, 184) the following question was referred to the Enlarged Board of Appeal: "Is the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?"

La chambre considère que ce sont les dispositions du droit national de l'Etat contractant dans lequel est engagée une procédure civile donnée qui déterminent la date à laquelle – et les moyens par lesquels – une telle procédure est introduite. Le code de procédure civile allemand prévoit qu'une action en revendication du droit à la demande est introduite au moment de la signification de l'acte introductif d'instance. Le simple dépôt d'un tel acte n'a pour sa part que des effets limités et n'établit pas de lien d'instance entre les parties.

S'il est exact qu'il faut agir avec diligence en matière de suspension des procédures de délivrance afin de protéger les tiers qui déposent une requête en transfert d'une demande de brevet, le demandeur du brevet n'en a pas moins le droit, lui aussi, d'être protégé contre des actes hâtifs ou même arbitraires de la part de tiers. L'acte introductif d'instance n'est signifié, en droit allemand, qu'après paiement de la taxe ; le règlement de la taxe atteste en outre l'intention sérieuse du requérant d'engager une procédure à l'encontre du défendeur. Il serait autrement facile de léser et de mettre en difficulté le demandeur du brevet en déposant simplement un document qualifié d'acte introductif d'instance. On évite en grande partie ce risque en prenant comme repère dans le temps, pour les actions en revendication en Allemagne, le moment qui est déterminant en droit allemand, à savoir celui où ce type d'action est en instance.

K. Interprétation de la CBE

1. Interprétation de l'article 87 CBE à la lumière de l'Accord sur les ADPIC – effet contraignant direct/applicabilité directe des dispositions de l'Accord sur les ADPIC

Dans les décisions **J 9/98** et **J 10/98** (JO OEB 2003, 184), la question suivante a été soumise à la Grande chambre de recours : "Le demandeur d'une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT peut-il, compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, revendiquer la priorité d'un premier dépôt antérieur effectué dans un Etat qui n'était partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt ?"

Die vorliegende Kammer erklärte, durch die Verwendung des allgemeinen Ausdrucks "nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens" decke diese Fassung alle rechtlichen Aspekte ab, aufgrund deren das TRIPS-Übereinkommen Auswirkungen auf die Antwort haben könnte, sei es durch Heranziehung des TRIPS-Übereinkommens als Instrument für die Auslegung des Artikels 87 EPÜ oder – wie vom Beschwerdeführer vorgebracht – durch Berücksichtigung etwaiger Verpflichtungen von EPÜ-Vertragsstaaten, die auch dem TRIPS-Übereinkommen angehören.

Die Verfahren sind unter den Aktenzeichen G 2/02 und G 3/02 anhängig.

VI. VERFAHREN VOR DEM EPA

A. Eingangs- und Formalprüfung

1. Staatenbenennung

1.1 Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-Anmeldungen

In **J 3/01** erinnerte die Juristische Beschwerdekammer daran, daß nach Regel 88 Satz 1 EPÜ die Berichtigung im Fall von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und Unrichtigkeiten in beim Europäischen Patentamt eingereichten Dokumenten zulässig sei. Es gebe eine umfangreiche Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Bezug auf unterlassene Staatenbenennungen und versäumte Prioritätsansprüche, wonach Regel 88 EPÜ sich auch auf versehentliche Auslassungen in beim EPA eingereichten Dokumenten beziehe (z. B. J 6/91, ABI. 1994, 349). Jedoch betonte die Kammer, daß nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (J 6/91, Nr. 5.3) Regel 88 Satz 1 EPÜ das EPA keineswegs dazu zwingt, Berichtigungen von Fehlern jedweder Art zu jeder Zeit zuzulassen. Aus den drei Texten dieser Regel ("können" – "may" – "peuvent") ergibt sich, daß die Berichtigung von Bedingungen abhängig gemacht oder in Bezug auf andere zwingende Vorschriften des EPÜ nicht zugelassen werden kann. Daher erkannte die Juristische Beschwerdekammer an, daß es eine Zeitgrenze für die Zulässigkeit einer Berichtigung der Benennungen bis zum Tag des Hinweises auf die internationale Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt geben müsse. In der Entscheidung J 27/96 (im ABI. EPA nicht veröffentlicht) stellte die Kammer fest, die

The referring board stated that by use of the broad term "in view of the TRIPS Agreement", the wording of the question covered all legal aspects pursuant to which the TRIPS Agreement could have an impact on the answer to be given, whether by using the TRIPS Agreement as a tool for interpretation of Article 87 EPC or, as the appellant had submitted, by taking into account any obligations of such EPC Contracting States as are parties to the TRIPS Agreement.

The cases are pending as G 2/02 and G 3/02.

VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO

A. Preliminary and formalities examination

1. Designation of states

1.1 Correction of designation of states in Euro-PCT applications

In **J 3/01** the Legal Board of Appeal reminded that correction under Rule 88, first sentence, EPC is allowable in case of linguistic errors, errors of transcription and mistakes in any document filed with the European Patent Office. There is ample jurisprudence of the Boards of Appeal with respect to omitted designations of States and to omitted priority claims according to which Rule 88 EPC also applies to erroneous omissions in documents filed with the EPO (eg J 6/91, OJ 1994, 349). However, the Board noted that, pursuant to the established case law of the Boards of Appeal (J 6/91, point 5.3), Rule 88, first sentence, EPC in no way compels the EPO to permit the correction of errors of any kind at any time. All three texts of this rule ("können" – "may" – "peuvent") give the EPO the authority to permit certain types of correction at its discretion, which also means that corrections can be made dependent on conditions or may not be allowed with regard to other, compelling principles of the Convention. Thus, for instance the Legal Board recognised a need for a time limitation for the allowability of a correction of designations only up to the date of the mention of the international publication in the European Patent Bulletin. In decision J 27/96 (not published in OJ EPO) the Board stated that a correction by addition of a designation

En employant les termes généraux "compte tenu de l'Accord sur les ADPIC", le texte de la question couvre tous les aspects juridiques pour lesquels cet accord pourrait avoir une incidence sur la réponse de la Grande Chambre, que ce soit en utilisant l'Accord sur les ADPIC comme outil d'interprétation de l'article 87 CBE ou, ainsi que le requérant l'a fait valoir, en tenant compte des éventuelles obligations des États parties à la CBE qui sont également parties à l'Accord sur les ADPIC.

Les affaires sont en instance sous les numéros G 2/02 et G 3/02.

VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

1. Désignation d'Etats

1.1 Correction de la désignation des Etats dans une demande euro-PCT

Dans l'affaire **J 3/01**, la chambre de recours juridique a rappelé que les corrections visées à la règle 88, première phrase CBE sont recevables si elles ont trait à des fautes d'expression ou de transcription, ou à des erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets. Pour ce qui est de la question des omissions dans la désignation d'Etats et dans les revendications de priorité, la jurisprudence des chambres de recours contient de nombreuses décisions selon lesquelles la règle 88 CBE s'applique également aux omissions par erreur dans des documents soumis à l'OEB (par exemple décision J 6/91, JO OEB 1994, 349). Néanmoins, la chambre a souligné que, selon la jurisprudence constante des chambres de recours (J 6/91, point 5.3), la règle 88, première phrase CBE n'oblige aucunement l'OEB à autoriser la correction de n'importe quelle erreur à n'importe quel moment. Il ressort des trois versions de cette règle ("können", "may", "peuvent") que la recevabilité d'un certain type de rectification est laissée à l'appréciation de l'Office. Cela signifie que la correction d'erreurs peut être assujettie à des conditions ou peut ne pas être admise en raison d'autres principes contraignants de la Convention. C'est pourquoi la chambre de recours juridique a par exemple reconnu la nécessité de limiter dans le temps

Berichtigung durch die Hinzufügung einer Benennung – trotz ihrer Ex-tunc-Wirkung – bedeute nicht die Wiedereinsetzung des Anmelders in die Verfahrensphase, in der Benennungen vorgenommen und Gebühren entrichtet werden könnten, daß ihm also nicht das gesamte Verfahren dieser Phase nochmals zur Verfügung stehe. Die Juristische Beschwerdekammer betonte, die Berichtigung einer Unrichtigkeit sei eine eigenständige Verfahrenshandlung und habe nichts mit der Wiedereinsetzung in eine bestimmte Verfahrensphase als Ganzes zu tun (Nr. 3.2, letzter Absatz).

Die Kammer befand, daß der sogenannte rückwirkende Effekt einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ frühere Verfahrenshandlungen nicht aufhebe, sondern lediglich bewirke, daß das berichtigte Dokument ab dem Zeitpunkt der Berichtigung und für die Zukunft als von Anfang an in der berichtigten Form eingereicht zu betrachten sei. Die Berichtigung nach Regel 88 EPÜ kehre die Wirkung der bereits auf der Grundlage des nicht berichtigten Dokuments getroffenen Entscheidungen nicht um und eröffne nicht erneut eine bereits abgeschlossene Verfahrensphase oder eine bereits abgelaufene Frist. In anderen Worten würde einem Verlust von Verfahrensrechten, der mittelbar durch das nicht korrekte Dokument verursacht worden sei, nicht durch eine spätere Berichtigung des Dokuments nach Regel 88 EPÜ abgeholfen. Dieser Grundsatz kennzeichne auch den funktionalen und wesentlichen Unterschied zwischen einer Berichtigung nach Regel 88 EPÜ einerseits und einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 EPÜ andererseits.

2. Teilanmeldungen

2.1 Rückwirkende Anwendung der jüngsten Fassung von Regel 25 (1) EPÜ

In **J 4/99** vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, daß die jüngste Fassung der Regel 25 (1) EPÜ, der zufolge der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen kann, nicht rückwirkend angewendet werden könne. Die neue Regel 25 (1) EPÜ trat am 2. Januar 2002 in Kraft.

did not mean – despite its ab initio effect – that the applicant was reinstated into the procedural phase where designations could be made and fees paid, meaning that the whole procedure of that phase became available to the applicant again. The Legal Board stressed that correction of a mistake is an isolated procedural measure and not a case of re-establishment into a defined procedural phase as a whole (point 3.2, last paragraph).

The board held that the so-called retrospective effect of a correction under Rule 88 EPC did not cancel previous procedural events, but only caused the document corrected to be considered from the time of correction and for the future as filed ab initio in the corrected version. Correction under Rule 88 EPC did not reverse the effect of decisions already taken on the basis of the uncorrected document and did not re-open a procedural phase already terminated or a time limit already expired. In other words, a procedural loss of right only indirectly caused by the incorrect document would not be remedied by a later correction of the document pursuant to Rule 88 EPC. This principle also characterises the functional and essential difference between a correction under Rule 88 EPC on the one hand and restitutio in integrum pursuant to Article 122 EPC on the other hand.

2. Divisional applications

2.1 Retrospective application of the latest version of Rule 25(1) EPC

In **J 4/99** the Legal Board of Appeal held that the latest version of Rule 25(1) EPC, according to which the applicant may file a divisional application relating to any pending European patent application, could not be applied retrospectively. Rule 25(1) EPC entered into force on 2 January 2002.

l'admissibilité d'une rectification de désignations, et ce au plus tard à la date à laquelle la publication internationale est mentionnée dans le Bulletin européen des brevets. Dans l'affaire J 27/96 (non publiée au JO OEB), la chambre a conclu qu'une correction par adjonction d'une désignation ne signifiait pas, bien qu'elle prenne effet dès l'origine, que le demandeur est rétabli dans la phase de la procédure durant laquelle il peut choisir les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La chambre de recours juridique a insisté sur le fait que la correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure (point 3.2, dernier paragraphe).

La chambre a jugé que l'effet "rétroactif" d'une correction apportée au titre de la règle 88 CBE ne réside pas dans l'annulation des éléments antérieurs de la procédure, mais dans le seul fait que le document corrigé est considéré à compter de la date des corrections et pour la suite comme ayant été déposé dès l'origine dans la version corrigée. Les corrections visées à la règle 88 CBE n'invalident pas les effets des décisions déjà arrêtées à partir du document non corrigé et ne rouvrent pas de phase de la procédure déjà close ou de délai déjà expiré. En d'autres termes, une correction ultérieure du document selon la règle 88 CBE ne permet pas de remédier à la perte d'un droit qui, concernant la procédure, n'aurait découlé que de manière indirecte du document non corrigé. Ce principe caractérise également la différence fonctionnelle et fondamentale entre une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE d'un côté et une restitutio in integrum au sens de l'article 122 CBE de l'autre.

2. Demande divisionnaire

2.1 Application, avec effet rétroactif, de la dernière version de la règle 25(1) CBE

Dans la décision **J 4/99**, la chambre de recours juridique a estimé que la dernière version de la règle 25(1) CBE, aux termes de laquelle le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen, ne pouvait s'appliquer avec effet rétroactif. La règle 25(1) CBE est entrée en vigueur le 2 janvier 2002.

2.2 Identität des Anmelders

In **J 17/97** und **J 18/97** hatte der Vertreter die Hauptanmeldung im Namen von Int., Inc., die Teilanmeldung jedoch im Namen von S.medica eingereicht. Aufgrund der unterschiedlichen Identität der Anmelder hatte es die Eingangsstelle abgelehnt, die Teilanmeldung als solche zu behandeln. Mit ihren Entscheidungen wies die Juristische Beschwerdekammer den Berichtigungsantrag zurück, dem zufolge der in der Teilanmeldung genannte Anmeldername nach Regel 88 EPÜ durch den des Anmelders der Hauptanmeldung ersetzt werden sollte, weil der Anmelder nicht nachgewiesen habe, daß die Teilanmeldung irrtümlicherweise im Namen von S.medica anstatt in dem von Int., Inc. eingereicht worden sei. Regel 88 EPÜ dürfe nicht dazu benutzt werden, jemandem auf diese Weise die Verwirklichung einer Meinungsänderung oder einer Weiterentwicklung seiner Gedanken zu ermöglichen.

2.3 Gegenstand der Teilanmeldung

Nach Artikel 100 c) EPÜ kann gegen ein auf eine Teilanmeldung erteiltes Patent mit der Begründung Einspruch erhoben werden, daß sein Gegenstand "über den Inhalt der früheren Anmeldung" (der Hauptanmeldung) "in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Eine ähnliche Formulierung wird in Artikel 76 (1) und 123 (2) EPÜ gebraucht, die die Einführung neuer Sachverhalte im Prüfungsverfahren verhindern.

In **T 701/97** faßte die Kammer die in solchen Fällen anzuwendenden Grundsätze zusammen und stellte fest, daß ihnen der Gedanke zugrunde liege, 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 verhülfe, indem er für etwas Patentschutz erhält, das er am Tag der Anmeldung nicht ordnungsgemäß offenbart und vielleicht noch nicht einmal erfunden hatte, und der Rechtssicherheit für Dritte abträglich sein könnte, die sich auf den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung verlassen (G 1/93, ABI. EPA 1994, 541).

Die Kammer fügte hinzu, daß eine Änderung als Einbringen von Sachverhalten anzusehen sei, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen, wenn die Gesamtveränderung des Inhalts der Anmeldung dazu führt, daß der Fachmann

2.2 Identity of the applicant

In **J 17/97** and **J 18/97** the representative had filed the parent application in the name of Int. Inc., but the divisional application in the name of S.medica. Due to the different identities of the applicants, the Receiving Section had refused to treat the application as a divisional application. In its decisions, the Legal Board did not allow the request for correction to replace the name of the applicant of the divisional application with the name of the applicant of the parent application pursuant to Rule 88 EPC because the appellant had not proved that the divisional application had been filed in error by S.medica and should have been filed by Int. Inc. Rule 88 EPC may not be used to enable a person to give effect to a change of mind or to subsequent development of plans.

2.3 Subject-matter of divisional applications

According to Article 100(c) EPC, a patent granted on a divisional application may be opposed on the ground that its subject-matter extends "beyond the content of the earlier [parent] application as filed". Similar wording is used in Articles 76(1) and 123(2) EPC, which exclude the addition of new matter during examination.

In **T 701/97** the board summarised the principles to be applied in such cases and stated that the idea underlying these provisions was that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the original application, which would give him an unwarranted advantage by obtaining patent protection for something he had not properly disclosed and maybe not even invented at the filing date of the application, and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (G 1/93, OJ EPO 1994, 541).

The board stated that an amendment had to be regarded as introducing subject-matter extending beyond the content of the original application if the overall change in the content of the application resulted in the skilled person being presented with information which was not clearly and

2.2 Identité du demandeur

Le mandataire a déposé la demande principale au nom de Int. Inc., la demande divisionnaire étant toutefois au nom de S.medica. Les identités des demandeurs étant différentes, la section de dépôt a refusé de traiter la demande en tant que demande divisionnaire. Dans ses décisions **J 17/97** et **J 18/97**, la chambre juridique n'a pas fait droit à la requête en rectification au titre de la règle 88 CBE, visant à remplacer le nom du demandeur de la demande divisionnaire par le nom du demandeur de la demande principale, parce que le demandeur n'avait pas prouvé que la demande divisionnaire avait été déposée par erreur par S.medica, et qu'elle aurait dû l'être par Int. Inc. La règle 88 CBE ne peut pas être utilisée pour permettre à une personne de faire accepter un revirement de sa part ou une évolution de ses intentions.

2.3 Objet de la demande divisionnaire

Conformément à l'article 100c) CBE, un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire peut faire l'objet d'une opposition au motif que son objet "s'étend au-delà du contenu de la demande initiale" (principale), c'est-à-dire "la demande telle qu'elle a été déposée". Une formulation similaire est utilisée aux articles 76(1) et 123(2) CBE, qui excluent l'ajout d'un nouvel objet pendant la phase d'examen.

Dans la décision **T 701/97**, la chambre a résumé les principes applicables dans ce type d'affaires et déclaré que l'idée sous-jacente de ces dispositions est d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande initiale, ce qui lui procurerait un avantage injustifié du fait qu'il obtiendrait une protection par brevet pour un objet qu'il n'avait pas dûment divulgué, ni même peut-être inventé à la date de dépôt de la demande, et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale (G 1/93, JO OEB 1994, 541).

Une modification doit être considérée comme introduisant un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande initiale si l'ensemble du changement apporté au contenu de la demande a pour effet de confronter l'homme du métier à des informations qui n'avaient pas été présentées

Angaben erhält, die nicht unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Anmeldung hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die für den Fachmann vom Inhalt mit erfaßt waren (T 688/99, T 383/88). Die Kriterien für den Vergleich einer beanspruchten Erfindung mit dem Gegenstand, der in einem früheren, angeblich dieselbe Erfindung betreffenden Dokument offenbart ist, seien kürzlich in G 2/98 (ABI. EPA 2001, 413) erneut definiert worden.

Wenn, wie im Streitfall, ein unabhängiger Anspruch der Hauptanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch die Hinzufügung von Merkmalen geändert wurde, die den Schutzzumfang des Anspruchs einschränken und mehreren nicht eindeutig zusammenhängenden Teilen der ursprünglichen Anmeldung entnommen sind, reiche es nicht aus, daß alle hinzugefügten Merkmale für sich genommen in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart sind. Vielmehr müsse die entsprechende Merkmalskombination für den Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig aus diesem Dokument zu entnehmen sein. Mehrfache Einschränkungen, die zu einem bestimmten, aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht herleitbaren Gegenstand führen, seien daher nicht zulässig.

B. Prüfungsverfahren

1. Prüfungsantrag

In **J 4/00** vertrat die Kammer die Auffassung, daß die Entrichtung der Prüfungsgebühr allein für die Stellung eines Prüfungsantrags nach Artikel 94 EPÜ nicht ausreiche, sondern darüber hinaus eine schriftliche Erklärung des Anmelders oder seines Vertreters erforderlich sei, die an das Amt gerichtet ist und dort fristgerecht eingeht und in der der Anmelder seine Absicht bekundet, die Anmeldung prüfen zu lassen. Obwohl es sich dabei um ein von der Entrichtung der Prüfungsgebühr deutlich zu unterscheidendes Erfordernis handle, gebe es für den Prüfungsantrag keinen festgelegten Wortlaut und er könne mit einem Abbuchungsauftrag oder einer sonstigen Zahlungsanweisung in ein und demselben Dokument enthalten sein. Um unter den konkreten Umständen als Prüfungsantrag zu gelten, dürfe der dem Amt übermittelte Wortlaut keine andere Interpretation zulassen als die, daß der Anmelder damit dem Amt seine Absicht kundtun wollte, die Anmeldung gemäß Artikel 94 EPÜ prüfen zu lassen.

unambiguously presented in the original application, even when account was taken of matter which was implicit to a person skilled in the art (T 688/99, T 383/88). The criteria to be used when comparing a claimed invention to the subject-matter disclosed in an earlier document allegedly disclosing the same invention had recently been defined again in G 2/98 (OJ EPO 2001, 413).

Where, as in the case in suit, an independent claim present in the parent application as originally filed had been amended by addition of features restricting the scope of the claim and taken from a number of parts of the original application which were not clearly related, it was not sufficient that all the individual added features were disclosed in the original application. Rather, the combination of features in question had to be clearly and unambiguously derivable from the document by a skilled person using common general knowledge. Hence multiple limitations generating specific subject-matter not derivable from the original application could not be allowed.

B. Examination procedure

1. Request for examination

In **J 4/00** the board held that a request for examination under Article 94 EPC required, over and above payment of the examination fee, that the underlying intention of an applicant that his application should proceed to examination was manifested in a written statement made by the applicant or his representative addressed to the Office and received there in time. While this requirement was quite distinct from that of payment of the examination fee, there was no prescribed form of words for a request for examination which could be contained in the same document as a debit order or other payment instruction. To qualify as a request for examination, in the circumstances of the case the only reasonable interpretation of the text filed with the Office had to be that the applicant thereby wanted to inform the Office that he wished to have the application examined pursuant to Article 94 EPC.

de façon claire et non ambiguë dans la demande initiale, même en tenant compte d'éléments implicites pour l'homme du métier (T 688/99, T 383/88). La chambre a déclaré que les critères à appliquer pour comparer une invention revendiquée à l'objet divulgué dans un document antérieur divulguant soi-disant la même invention ont récemment été à nouveau définis dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413).

Si, comme en l'espèce, une revendication indépendante figurant dans la demande principale telle que déposée initialement a été modifiée par l'ajout de caractéristiques limitant l'étendue de la revendication et tirées d'un certain nombre de parties de la demande initiale qui ne sont pas clairement liées, le fait que chaque caractéristique ajoutée a été divulguée dans la demande initiale n'est pas suffisant. Au contraire, un homme du métier utilisant ses connaissances générales doit pouvoir déduire clairement et sans ambiguïté du document la combinaison des caractéristiques en question. Par conséquent, les limitations multiples conduisant à un objet spécifique non déductible de la demande initiale ne peuvent être admises.

B. Procédure d'examen

1. Requête en examen

Dans la décision **J 4/00**, la chambre a considéré qu'une requête en examen au titre de l'article 94 CBE nécessite, au-delà du paiement de la taxe d'examen, que le demandeur manifeste son intention de voir sa demande passer au stade de l'examen dans une déclaration écrite émanant de lui-même ou de son mandataire et adressée à l'Office où elle devra parvenir en temps voulu. Bien que cette exigence soit tout à fait distincte de celle du paiement de la taxe d'examen, il n'existe aucune forme prescrite concernant les termes à utiliser pour une requête en examen, laquelle peut figurer dans le même document qu'un ordre de débit ou toute autre instruction de paiement. Pour que le texte déposé à l'Office puisse être considéré comme une requête en examen, la seule interprétation raisonnable de ce texte doit être en l'espèce que le demandeur voulait informer l'Office qu'il souhaitait que sa demande soit examinée conformément à l'article 94 CBE.

2. Sachprüfung – Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ

In **T 587/02** hatte der Anmelder (Beschwerdeführer) Beschwerde mit der Begründung eingelegt, daß die angefochtene Entscheidung seinen Anspruch auf rechtliches Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) verletze, da erst in der Entscheidung, die Anmeldung zurückzuweisen, ein begründeter Einwand nach dem EPÜ erhoben wurde.

Die Kammer stellte hierzu fest, daß in T 275/99 die Auffassung vertreten wurde, daß Artikel 113 (1) EPÜ entsprochen werden könne, indem ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht durch einen entsprechenden Hinweis in eine amtliche Mitteilung einer Prüfungsabteilung einbezogen werde; daher spreche nichts dagegen, einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zu zitieren, der von einer anderen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde als dem EPA erstellt wurde, solange er im Sinne der Regel 51 (3) EPÜ begründet sei und in seiner Wortwahl dem EPÜ entspreche. Bei einem Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erfordere dies eine logische Argumentation, die für den Anmelder nachvollziehbar und gegebenenfalls widerlegbar ist.

Die Kammer stellte fest, daß in der Mitteilung, die der Entscheidung vorausgegangen war, auf den vom USPTO erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht verwiesen worden sei, und erachtete es für notwendig, seinen Wortlaut dahingehend zu prüfen, ob die Einwände, die zur Zurückweisung geführt hatten, und ihre Grundlagen im EPÜ erkennbar seien. Sie verneinte dies. Die Zurückweisung der Anmeldung nach nur einem Arbeitsgang lasse vermuten, daß der Anmelder sich nicht wirklich bemüht habe, auf die Einwände der Prüfungsabteilung einzugehen (s. Richtlinien C-VI, 2.5 und T 802/97). Das sei hier jedoch ganz offensichtlich nicht der Fall, denn der Anmelder habe die Ansprüche 1 bis 11 gestrichen und Argumente vorgebracht, obwohl kein Tatbestand glaubhaft gemacht worden war, auf den er hätte eingehen müssen.

2. Substantive examination of the application – issuance of a further communication under Article 113(1) EPC

In **T 587/02** the applicant (appellant) had appealed on the ground that the impugned decision violated the right to be heard (Article 113(1) EPC) because the first substantiated objection under the EPC was contained in the decision to refuse the application.

The board observed that in T 275/99 it had been held that Article 113(1) EPC could be met by the incorporation, by way of reference, of an IPER in an official communication from an examining division, and it found no objection to citing an IPER from an International Preliminary Examining Authority other than the EPO, provided that it constituted a reasoned statement as required by Rule 51(3) EPC, using language corresponding to that of the EPC; in the case of an inventive step objection that would require a logical chain of reasoning which could be understood and, if appropriate, answered by the applicant.

The board noted that the communication preceding the decision drew attention to the IPER drawn up by the USPTO and found it necessary to consider the wording of the IPER to see whether the objections giving rise to refusal and their basis in the EPC could be identified. In the board's view the IPER failed to meet this test, and it also observed that the refusal of the application after one action implied that the appellant had made no real effort to deal with the examining division's objections (see Guidelines, Part C, Chapter VI, paragraph 2.5, and decision T 802/97). Given that the appellant had deleted claims 1 to 11 and had presented arguments even though no clear case to be answered had been made, that was patently not the case.

2. Examen quant au fond de la demande – Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE

Dans la décision **T 587/02**, le demandeur (requérant) a formé un recours au motif que la décision attaquée contrevenait au droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 113(1) CBE, parce que la première objection fondée au titre de la CBE figurait dans la décision de rejet de la demande.

La chambre a fait observer que dans la décision T 275/99, il avait été considéré que les exigences de l'article 113(1) CBE pouvaient être remplies si un IPER était inclus par le biais d'une référence dans une notification officielle de la division d'examen, et n'a vu aucune objection à la citation d'un IPER établi par une administration chargée de l'examen préliminaire international autre que l'OEB, à condition que ce rapport soit motivé comme l'exige la règle 51(3) CBE, et qu'il utilise une terminologie correspondant à celle de la CBE ; dans le cas d'une objection quant à l'activité inventive, cela nécessiterait un raisonnement logique qui puisse être compris par le demandeur et auquel il puisse répondre le cas échéant.

La chambre a fait remarquer que la notification précédant la décision attirait l'attention sur l'IPER établi par l'USPTO, et a jugé nécessaire d'examiner le texte de cet IPER, afin de déterminer s'il permettait d'identifier les objections donnant lieu au rejet ainsi que leur fondement dans la CBE. La chambre a jugé que l'IPER ne permettait pas cette identification et a aussi fait observer que le rejet de la demande après une seule action signifiait que le requérant n'avait pas fait de réel effort pour répondre aux objections de la division d'examen (cf. Directives, partie C, Chapitre VI, point 2.5 et décision T 802/97). Or, cela n'était manifestement pas le cas étant donné que le requérant avait supprimé les revendications 1 à 11 et présenté des arguments, même s'il ne lui avait pas été clairement indiqué à quelles objections il devait répondre.

C. Einspruchsverfahren**1. Zulässigkeit des Einspruchs****1.1 Zuständigkeit für die Entscheidung**

In ihrer Stellungnahme **G 1/02** (ABI. EPA, 2003, 165) beschäftigte sich die Große Beschwerdekammer mit der Frage, ob ein Formalsachbearbeiter dafür zuständig ist, über die Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Einspruchsgebühr zu entscheiden.

In den Entscheidungen T 295/01 (ABI. EPA 2002, 251) und T 1062/99 zugrunde liegenden Fällen war die Einspruchsgebühr nicht innerhalb der in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegten Frist entrichtet worden. Die jeweils angefochtene Entscheidung wurde in beiden Fällen jeweils vom Formalsachbearbeiter getroffen.

In der Entscheidung T 295/01 vertrat die Beschwerdekammer 3.3.4 die Ansicht, daß die Bestimmung unter Nummer 6 der Mitteilung des Vizepräsidenten der Generaldirektion 2 vom 28. April 1999 "über die Wahrnehmung einzelner den Einspruchsabteilungen des EPA obliegender Geschäfte durch Formalsachbearbeiter" (ABI. EPA 1999, 506, nachstehend "Mitteilung vom 28. April 1999") mit den übergeordneten Regeln 9 (3) und 56 (1) EPÜ kollidiere. Sie stellte daher fest, daß die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unzulässigkeit des Einspruchs bei der Einspruchsabteilung liege und nicht auf einen Formalsachbearbeiter übertragen werden könne.

In der Entscheidung T 1062/99 führte die Kammer hingegen aus, daß es keine Rolle spiele, daß die angefochtene Entscheidung im Namen der Einspruchsabteilung vom Formalsachbearbeiter erlassen worden sei. Sie betrachtete die Bestimmungen der Mitteilung vom 28. April 1999, deren Wirksamkeit sie nicht in Frage stellte, als Rechtsgrundlage für diese Befugnisübertragung.

Unter Hinweis auf die voneinander abweichenden Entscheidungen hat der Präsident des EPA die Große Beschwerdekammer mit der Frage befaßt, ob die Bestimmungen unter Nummer 6 und Nummer 4 der Mitteilung vom 28. April 1999 gegen übergeordnete Vorschriften verstoßen (s. ABI. EPA 2002, 466).

Die Große Beschwerdekammer stellte fest, daß die Bestimmungen der Mitteilungen des Vizepräsidenten GD 2 auf der Grundlage der Regel 9 (3) EPÜ, mit denen Formalsachbearbeitern Geschäfte übertragen werden, die den Prüfungs- bzw.

C. Opposition procedure**1. Admissibility of opposition****1.1 Competence to decide**

In **G 1/02** (OJ EPO 2003, 165) the Enlarged Board of Appeal considered whether a formalities officer was competent to decide on the consequences of late payment of the opposition fee.

In the cases ruled on in T 295/01 (OJ EPO 2002, 251) and T 1062/99, the opposition fee had not been paid within the time limit laid down in Article 99(1) EPC. In each case the contested decision had been taken by a formalities officer.

In T 295/01, Board of Appeal 3.3.4 held that point 6 of the notice of the Vice-President DG 2, dated 28 April 1999, concerning the entrustment to formalities officers of certain duties normally the responsibility of the opposition division (OJ EPO 1999, 506), hereinafter referred to as "the notice of 28 April 1999", conflicted with provisions of a higher level, ie Rules 9(3) and 56(1) EPC. It therefore found that competence to decide on the inadmissibility of the notice of opposition lay with the opposition division and could not be entrusted to a formalities officer.

The board in T 1062/99, on the other hand, ruled that it made no difference that the contested decision had been taken by the formalities officer on the opposition division's behalf. It saw the provisions of the notice of 28 April 1999, the validity of which it did not question, as providing the legal basis for this delegation of powers.

Taking the view that the two boards' decisions were divergent, the President asked the Enlarged Board of Appeal to consider whether points 4 and 6 of the notice of 28 April 1999 conflicted with provisions of a higher level (see OJ EPO 2002, 466).

The Enlarged Board found that the provisions of the notices of the Vice-President DG 2 were valid on the basis of Rule 9(3) EPC, under which formalities officers could be entrusted with duties falling to the examining and opposition divisions

C. Procédure d'opposition**1. Recevabilité de l'opposition****1.1 Compétence pour statuer**

Dans son avis **G 1/02** (JO OEB 2003, 165), la Grande Chambre de recours a examiné si un agent des formalités a compétence pour statuer sur les conséquences du défaut de paiement dans les délais de la taxe d'opposition.

Dans les affaires réglées par les décisions T 295/01 (JO OEB 2002, 251) et T 1062/99, la taxe d'opposition n'avait pas été acquittée dans le délai prévu à l'article 99(1) CBE. Dans les deux cas, la décision contestée avait été prise par l'agent des formalités.

Dans la décision T 295/01, la chambre 3.3.4 a estimé que les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 et "visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB" (JO OEB 1999, 506, ci-après dénommé "communiqué du 28 avril 1999") étaient en conflit avec les dispositions hiérarchiquement supérieures des règles 9(3) et 56(1) CBE. Elle en a donc conclu que la compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition appartenait à la division d'opposition et ne pouvait donc pas être confiée à un agent des formalités.

A l'inverse, la chambre a estimé dans la décision T 1062/99 qu'il importait peu que la décision contestée ait été prise par l'agent des formalités agissant au nom de la division d'opposition. Elle a considéré que les dispositions du communiqué du 28 avril 1999, dont elle n'a pas contesté la validité, servaient de base légale à cette délégation de pouvoir.

Considérant que ces décisions étaient divergentes, le Président de l'OEB a saisi la Grande Chambre de recours de la question de savoir si les dispositions figurant au point 6 et au point 4 du communiqué du 28 avril 1999 étaient contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures (cf. JO OEB 2002, 466).

La Grande Chambre de recours a jugé valables les dispositions des communiqués pris par le Vice-Président DG 2 sur le fondement des dispositions de la règle 9(3) CBE déléguant à des agents des formalités des tâches incombant normalement

Einspruchsabteilungen obliegen und die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, wirksam sind. Sie kam daher zu dem Ergebnis, dass die Bestimmungen unter den Nummern 4 und 6 der Mitteilung vom 28. April 1999 nicht gegen übergeordnete Vorschriften verstoßen.

1.2 Formerfordernisse für einen Einspruch

Nach Regel 55 b) EPÜ muß die Einspruchsschrift unter anderem die Nummer des Patents, die Bezeichnung des Inhabers und der Erfindung enthalten. In den vorliegenden Fällen **T 335/00** und **T 336/00** wurden die Anforderungen nach Regel 55 b) EPÜ nicht wörtlich erfüllt. So fehlte z. B. die Bezeichnung der Erfindung, und der Einspruch war gegen die Anmeldung gerichtet. Die Kammer hielt den Einspruch dennoch für zulässig, da das angegriffene Patent eindeutig und ohne besondere Schwierigkeit aufgrund der angegebenen Veröffentlichungsnummer identifizierbar war. Auch der Irrtum, gegen eine Anmeldung einzusprechen, bzw. das Weglassen der Bezeichnung hielt die Kammer für nicht so schwerwiegend, daß der Einspruch unzulässig gewesen wäre.

1.3 Teilweise Zulässigkeit

In **T 653/99** war die Einspruchsabteilung zu dem Schluß gelangt, daß die vom Einsprechenden nach Artikel 100 b) EPÜ vorgebrachten Argumente nicht die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ erfüllten und der Einspruch somit **teilweise**, nämlich soweit er den Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPÜ betreffe, unzulässig sei. Die Kammer vertrat jedoch die Auffassung, daß es im EPÜ keine Grundlage für die teilweise Zulässigkeit eines Einspruchs gebe. Das Konzept der "Unzulässigkeit" könne nur auf die Einspruchsschrift als Ganzes angewendet werden. Erfülle einer der Einspruchsgründe die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ, so reiche das aus, damit der Einspruch insgesamt zulässig sei (s. auch **T 212/97** und **T 65/00**).

1.4 Vorbenutzung als Einspruchsgrund

In **T 241/99** hatte die Beschwerdekammer die Frage zu beantworten, ob bei einem behaupteten Verkauf an eine kleine geschlossene Kundengruppe die Angabe der Käufer in der Form "Kunden X, Y, Z ..." ausreiche. Die Kammer verwies auf die Rechtsprechung, wonach ein einziger bewiesener Verkauf ohne Verpflichtung

and involving no technical or legal difficulties. It therefore concluded that points 4 and 6 of the notice of 28 April 1999 did not conflict with provisions of a higher level.

1.2 Formal requirements for an opposition

Under Rule 55(b) EPC, the notice of opposition must inter alia contain the number of the patent, the name of the proprietor and the title of the invention. In **T 335/00** and **T 336/00** the Rule 55(b) EPC requirements were not strictly fulfilled. Among other things, the title of the invention was missing, and the opposition was directed to the application. The board nonetheless deemed the opposition admissible because the contested patent was identifiable uniquely and fairly easily on the basis of the specified publication number. Even the mistake of opposing an application and the omission of the title did not seem serious enough to the board to make the opposition inadmissible.

1.3 Partial admissibility

In **T 653/99** the opposition division had concluded that the arguments put forward by the opponent under Article 100(b) EPC did not comply with the requirements of Rule 55(c) EPC and thus that the opposition was **partially** inadmissible, ie that it was inadmissible insofar as the ground of appeal under Article 100(b) EPC was concerned. The board, however, held that nowhere in the EPC was there any basis for the concept of partial admissibility of oppositions. The concept of "inadmissibility" was only applicable to the notice of opposition as a whole. The fulfilment of the requirements of Rule 55(c) EPC in respect of one of the grounds of opposition was enough to render the opposition as a whole admissible (see also **T 212/97** and **T 65/00**).

1.4 Oppositions based on public prior use

The issue the board had to resolve in **T 241/99** was whether, in the event of a purported sale to a small closed group of customers, it was sufficient to indicate the buyers in the form "customers X, Y, Z..." The board referred to case law under which a single proven sale without obligation to maintain secrecy was sufficient to

aux divisions d'examen ou aux divisions d'opposition et ne présentant aucune difficulté technique ou juridique particulière. Aussi en a-t-elle conclu que les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du 28 avril 1999 ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

1.2 Conditions de forme de l'opposition

Aux termes de la règle 55 b) CBE, l'acte d'opposition doit comporter, entre autres, le numéro du brevet, la désignation de son titulaire et le titre de l'invention. Dans les affaires **T 335/00** et **T 336/00**, les exigences prévues à la règle 55 b) CBE n'avaient pas été remplies à la lettre. Le titre de l'invention faisait notamment défaut, et l'opposition était dirigée contre la demande. La chambre a jugé que l'opposition était toutefois recevable, puisque le brevet attaqué pouvait être identifié clairement et sans difficulté particulière à partir du numéro de publication indiqué. De même, la chambre a estimé que l'erreur consistant à diriger l'opposition contre une demande, ou à omettre le titre de l'invention, n'était pas grave au point de rendre l'opposition irrecevable.

1.3 Recevabilité partielle

Dans l'affaire **T 653/99**, la division d'opposition est arrivée à la conclusion que les arguments avancés par l'opposant au titre de l'article 100 b) CBE ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 55 c) CBE, et que l'opposition était donc **partiellement** irrecevable, autrement dit, qu'elle était irrecevable s'agissant du motif visé à l'article 100 b) CBE. La chambre a néanmoins considéré que la CBE ne contient aucune disposition qui puisse fonder le concept de recevabilité partielle des oppositions. Le concept d'"irrecevabilité" n'est applicable qu'à l'acte d'opposition dans son ensemble. Le fait que les conditions de la règle 55 c) CBE soient remplies eu égard à l'un des motifs d'opposition suffit pour rendre l'opposition recevable dans son ensemble (cf. également **T 212/97** et **T 65/00**).

1.4 Opposition fondée sur un usage antérieur public

Dans la décision **T 241/99**, la chambre de recours devait se prononcer sur la question de savoir si, dans le cas d'une prétendue vente à un petit cercle fermé de clients, l'indication des acheteurs sous la forme "clients X, Y, Z..." était suffisante. La chambre s'est référée à la jurisprudence selon laquelle une seule vente prouvée

tung zur Geheimhaltung reiche, um den verkauften Gegenstand im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (T 482/89, ABI. EPA 1992, 646). In einem solchen Fall seien die Erfordernisse der Regel 55 c) EPÜ jedoch nur dann erfüllt, wenn innerhalb der Einspruchsfrist der Name und die Anschrift des einzigen Käufers genannt würden. Die Kammer wertete daher die im Computerausdruck enthaltene verschlüsselte Angabe der Kunden (Liste von Kundennummern) nicht als Angabe zu deren Identität.

Die Kammer war weiterhin der Ansicht, daß auch das Angebot zweier Zeugen zum Beweis der Richtigkeit des Computerausdrucks nur in Aussicht stelle, daß diese zu den Umständen der Erstellung des Computerausdrucks aussagen könnten. Da im Interesse der Rechtssicherheit die Zulässigkeit eines Einspruchs aufgrund der Aktenlage am Ende der neunmonatigen Einspruchsfrist entscheidbar sein soll, dürfe dem Patentinhaber bzw. der Einspruchsabteilung nicht zugemutet werden, daß ein angebotener Zeuge erst vernommen werden muß, um herauszufinden, ob er aus eigenem Wissen überhaupt etwas zu den Verkaufsumständen aussagen kann, die die öffentliche Zugänglichkeit begründen sollen. Die Kammer verwarf daher den Einspruch als unzulässig.

2. Kostenverteilung

In **T 1059/98** erklärte die Kammer in Bezug auf den Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenverteilung, daß er vor der Einspruchsabteilung keine Verteilung der Kosten für die erstinstanzliche mündliche Verhandlung beantragt habe, und die Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung ein solches Vorgehen ebenso wenig erwogen oder beschlossen habe. Nach Artikel 21 (1) EPÜ könne eine Beschwerdekammer aber nur Beschwerden gegen Entscheidungen der erstinstanzlichen Organe des EPA prüfen. Im vorliegenden Fall bedeute das ganz klar, daß die Kammer einen Antrag auf Verteilung der für die mündliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung angefallenen Kosten nicht prüfen oder entscheiden könne, wenn dieser Antrag erstmalig im Verfahren vor der Beschwerdekammer gestellt werde und die erste Instanz daher nicht darüber entschieden habe. Die Kammer sei somit nicht befugt, diesen Antrag zu prüfen und über ihn zu entscheiden. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Kostenverteilung wurde deshalb zurückgewiesen.

render the article sold available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC (T 482/89, OJ EPO 1992, 646). In such cases, however, the requirements of Rule 55(c) EPC were met only if the name and address of the sole buyer were indicated within the opposition period. The board therefore did not consider the encoded customer details in the computer printout (list of customer numbers) to be an indication of the customers' identity.

The board further deemed that even the two witnesses called to prove the correctness of the computer printout were only likely to be able to say something about the circumstances in which it was generated. As, in the interests of legal certainty, it had to be possible to decide on the admissibility of an opposition on the basis of the file as it stood at the end of the nine-month opposition period, it was too much to ask of the patent proprietor and the opposition division that a called witness had to be heard first in order to find out whether he personally knew anything at all about the circumstances of the sale that might be evidence of availability to the public. The board therefore dismissed the opposition as inadmissible.

2. Apportionment of costs

In **T 1059/98**, with regard to the respondent's request for apportionment of costs, the board stated that no request had been made before the opposition division for apportionment of the costs incurred in connection with the oral proceedings held before that first instance, and the opposition division had not considered and decided upon such matter in the decision under appeal. Article 21(1) EPC provided that a board of appeal could only examine appeals from decisions of EPO first-instance departments. That clearly meant, in the circumstances of the case, that the board could not examine and decide upon a request for apportionment of costs incurred as a result of oral proceedings before the opposition division if that request was presented for the first time before the board of appeal and thus no decision had been taken on it by the first instance. Thus the board was not competent to consider and decide upon this request, so the respondent's request for apportionment of costs was rejected.

sans engagement de confidentialité suffit pour rendre l'objet vendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE (T 482/89, JO OEB 1992, 646). Dans ce cas, les exigences de la règle 55 c) CBE ne sont toutefois remplies que si le nom et l'adresse de l'unique acheteur sont cités avant l'expiration du délai d'opposition. C'est pourquoi la chambre a considéré que le chiffrage des clients sur le listing informatique (liste de numéros de clients) ne constituait pas une indication de l'identité de ces clients.

La chambre a en outre estimé que même la proposition d'audition de deux témoins pour prouver l'exactitude du listing informatique suggère uniquement que ces témoins pourraient faire une déposition concernant les circonstances dans lesquelles le listing informatique a été établi. Etant donné qu'il convient, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de décider de la recevabilité d'une opposition sur la base du dossier au terme du délai d'opposition de neuf mois, l'on ne peut pas demander au titulaire du brevet ou à la division d'opposition d'attendre qu'un témoin proposé soit d'abord entendu, pour déterminer si les éléments dont il a connaissance lui permettent de faire une déposition sur les circonstances de la vente susceptible de démontrer que l'objet était accessible au public. La chambre a dès lors rejeté l'opposition pour irrecevabilité.

2. Répartition des frais de procédure

Dans la décision **T 1059/98**, la chambre a déclaré, concernant la requête en répartition des frais formulée par l'intimé, que la division d'opposition n'avait reçu aucune demande de répartition des frais encourus pour la procédure orale tenue devant cette première instance, et que la division d'opposition n'avait pas non plus examiné ni tranché cette question dans la décision faisant l'objet du recours. L'article 21(1) CBE prévoit qu'une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions des premières instances de l'OEB. Cela signifie clairement que dans les circonstances de l'espèce, la chambre ne pouvait pas examiner ni trancher une requête en répartition des frais encourus à la suite de la procédure orale devant la division d'opposition, si cette requête était présentée pour la première fois devant la chambre de recours, et qu'aucune décision n'avait donc été prise à ce propos par la première instance. Par conséquent, la chambre ne pouvait pas examiner cette requête et statuer à son propos. La requête de l'intimé en répartition des frais a donc été rejetée.

D. Beschwerdeverfahren**1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten****1.1 Beitritt***1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts*

In **T 694/01** (ABI. EPA 2003, 250) entschied die Kammer, daß ein Beitritt vom Umfang der Anhängigkeit eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens abhängig sei. Habe eine Kammer entschieden, daß ein Patent auf der Grundlage eines bestimmten Anspruchssatzes und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten ist, so könne eine Partei, die dem anschließenden Beschwerdeverfahren beitrifft, in dem es nur noch um die Anpassung der Beschreibung geht, die Rechtskraft der vorangegangenen Entscheidung der Beschwerdekammer unabhängig davon, ob ein neuer Einspruchsgrund eingeführt wird, nicht anfechten.

In **T 1038/00** erklärte ein Einsprechender, der keine Beschwerde eingelegt hatte, seinen Beitritt gemäß Artikel 105 EPÜ (andere Einsprechende und der Patentinhaber hatten Beschwerde eingelegt). Die Kammer verwies darauf, daß nach Artikel 105 EPÜ nur Dritte, gegen die wegen einer Patentverletzung Klage erhoben wurde, einem Verfahren beitreten können. Als durch die angefochtene Entscheidung beschwerte Partei hätte der Einsprechende Beschwerde einlegen können, was er aber innerhalb der Frist nach Artikel 108 EPÜ nicht tat. Nach Maßgabe des Artikels 107 EPÜ gehörte er in jedem Fall zu den am Beschwerdeverfahren Beteiligten. Da er also bereits Verfahrensbeteiligter war, erfülle er nicht das für Dritte geltende Erfordernis. Lasse ein Beteiligter sein Recht, Beschwerde einzulegen, verfallen, so könne er nicht Artikel 105 EPÜ benutzen, um eine zweite Gelegenheit zu erhalten, denn dieser Artikel diene dazu, denjenigen, gegen die Klage wegen der Verletzung desselben Patents erhoben worden ist, die Möglichkeit zu geben, in einem bereits anhängigen Einspruchsverfahren erstmalig eigene Nichtigkeitsgründe vorzubringen, nicht aber dazu, den Status eines bereits am Verfahren Beteiligten zu ändern, der schon Gelegenheit zu einem solchen Vorbringen hatte. Die Kammer entschied daher, daß der von dem Einsprechenden angestrebte Beitritt durch Artikel 105 EPÜ nicht gestützt werde, da ein bereits am Verfahren Beteiligter nicht beitreten könne.

D. Appeal procedure**1. Procedural status of the parties****1.1 Intervention***1.1.1 Admissibility of intervention*

In **T 694/01** (OJ EPO 2003, 250) the board held that an intervention was dependent on the extent to which opposition/appeal proceedings were still pending. It further held that where a board had decided to maintain a patent on the basis of a given set of claims and a description to be adapted to them, in subsequent appeal proceedings confined to the issue of the adaptation of the description the intervener could not challenge the res judicata effect of the previous board of appeal decision by introducing a new ground for opposition.

In **T 1038/00** an opponent who had not filed an appeal filed an intervention under Article 105 EPC (other opponents and the patentee had filed appeals). The board pointed out that Article 105 EPC only allowed third parties sued for infringement a right to intervene. As a party adversely affected by the decision under appeal, the opponent could have appealed, but did not do so within the time limit laid down in Article 108 EPC. Pursuant to Article 107 EPC, the opponent was in any event a party as of right to the pending appeals. As it was already a party, it did not fulfil the requirement of being a third party. If a party neglected its right to file an appeal, Article 105 EPC could not be used to give it a second chance, the purpose of the article being to allow those sued for infringement of the same patent to put forward for the first time their own arguments for invalidity in an opposition already pending, not to alter the status of an existing party who had already had the opportunity to put such arguments. The board thus held that the purported intervention by the opponent had no basis under Article 105 EPC, as an existing party could not intervene.

D. Procédure de recours**1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours****1.1 Intervention***1.1.1 Recevabilité de l'intervention*

Dans la décision **T 694/01** (JO OEB 2003, 250), la chambre a considéré qu'une intervention dépend de la mesure dans laquelle la procédure de recours sur opposition est encore en instance. Elle a en outre estimé que lorsqu'une chambre a décidé de maintenir le brevet sur la base d'un jeu donné de revendications et d'une description à adapter en conséquence, une partie qui intervient dans une procédure de recours ultérieure ayant uniquement pour objet la question de l'adaptation de la description ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure de la chambre en introduisant un nouveau motif d'opposition.

Dans la décision **T 1038/00**, un opposant qui n'avait pas formé de recours a présenté une déclaration d'intervention au titre de l'article 105 CBE (d'autres opposants ainsi que le titulaire du brevet avaient formé des recours). La chambre a indiqué que selon l'article 105 CBE, seuls les tiers contre lesquels une action en contrefaçon a été introduite ont le droit d'intervenir. En tant que partie lésée par la décision attaquée, l'opposant aurait pu former un recours, mais il ne l'a pas fait dans le délai prévu à l'article 108 CBE. Conformément à l'article 107 CBE, l'opposant était de toute façon partie de droit à la procédure de recours en instance. Etant donné qu'il était déjà partie à la procédure, il ne réunissait pas les conditions pour avoir la qualité de tiers. Si une partie n'a pas exercé son droit de former un recours, l'article 105 CBE ne peut être utilisé pour lui donner une seconde chance, cet article ayant pour but de permettre aux tiers à l'encontre desquels une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite de présenter pour la première fois, pendant le déroulement d'une procédure d'opposition, leurs propres arguments contre le maintien du brevet, et non de modifier le statut d'une partie existante, qui avait déjà eu l'occasion d'avancer de tels arguments. La chambre a ainsi considéré que la prétendue intervention de l'opposant n'avait aucun fondement selon l'article 105 CBE, puisqu'une partie à la procédure ne peut pas intervenir.

2. Prüfungsumfang

2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"

Bei alleiniger Beschwerde der Patentinhaberin gegen eine Entscheidung, mit der das Patent nur für einen Teil der benannten Vertragsstaaten in geänderter Fassung aufrechterhalten wurde, ist die Kammer befugt, für die anderen Vertragsstaaten zu prüfen und zu entscheiden, ob die von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des Patents neu und erfinderisch ist. Die Zurückweisung der Beschwerde im Falle der Verneinung würde nicht gegen das Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) verstoßen (T 92/01).

2.2 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist als unverzichtbare verfahrensrechtliche Voraussetzung jeder sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium, also auch in anschließenden Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prüfen (T 240/99).

Im Fall T 667/99 trug die Einsprechende vor, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei teilweise der Beschreibung entnommen und deshalb nicht ausreichend offenbart. Jedoch hatte sie nicht angegeben, um welchen Teil des Patentgegenstands es dabei gehen solle.

Nach Ansicht der Kammer konnte eine solche unbelegte, bloße Vermutung nicht unter die Angabe von Einspruchsgründen gemäß Artikel 100 a) bis c) EPÜ subsumiert werden. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sei es einer Kammer verwehrt, in der Beschwerde Einspruchsgründe zuzulassen, die im Einspruch nicht genannt waren. Da der Einspruchsgrund des Artikels 100 c) EPÜ im Einspruch nicht angegeben worden war, und auch die Einspruchsabteilung keinen Anlaß gesehen hatte, sich mit diesem Grund zu befassen, mußte die Zulassung des Einspruchsgrunds nach Artikel 100 c) EPÜ abgelehnt werden.

2.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse

2.3.1 Inter-partes-Verfahren

In T 131/01 (ABI. EPA 2003, 115) erklärte die Kammer, daß, wenn gegen ein Patent gemäß Arti-

2. Extent of scrutiny

2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius

If the patentee is sole appellant against a decision maintaining his patent in amended form in respect of only some of the designated contracting states, the board is authorised to consider and decide in respect of the other contracting states whether the patent as maintained by the opposition division is new and inventive. If it is not, rejection of the appeal would not be in breach of the ban on reformatio in peius (T 92/01).

2.2 Subject-matter under examination in opposition appeal proceedings

The admissibility of the opposition, being an indispensable procedural requirement for any substantive examination of the opposition submissions, must be checked ex officio in every phase, including any ensuing appeal proceedings (T 240/99).

In T 667/99 the opponent had argued that the subject-matter of the patent in suit was in part taken from the description and had therefore not been sufficiently disclosed; but it had not indicated which part of the subject-matter was supposed to be involved.

In the board's view, a mere unsubstantiated conjecture of that nature could not be subsumed in the statement of grounds of opposition under Article 100(a) to (c) EPC. According to established board case law, a board was not allowed at the appeal stage to admit grounds of opposition which had not been cited in the opposition. As the ground under Article 100(c) EPC had not been cited in the opposition, and as the opposition division had seen no reason to consider it, admission of the ground of opposition under Article 100(c) EPC had to be rejected.

2.3 Patentability requirements under examination

2.3.1 In opposition appeal proceedings

In T 131/01 (OJ EPO 2003, 115) the board held that in a case where a patent had been opposed under

2. Etendue de l'examen

2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius

Si un recours unique a été formé par le titulaire du brevet contre une décision par laquelle le brevet est maintenu dans une forme modifiée pour une partie seulement des Etats contractants désignés, la chambre est compétente pour examiner et trancher, en ce qui concerne les autres Etats contractants, la question de savoir si le brevet, dans sa version telle que maintenue par la division d'opposition, est nouveau et inventif. En cas de réponse négative, le rejet du recours n'irait pas à l'encontre de l'interdiction d'aggraver le sort du requérant (reformatio in peius) (T 92/01).

2.2 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition

La recevabilité de l'opposition, exigence de procédure indispensable pour l'examen quant au fond des moyens invoqués pendant l'opposition, doit être vérifiée d'office à chaque étape, y compris lors de toute procédure de recours qui lui fait suite (T 240/99).

Dans l'affaire T 667/99, l'opposant a fait valoir que l'objet du brevet attaqué avait été partiellement emprunté à la description, et qu'il n'avait donc pas été suffisamment divulgué. L'opposant n'a pas indiqué cependant de quelle partie de l'objet du brevet il s'agissait.

De l'avis de la chambre, une simple supposition non attestée ne saurait être considérée comme l'indication de motifs d'opposition tels que prévus à l'article 100 a) à c) CBE. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, une chambre n'est pas autorisée à admettre, dans la procédure de recours, des motifs d'opposition qui n'avaient pas été cités pendant l'opposition. Etant donné que le motif d'opposition visé à l'article 100 c) CBE n'avait pas été indiqué au stade de l'opposition et que la division d'opposition n'avait pas non plus jugé utile d'examiner ce motif, le motif d'opposition prévu à l'article 100 c) CBE a dû être rejeté pour irrecevabilité.

2.3 Examen des conditions de brevetabilité

2.3.1 Procédure de recours sur opposition

Dans la décision T 131/01 (JO 2003, 115), la chambre a considéré que si un brevet a fait l'objet d'une opposi-

kel 100 a) EPÜ wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber einem Dokument des Stands der Technik Einspruch eingelegt und der Einwand der mangelnden Neuheit gemäß Regel 55 c) EPÜ begründet worden sei, eine gesonderte Begründung des Einwands der mangelnden erfinderischen Tätigkeit weder erforderlich – denn die Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit setzt Neuheit voraus und die wird der Erfindung ja abgesprochen – noch überhaupt möglich sei, ohne daß ein Widerspruch zu den Argumenten entstehe, mit denen die mangelnde Neuheit begründet wurde. In einem solchen Fall sei der Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit kein neuer Einspruchsgrund und könne somit ohne das Einverständnis des Patentinhabers im Beschwerdeverfahren geprüft werden.

Im Fall **T 693/98** stellte die Kammer fest, daß die Änderung eines Anspruchs im Einspruchsverfahren es einem Einsprechenden nicht erlaube, ohne das Einverständnis des Patentinhabers in der Beschwerdephase einen zulässigen Einwand nach Artikel 123 (2) EPÜ zu erheben, wenn dieser eine vor der Erteilung vorgenommene Änderung betreffe und nicht ursprünglich gemäß Regel 55 c) EPÜ als Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ geltend gemacht wurde. Die Kammer verzichtete auf eine detaillierte Begründung, warum sie das von ihr zugelassene Dokument für relevant hielt, weil dadurch die erste Instanz, an die sie die Sache zurückverwies, möglicherweise in ihrer Meinungsbildung beeinflusst werden könnte. Dennoch merkte die Kammer an, daß sie ein Argument überzeugend finde und das zugelassene Dokument potentiell geeignet sei, zu einer Annäherung in der Frage der erfinderischen Tätigkeit beizutragen.

In **T 736/99** vertrat die Kammer die Auffassung, daß es bei der Ausübung des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren um eine Abwägung zwischen der Verfahrensökonomie und -sicherheit einerseits und der Rechtssicherheit innerhalb des zentralisierten Einspruchsverfahrens nach dem EPÜ andererseits gehe. Um den Konflikt zwischen diesen unvereinbaren Grundprinzipien zu lösen, hätten die Kammern in der Regel die Kriterien der Relevanz und der verfahrensrechtlichen Komplikation angewandt, wobei die Meßlatte für die Relevanz um so höher lag, je weiter das Verfahren fortgeschritten war. In einigen jüngeren Entscheidungen wurde als

Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty and inventive step having regard to a prior art document, and where the ground of lack of novelty had been substantiated pursuant to Rule 55(c) EPC, a specific substantiation of the ground of lack of inventive step was neither necessary – given that novelty was a prerequisite for determining whether an invention involved an inventive step and such prerequisite was allegedly not satisfied – nor generally possible without contradicting the reasoning presented in support of lack of novelty. In such a case, the objection of lack of inventive step was not a fresh ground of opposition and could consequently be examined without the agreement of the patentee.

In **T 693/98** the board found that the fact that amendments had been made to a claim in the course of opposition proceedings did not allow an opponent to raise an admissible objection under Article 123(2) EPC at the appeal stage in the absence of the patentee's agreement if the objection resulted from an amendment made before grant and had not originally been raised as a ground for opposition under Article 100(c) EPC pursuant to Rule 55(c) EPC. The board refrained from giving detailed reasons for its finding as to the relevance of the document it had agreed to admit, since such reasoning would risk prejudicing the first-instance consideration ordered by the board, although it did observe that it found one argument persuasive and that the admitted document had the potential to promote convergence of the debate on inventive step.

In **T 736/99** the board held that the exercise of discretion pursuant to Article 114(2) EPC in opposition appeal proceedings was a matter of striking a balance between the values of procedural expediency and certainty on the one hand and legal closure within the centralised opposition system provided for in the EPC on the other. Generally the boards had applied the criteria of relevance and procedural complication to help resolve the conflict between those incommensurables, with the hurdle of relevance set higher the later the submission. In some recent decisions the criterion of complexity of the legal and technical issues raised by

tion au titre de l'article 100 a) CBE, au motif qu'il était dénué de nouveauté et d'activité inventive par rapport à un document de l'état de la technique, et que l'absence de nouveauté a été motivée conformément à la règle 55 c) CBE, une motivation spécifique portant sur le défaut d'activité inventive n'est ni nécessaire – puisque la nouveauté est une condition préalable pour déterminer si une invention présente une activité inventive et que cette condition préalable ne serait pas remplie –, ni généralement possible sans contredire le raisonnement présenté à l'appui de l'absence de nouveauté. Dans un tel cas, l'objection d'absence d'activité inventive n'est pas un nouveau motif d'opposition et peut donc être examinée durant la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans la décision **T 693/98**, la chambre a estimé que le fait que des modifications ont été apportées à une revendication au cours de la procédure d'opposition ne permet pas à un opposant de soulever une objection recevable au titre de l'article 123(2) CBE au stade du recours, sans le consentement du titulaire du brevet, si cette objection fait suite à une modification apportée avant la délivrance et si elle n'avait pas été formulée à l'origine comme un motif d'opposition visé à l'article 100 c) CBE, conformément à la règle 55 c) CBE. La chambre n'a pas exposé en détail les motifs pour lesquels elle a conclu à l'importance du document qu'elle a accepté d'admettre, parce que ce raisonnement pourrait porter préjudice à l'examen par la première instance ordonné par la chambre. La chambre a néanmoins fait remarquer qu'elle jugeait un des arguments convaincants et que le document admis était susceptible de faire converger les points de vue dans le débat relatif à l'activité inventive.

Dans la décision **T 736/99**, la chambre a considéré que l'exercice du libre pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2) CBE pendant les procédures de recours sur opposition revenait à trouver le juste équilibre entre l'exigence d'économie de procédure et de sécurité d'une part, et l'intérêt à ce que le litige soit réglé au sein du système d'opposition centralisé prévu par la CBE, d'autre part. En général, les chambres prennent en compte le critère de pertinence ainsi que les complications au niveau de la procédure pour résoudre le conflit qui existe entre ces aspects inconciliables, les exigences de pertinence devenant plus sévères à mesure que

zusätzliches oder alternatives Kriterium die Komplexität der in dem verspäteten Vorbringen aufgeworfenen rechtlichen und technischen Fragen herangezogen.

2.4 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren

Bringt ein Beteiligter in einem sehr späten Verfahrensstadium Beweismittel vor, die er schon wesentlich früher hätte vorlegen können und die ihm als strategisches Mittel dienen, um die eigene Verfahrensposition gegenüber der Gegenpartei zu stärken, so kommt das einem Verfahrensmißbrauch gleich, und die Beweismittel sind unabhängig von ihrer Relevanz nicht zu berücksichtigen (T 718/98).

3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde

3.1 Zuständige Beschwerdekammer

In T 315/97 betraf der Antrag auf Überprüfung durch die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112a EPÜ 2000 die Überprüfung einer rechtskräftigen Entscheidung und wurde daher als unzulässig zurückgewiesen, weil der neue Artikel noch nicht in Kraft sei. Ein Antrag, das Verfahren bis zu seinem Inkrafttreten auszusetzen, wurde abgelehnt, da der neue Artikel 112a EPÜ 2000 nur auf Entscheidungen anwendbar ist, die nach seinem Inkrafttreten gefaßt werden. Für den der Kammer vorliegenden Fall galten somit nach wie vor die in G 1/97 (ABI. EPA 2000, 322) aufgestellten Grundsätze.

3.2 Beschwerdeberechtigung

3.2.1 Formelle Beschwerdeberechtigung

Ein Übertragungsempfänger eines Patents ist dann beschwerdeberechtigt, wenn beim Europäischen Patentamt die notwendigen Urkunden zum Nachweis des Rechtsübergangs, der Eintragungsantrag und die Verwaltungsgebühr nach Regel 20 EPÜ vor Ablauf der Beschwerdefrist nach Artikel 108 EPÜ eingehen. Wird der Rechtsübergang später eingetragen, kann die Beschwerde rückwirkend nicht zulässig gemacht werden (T 656/98, ABI. EPA 2003, 385).

the late submission had been relied on as an additional or alternative criterion.

2.4 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings

A party's introduction, at a very late stage of the proceedings, of evidence which could have been filed much earlier, as a strategic measure to improve its own case against the opposing party, amounts to an abuse of procedural rights and is therefore to be rejected independently of the possible relevance of the evidence (T 718/98).

3. Filing and admissibility of the appeal

3.1 Board competent to hear a case

In T 315/97 the petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal under Article 112a EPC 2000 was aimed at the revision of a final decision and was therefore refused as inadmissible, the new article not yet having entered into force. A request to stay the proceedings until the article had entered into force was rejected, as the new Article 112a EPC 2000 applied only to decisions taken as from the date of its entry into force. The principles set out in G 1/97 (OJ EPO 2000, 322) were therefore still valid for the petition before the board.

3.2 Entitlement to appeal

3.2.1 Entitlement to appeal – formal aspects

For a transferee of a patent to be entitled to appeal, the necessary documents establishing the transfer, the transfer application and the transfer fee pursuant to Rule 20 EPC must be filed before expiry of the period for appeal under Article 108 EPC. Later recordal of the transfer does not retroactively validate the appeal (T 656/98, OJ EPO 2003, 385).

les moyens sont invoqués tardivement. Dans certaines décisions récentes, le critère de complexité des questions juridiques et techniques soulevées par les moyens invoqués tardivement a été utilisé comme critère supplémentaire ou comme critère de remplacement.

2.4 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Lorsqu'une partie introduit à un stade très tardif de la procédure des moyens de preuve qui auraient pu être produits beaucoup plus tôt, et ce dans le but stratégique de renforcer sa position par rapport à la partie adverse, cette attitude équivaut à un abus de procédure, et les moyens de preuve ainsi présentés doivent être rejetés, indépendamment de leur éventuelle pertinence (T 718/98).

3. Formation et recevabilité du recours

3.1 Chambre de recours compétente

Dans l'affaire T 315/97, la requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours en application de l'article 112bis CBE 2000 avait pour but la révision d'une décision définitive et a de ce fait été rejetée comme irrecevable, ce nouvel article n'étant pas encore entré en vigueur. Une requête visant à suspendre la procédure jusqu'à l'entrée en vigueur de cet article a été rejetée, puisque le nouvel article 112bis CBE 2000 ne s'appliquera qu'aux décisions rendues à partir de la date de son entrée en vigueur. Les principes exposés dans la décision G 1/97 (JO OEB 2000, 322) étaient donc toujours valables s'agissant de la requête présentée à la chambre.

3.2 Personnes admises à former un recours

3.2.1 Conditions de forme

Pour que le cessionnaire d'un brevet soit admis à former un recours, il doit, avant l'expiration du délai de recours visé à l'article 108 CBE, produire les documents établissant le transfert ainsi que la demande de transfert et acquitter la taxe de transfert, conformément à la règle 20 CBE. Une inscription ultérieure du transfert ne régularise pas le recours (T 656/98, JO OEB 2003, 385).

3.2.2 Materielle Beschwerde- berechtigung

In **T 84/02** hatte der Patentanmelder für einen bestimmten Anspruch die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht. Die Einspruchsabteilung verweigerte dem Anspruch die Priorität, erachtete ihn aber für neu und erfinderisch und erteilte das Patent. Der Patentinhaber legte Beschwerde gegen diese Entscheidung ein und beantragte die Anerkennung der Priorität der früheren Anmeldung.

Die Kammer wies die Beschwerde als unzulässig nach Artikel 107 EPÜ zurück, da der Beschwerdeführer durch die Entscheidung nicht – wie in diesem Artikel gefordert – beschwert sei und lediglich eine Änderung der Entscheidungsbegründung, nicht aber der Entscheidung selbst anstrebe. Der Beschwerdeführer machte geltend, daß er durch die Verweigerung der Priorität beschwert sei. Nach Auffassung der Kammer könne der Berücksichtigung der beanspruchten Priorität durch die Einspruchsabteilung verfahrenstechnisch jedoch nicht dieselbe Bedeutung beigemessen werden wie der Entscheidung über den Bestand des Patents.

In **T 848/00** war das Streitpatent auf der Grundlage des Hauptantrags mit den in der mündlichen Verhandlung vorgenommenen Änderungen, d. h. ohne die Erzeugnisansprüche, aufrechterhalten worden. Es stellte sich die Frage, ob der Beschwerdeführer (Patentinhaber) durch die Entscheidung im Sinne des Artikels 107 EPÜ beschwert sei. Dieser machte geltend, daß er nie die Absicht gehabt habe, seine Erzeugnisansprüche fallenzulassen, sondern vielmehr eine umgehende Entscheidung erwirken wollte, um Beschwerde einlegen zu können. Überdies habe er den Hauptantrag, auf den sich die Entscheidung der Einspruchsabteilung stützte, nicht unterzeichnet. Nach T 155/88 müsse es dem Patentinhaber im Beschwerdeverfahren gestattet sein, sein Patent wieder in der erteilten Fassung zu verteidigen, selbst wenn er sämtliche Anträge bis auf den, dem die Einspruchsabteilung letztlich stattgegeben hat, ausdrücklich und vorbehaltlos zurückgenommen habe.

Die Kammer überzeugte das nicht. Sie verneinte, daß der Patentinhaber die Rechtstatsache, daß er im erstinstanzlichen Verfahren Gegenstände fallengelassen habe, benutzen könne, um die Zulässigkeit der Beschwerde gemäß Artikel 107 EPÜ zu begründen. Das bewußte Fallenlassen von Gegenständen beinhalte einen (teil-

3.2.2 Party adversely affected

In the case before the board in **T 84/02**, the patent applicant had claimed priority of a prior application for a particular claim. This was refused by the opposition division, although the claim itself was found novel and inventive and the patent granted. The patentee appealed against this decision, requesting acknowledgment of the priority of the prior application.

The board rejected the appeal as inadmissible under Article 107 EPC because the appellant was not adversely affected by the decision as required by that article and was seeking only to amend not the decision itself, but the reasons for it. The appellant had claimed that it was adversely affected by the decision not to allow the priority. However, in the opinion of the board, the opposition division's consideration of the claimed priority could not be regarded procedurally in the same way as the decision on the validity of the patent.

In **T 848/00** the patent in suit had been maintained on the basis of its main request as supplemented during oral proceedings, ie without the product claims. The question arose as to whether the appellant/patentee was adversely affected by the decision under Article 107 EPC. It maintained that it had never intended to abandon its product claims but rather to have a prompt decision in order to be in a position to appeal. Moreover, it had not signed the main request, on which the opposition division's decision had been based. Following T 155/88, proprietors had to be free in appeal proceedings to reinstate their patent as granted, even if they had explicitly and unconditionally withdrawn all requests apart from the one finally allowed in the opposition proceedings.

The board was not convinced. It did not agree that the legal issue of whether or not the appellant had abandoned subject-matter before the department of first instance could be used to justify the admissibility of the appeal under Article 107 EPC. The intentional abandonment of subject-matter included a (partial) waiver of

3.2.2 Partie déboutée

Dans l'affaire **T 84/02**, le demandeur du brevet avait revendiqué la priorité d'une demande antérieure pour une revendication déterminée. La division d'opposition a rejeté cette requête, bien que la revendication proprement dite ait été jugée nouvelle et inventive, et le brevet délivré. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision, demandant que la priorité de la demande antérieure soit reconnue.

La chambre a rejeté le recours pour irrecevabilité en vertu de l'article 107 CBE, le requérant n'étant pas lésé par la décision, contrairement à ce qu'exige cet article, et ledit requérant ne cherchant qu'à obtenir la réformation, non de la décision en soi, mais de l'un de ses motifs. Le requérant a fait valoir que la décision de ne pas admettre la priorité n'avait pas fait droit à ses prétentions. La chambre a néanmoins considéré que l'appréciation par la division d'opposition de la priorité revendiquée ne pouvait être traitée, d'un point de vue procédural, de la même façon que la décision sur la validité du brevet.

Dans l'affaire **T 848/00**, le brevet avait été maintenu sur la base de la requête principale du brevet en litige, telle que complétée pendant la procédure orale, c'est-à-dire sans les revendications de produit. Il s'est posé la question de savoir si la décision avait fait grief au titulaire du brevet/requérant au sens de l'article 107 CBE. Celui-ci a maintenu qu'il n'avait jamais eu l'intention d'abandonner ses revendications de produit, mais qu'il souhaitait plutôt obtenir une décision rapide, afin d'être en mesure de former un recours. En outre, il n'avait pas signé la requête principale, sur laquelle la décision de la division d'opposition était fondée. Si l'on s'en tient à la décision T 155/88, le titulaire du brevet doit être libre, dans le cadre de la procédure de recours, de rétablir son brevet tel que délivré, même s'il a explicitement et inconditionnellement retiré toutes ses requêtes, à l'exception de celle qui a finalement été admise dans la procédure d'opposition.

La chambre n'a pas été convaincue. Elle a contesté le fait que la question de savoir si le requérant a ou non abandonné un objet devant la première instance puisse être utilisée pour justifier la recevabilité du recours au titre de l'article 107 CBE. L'abandon intentionnel d'un objet implique une déclaration de renon-

weisen) Verzicht auf das Recht auf das Patent gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung. Das Erfordernis des Artikels 107 EPÜ, wonach der Beschwerdeführer durch die betreffende Entscheidung beschwert sein müsse, beziehe sich nur auf die formale Zulässigkeit der Beschwerde. Diese voneinander zu trennenden Aspekte dürften nicht verwechselt werden.

Die Kammer stimmte mit der Argumentation in T 155/88 überein, der zufolge es in der Regel nicht als ein Verzicht auf Gegenstände, die in den Schutzbereich der Ansprüche des Patents in der erteilten Fassung fallen, zu werten sei, wenn ein Patentinhaber im Ergebnis des Einspruchs Änderungen in seinen Ansprüchen vorschlägt, um die im Einspruchsverfahren erhobenen Einwände durch eine Beschränkung des angestrebten Schutzzumfangs zu entkräften.

Die Formulierung der Anträge des Beschwerdeführers (Patentinhabers) sei jedoch klar und eindeutig gewesen, und zudem habe er am Ende der mündlichen Verhandlung eine Anpassung der Beschreibung beantragt. Ebenso wenig beeinträchtigte das Fehlen der Unterschrift die Rechtsgültigkeit der in der mündlichen Verhandlung gestellten Anträge, da das, was der Beschwerdeführer beantragt habe, als rechtserhebliche Erklärung in der Niederschrift festgehalten sei (Regel 76 (1) EPÜ), und diese müsse gemäß Regel 76 EPÜ nicht von den Beteiligten gegengezeichnet werden. Die Unterschriften der Bediensteten seien nicht angezweifelt worden, so daß die Rechtsgültigkeit der in der Niederschrift erfaßten Anträge feststehe.

Dementsprechend war der Beschwerdeführer (Patentinhaber) nach Auffassung der Kammer an die in der mündlichen Verhandlung gestellten und in der Niederschrift korrekt wiedergegebenen Anträge gebunden. Die Einspruchsabteilung habe also seinem Hauptantrag stattgegeben und er sei somit durch die Entscheidung nicht beschwert. Daher sei die Beschwerde unzulässig.

Im Fall **J 7/00** wurde die Beschwerde, wie der Vertreter des Antragstellers selbst ausführte, ausschließlich eingelegt, um eine Rechtsfrage zu klären, deren Beantwortung für den konkreten Fall völlig belanglos war. Die Kammer stellte fest, daß die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts gerichtliche Instanzen seien. Gerichte hätten bei streitigen Rechtsverhältnissen zu ent-

the right to a patent established by the application as originally filed. The requirement under Article 107 EPC that an appellant had to be adversely affected by a decision concerned the formal admissibility of the appeal. These separate issues were not to be confused.

The board agreed with the reasoning in T 155/88 that if a patentee proposed amendments to its claims which arose out of the opposition and were intended to meet the grounds of objection raised in the opposition by limiting the scope of protection sought, that should not normally be interpreted as an abandonment of the subject-matter protected by the claims of the patent as granted.

However, the wording of the appellant/patentee's requests was clear and unambiguous, and the appellant/patentee had also requested the adaptation of the description at the end of oral proceedings. Nor did the missing signature have a detrimental effect on the legal validity of the requests presented during oral proceedings, since the minutes recorded what the appellant had requested as a 'relevant statement' (Rule 76(1) EPC). A countersignature by the parties was not required by Rule 76 EPC. The signatures of the employees were not contested and therefore the legal validity of the requests recorded in the minutes was established.

The board thus considered the appellant/patentee bound by the requests submitted during oral proceedings and correctly recorded in the minutes. The opposition division had thus granted the appellant/patentee's main request, and the latter was therefore not adversely affected by the decision. The appeal was therefore inadmissible.

In **J 7/00** the appeal had, as the appellant's representative conceded, been filed with the sole aim of settling a point of law of no relevance to the actual case. The board noted that the EPO's boards of appeal were courts, and courts were there to decide on legal disputes. As a rule it was not up to them to settle abstract points of law, that being the task of only a few courts in certain strictly

ciation (partielle) au droit d'obtenir un brevet sur la base de la demande telle que déposée à l'origine. L'exigence visée à l'article 107 CBE, selon laquelle il faut que la décision n'ait pas fait droit aux prétentions d'un requérant, concerne la question de la recevabilité formelle du recours. Ces deux questions distinctes ne sauraient être confondues.

La chambre a suivi le raisonnement développé dans la décision T 155/88, à savoir que si le titulaire d'un brevet a proposé, concernant ses revendications, des modifications qui découlent de l'opposition et qui visent à répondre aux objections soulevées pendant la procédure d'opposition en limitant l'étendue de la protection recherchée, cette démarche ne doit normalement pas être interprétée comme un abandon de l'objet protégé par les revendications du brevet tel que délivré.

Toutefois, le texte des requêtes formulées par le requérant/titulaire du brevet était clair et dépourvu de toute ambiguïté, et le requérant/titulaire du brevet a également demandé l'adaptation de la description à l'issue de la procédure orale. L'absence de signature n'a pas non plus d'effet préjudiciable sur la validité juridique des requêtes présentées au cours de la procédure orale, puisque le procès-verbal mentionne ce que le requérant avait demandé comme "déclaration pertinente" (règle 76(1) CBE). La règle 76 CBE n'exige pas de contre-signature de la part des parties. Les signatures des agents n'ont pas été contestées et, par conséquent, la validité juridique des requêtes consignées dans le procès-verbal a été établie.

La chambre a donc considéré que le requérant/titulaire du brevet était lié par les requêtes qu'il avait présentées pendant la procédure orale, lesquelles avaient été dûment consignées dans le procès-verbal. La division d'opposition a ainsi fait droit à la requête principale du requérant/titulaire du brevet, qui n'a dès lors pas été lésé par la décision. Le recours était par conséquent irrecevable.

Dans l'affaire **J 7/00**, le recours avait été exclusivement formé, comme l'a expliqué lui-même le mandataire du requérant, dans le but d'éclaircir une question de droit, dont la réponse ne présentait strictement aucun intérêt dans ce cas concret. La chambre a déclaré que les chambres de recours de l'Office européen des brevets sont des instances juridictionnelles, qui doivent statuer sur des litiges. En

scheiden. Es sei dagegen grundsätzlich nicht ihre Aufgabe, abstrakte Rechtsfragen zu beantworten. Diese Aufgabe sei in aller Regel nur wenigen Gerichten in bestimmten und eng begrenzten Ausnahmefällen besonders übertragen. So könne der Präsident des Europäischen Patentamts nach Artikel 112 (1) b EPÜ in bestimmten Fällen der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorlegen. Darüber hinaus gebe es keine Möglichkeit, die Entscheidung einer Beschwerdekammer über eine abstrakte Rechtsfrage herbeizuführen.

Wenn eine Beschwerde eingelegt werde, obwohl schon bei Einlegung klar sei, daß die Entscheidung der Kammer für die Rechtsverhältnisse der am Verfahren Beteiligten ohne jeden Belang ist, könne dies ein Mißbrauch des Beschwerderechts sein. Im vorliegenden Fall lag es deshalb nahe, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Die Kammer hat sich dennoch entschlossen, in der Sache zu entscheiden, weil immerhin am Anfang eine formale Beschwerde der Antragstellerin vorgelegen und die erste Instanz die von der Beschwerdeführerin geforderte Aussetzung wegen anhängiger Vindikationsklage bis zur Vorlage eines Zustellungszeugnisses verweigert hatte. (Nach Einreichung der Beschwerde wurde die Vindikationsklage abgewiesen.) Auch konnte die Kammer nicht feststellen, daß die Beschwerde mutwillig eingelegt worden war.

3.3 Form und Frist

3.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift

Nach Regel 64 b) EPÜ muß die Beschwerdeschrift einen "Antrag" enthalten, der den Umfang angibt, in dem die Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt wird. Wird innerhalb der Zweimonatsfrist nach Artikel 108 EPÜ kein solcher Antrag gestellt, so hat das zur Folge, daß die Beschwerde von Anfang an als unzulässig zurückzuweisen ist.

In der Sache **T 49/99** hatte die Kammer über einen Fall zu entscheiden, in dem die Beschwerdeschrift keine ausdrückliche Erklärung dazu enthielt, in welchem Umfang die Änderung oder Aufhebung der Entscheidung begehrt wurde. Stattdessen war darin angekündigt, daß die Beschwerdeführer ihre "Anträge" zusammen mit der Beschwerdebegründung einreichen wollten, was sie auch taten, allerdings erst nach Ablauf der in Artikel 108 EPÜ vorgesehenen Zweimonatsfrist.

delimited exceptional cases, such as those where the President of the EPO could refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(b) EPC. Other than that, there was no mechanism for having a board of appeal rule upon an abstract point of law.

If an appeal was filed although it was clear from the outset that the board's decision would be of no relevance to the legal situation of the parties, that could constitute an abuse of the right of appeal. Hence in the present case it would have been reasonable to dismiss the appeal as inadmissible.

However, the board did decide to rule on the issue, as at least at the outset had been adversely affected the appellant and the department of first instance had refused the appellant's request for proceedings to be suspended (on account of pending entitlement proceedings) until proof of service was submitted. (After the appeal was filed, the action for entitlement was dismissed.) Nor did the board find that the appeal had been filed vexatiously.

3.3 Form and time limit of appeal

3.3.1 Form and content of notice of appeal

According to Rule 64(b) EPC the notice of appeal should contain a 'statement' identifying the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested. Failure to submit such a request within the two-month time limit of Article 108 EPC has the consequence that the appeal must, from the very outset, be rejected as inadmissible.

In the case before the board in **T 49/99**, however, the notice of appeal did not include any explicit statement concerning the extent to which amendment or cancellation of the decision was requested. Rather, it indicated that the appellants wished to submit their 'requests' together with the statement of grounds, which actually happened after the relevant two-month period of Article 108 EPC.

revanche, il ne leur appartient pas, par principe, de répondre à des questions de droit théoriques, cette tâche étant en général dévolue à un nombre restreint de juridictions, dans des cas exceptionnels bien précis et très limités. C'est ainsi que le Président de l'Office européen des brevets peut, en application de l'article 112(1)b CBE, soumettre dans certains cas une question de droit à la Grande Chambre de recours. Hormis ces cas, il n'est pas possible d'obtenir une décision d'une chambre de recours concernant une question juridique théorique.

Lorsqu'un recours est formé même si, d'emblée, il apparaît clairement que la décision de la chambre sera sans conséquence sur la situation juridique des parties à la procédure, cette façon de procéder peut caractériser un abus du droit de recours. En l'espèce, le recours aurait pu être déclaré irrecevable.

La chambre a néanmoins décidé de statuer sur le fond, parce qu'au départ, il avait été fait grief à l'auteur de la requête, et que la première instance avait refusé de suspendre la procédure, comme l'avait demandé le requérant en raison de l'action en revendication qui était en instance, tant que la preuve de la signification n'avait pas été produite (l'action en revendication a été rejetée après la formation du recours). En outre, la chambre n'a pas non plus été en mesure d'établir que le recours avait été formé dans un esprit mal intentionné.

3.3 Forme et délai du recours

3.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours

Conformément à la règle 64 b) CBE, l'acte de recours doit comporter une requête indiquant la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée. Si cette requête n'est pas soumise dans le délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, le recours doit être rejeté dès le départ pour irrecevabilité.

Toutefois, dans l'affaire **T 49/99**, l'acte de recours ne comportait pas de requête explicite concernant la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision était demandée. L'acte de recours indiquait plutôt que le requérant souhaitait présenter ses "requêtes" en même temps que l'exposé des motifs, ce qui a effectivement été le cas après le délai pertinent de deux mois prévu à l'article 108 CBE.

In Anbetracht der Tatsache, daß die Anmeldung in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen wurde, und in Einklang mit der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern in solchen Fällen, gelangte die Kammer jedoch zu der Auffassung, daß der ausdrücklichen Erklärung, daß die Beschwerdeschrift "gegen" die angefochtene Entscheidung eingereicht werde, zu entnehmen sei, daß die Beschwerdeführer eine vollständige Aufhebung beantragen wollten. Dementsprechend wertete die Kammer die ausdrückliche Aufschiebung der Antragstellung als Ankündigung, daß zusammen mit der Beschwerdebegründung geänderte Ansprüche vorgelegt würden.

Die Kammer sah daher die Erfordernisse der Regel 64 b) EPÜ als erfüllt an und ließ die Beschwerde zu.

3.4 Beschwerdebegründung

3.4.1 Allgemeine Grundsätze

In der Sache **T 715/01** wurde das Beschwerdeverfahren mit der Einreichung der Beschwerdeschrift durch einen bevollmächtigten Vertreter (1) im Namen des durch die Entscheidung beschwerten Unternehmens (1) eingeleitet. Dies stand voll in Einklang mit den Artikeln 107 und 108 sowie Regel 64 EPÜ.

Die Beschwerdebegründung wurde innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist durch einen anderen Vertreter (2) im Namen eines anderen Unternehmens (2) eingereicht.

Nach Maßgabe von Artikel 108 EPÜ, letzter Satz ist die Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich zu begründen. Wer die Beschwerdebegründung einreichen muß, ist zwar nicht angegeben; logischerweise sollte es sich hierbei aber um den Verfahrensbeteiligten handeln, der auch Beschwerde eingelegt hat.

Der Vertreter 1 beantragte nach Regel 65 (2) EPÜ, daß der Name des Anmelders von Unternehmen 2 in Unternehmen 1 abgeändert werden solle. Er legte auch die Vollmacht des Unternehmens 1 für den zugelassenen Vertreter 2 vor, aus der im nachhinein ersichtlich wurde, daß der Vertreter 2 tatsächlich befugt war, vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung im Namen von Unternehmen 1 zu handeln.

However, against the background that the application had been refused in its entirety, and in accordance with the practice of the boards of appeal in such cases, the board found that it was to be inferred from the express statement that the notice of appeal was filed 'against' the decision under appeal that the appellants' request was actually for complete reversal of the decision. The board consequently considered the explicit deferral of filing requests to be an announcement that amended claims would be filed together with the statement of grounds.

It therefore considered that Rule 64(b) EPC had been complied with, and the appeal was thus admissible.

3.4 Statement of grounds of appeal

3.4.1 General principles

In **T 715/01** the appeal was initiated by the filing of the notice of appeal by an authorised representative (1) on behalf of the corporation (1) which had been adversely affected by the decision. This was in full compliance with Articles 107 and 108 and Rule 64 EPC.

The statement of grounds of appeal was filed within the time limit under Article 108 EPC by a different representative (2) in the name of a different corporation (2).

The last sentence of Article 108 EPC requires that 'within four months after the date of notification of the decision, a written statement setting out the grounds of appeal must be filed'. This does not indicate who has to file the statement of grounds, but a logical course of action would require this to be the same party as filed the notice of appeal.

Representative 1 filed a request under Rule 65(2) EPC for correction of the applicant's name from corporation 2 to corporation 1. He also filed the authorisation of corporation 1 to professional representative 2, which belatedly showed that representative 2 was indeed entitled to act on behalf of corporation 1 before the expiry of the time limit for filing the statement of grounds of appeal.

Cependant, vu que la demande avait été rejetée dans son intégralité, et conformément à la pratique suivie par les chambres de recours dans ces cas, la chambre a estimé qu'il fallait conclure de la requête expresse selon laquelle le recours avait été formé "contre" la décision attaquée que le requérant avait en fait demandé l'annulation intégrale de la décision. En conséquence, la chambre a considéré que le fait de différer explicitement le dépôt des requêtes revenait à annoncer que des revendications modifiées allaient être produites en même temps que l'exposé des motifs.

La chambre a donc estimé qu'il avait été satisfait à la règle 64 b) CBE et que le recours était de ce fait recevable.

3.4 Mémoire exposant les motifs du recours

3.4.1 Principes généraux

Dans la décision **T 715/01**, le recours avait été engagé par le dépôt de l'acte de recours par le mandataire agréé (1), pour le compte de la société (1), aux prétentions de laquelle la décision n'avait pas fait droit. Les conditions des articles 107 et 108, ainsi que de la règle 64 CBE, étaient donc remplies.

Le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé, dans le délai prévu à l'article 108 CBE, par un mandataire (2) différent, au nom d'une société différente (2).

Conformément à la dernière phrase de l'article 108 CBE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision. Cet article ne précise pas par qui le mémoire exposant les motifs doit être déposé, mais la logique voudrait que ce soit la même partie que celle qui a déposé l'acte de recours.

Le mandataire 1 a produit une requête au titre de la règle 65(2) CBE, visant à remplacer les demandeurs de la société 2 par ceux de la société 1. Il a également produit un pouvoir de la société 1 désignant le mandataire agréé 2, ce qui a fait apparaître tardivement que le mandataire 2 était en effet habilité à agir pour le compte de la société 1 avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.

Die Kammer stellte fest, daß das EPÜ zwar keinen expliziten Rechtsbehelf für eine Berichtigung des Namens und der Anschrift eines Beschwerdeführers in der Beschwerdebegründung vorsieht, daß die Kammern aber in mindestens zwei Fällen die Berichtigung des Namens bei einer falschen Angabe des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift unter Bezugnahme auf Regel 65 (2) EPÜ oder Regel 88 EPÜ zugelassen hatten. Ferner stellte sie fest, daß Regel 88 in Kapitel V des Siebenten Teils der Ausführungsordnung zum EPÜ enthalten ist, der sich direkt auf den Siebenten Teil und nicht auf den Sechsten Teil des EPÜ zum Beschwerdeverfahren bezieht, und daß Regel 65 (2) EPÜ insofern ausdrücklich einen Rechtsbehelf für die Beseitigung von Mängeln in Bezug auf den Namen und die Anschrift in der Beschwerdeschrift vorsieht, als sie auf Regel 64 a) EPÜ Bezug nimmt. Nach Auffassung der Kammer stellte sich somit die Frage, ob Regel 65 (2) EPÜ auch auf die Beschwerdebegründung anzuwenden ist.

Die Kammer hat dies mit folgender Begründung bejaht:

1. Regel 65 (2) EPÜ bezieht sich generell auf die Beschwerde und nicht speziell auf die Beschwerdeschrift.

2. Mit Regel 64 a) EPÜ wird auf die allgemeinen Bestimmungen der Regel 26 (2) c) EPÜ zum Namen und zur Anschrift eines Anmelders verwiesen.

3. Die Kammer zeichnete auch die Entstehungsgeschichte des EPÜ nach und gelangte zu dem Schluß, daß Mängel bei Name und Anschrift in der Beschwerdebegründung deshalb nicht explizit geregelt sind, weil bestimmte Regeln überarbeitet wurden, um den Schwerpunkt auf die Berichtigung von Mängeln bei Name und Anschrift in der Beschwerdeschrift zu legen, die den ersten vorgeschriebenen Schritt im Beschwerdeverfahren darstellt. Die konkrete Absicht des Gesetzgebers, eine Berichtigung grundsätzlich auszuschließen, kann hieraus nicht abgeleitet werden.

4. Es wäre daher nicht logisch, die Berichtigung eines Mangels in Bezug auf den Namen oder die Anschrift nur in der die Beschwerde einleitenden Beschwerdeschrift, nicht aber in der Beschwerdebegründung zu gestatten, die den nächsten vorgeschriebenen Schritt beim Einlegen einer zulässigen Beschwerde darstellt. Eine solch enge Auslegung stünde der inneren Logik von Regel 64 und Regel 65 EPÜ entgegen.

The board noted that the EPC did not provide an explicit remedy regarding the correction of the name and address of an appellant in the statement of grounds, but that correction of the name of the wrongly-named appellant in the notice of appeal had been allowed by the boards in at least two cases by relying either on Rule 65(2) EPC or on Rule 88 EPC. The board further noted that Rule 88 appeared in Chapter V of Part VII of the EPC Implementing Regulations, which related directly to Part VII and not to Part VI concerning the appeal procedure, and that Rule 65(2) EPC provided an explicit remedy for deficiencies in the name and address of the notice of appeal as it referred to Rule 64(a) EPC. The board thus considered that the relevant question was whether Rule 65(2) EPC could be interpreted as being also applicable to the statement of grounds of appeal.

The board decided that it was, for the following reasons:

1. Rule 65(2) EPC refers to the appeal in general and not specifically to the notice of appeal.

2. By way of Rule 64(a) EPC, reference is made to the general provisions of Rule 26(2)(c) EPC concerning the name and address of an applicant.

3. The board also traced the history of the legislative development and concluded that the lack of explicit regulation in respect of name and address deficiencies in the statement of grounds of appeal resulted from the reformulation of rules to emphasise the correction of deficiencies in the name and address of the notice of appeal which is the mandatory first step for initiating an appeal. It could not be interpreted as a specific intention of the legislator not to allow any correction at all.

4. It would thus be inconsistent to allow a correction of a deficiency of name or address only in the notice of appeal, which initiates the appeal, and not in the statement of grounds of appeal, which is the following mandatory step for filing an admissible appeal. Such a strict interpretation would go against the rationale behind Rules 64 and 65 EPC.

La chambre a noté que si la CBE ne prévoit pas de moyen explicite de rectifier le nom et l'adresse d'un requérant dans le mémoire exposant les motifs, les chambres, se fondant soit sur la règle 65(2) CBE, soit sur la règle 88 CBE, ont autorisé dans deux cas au moins la rectification de l'indication erronée du nom d'un requérant dans l'acte de recours. La chambre a également fait observer que la règle 88 figure au chapitre V de la septième partie des dispositions d'application de la CBE, qui concerne directement la septième partie de la Convention, et non la sixième, relative à la procédure de recours, et que la règle 65(2) CBE prévoit explicitement un moyen de remédier aux irrégularités dans l'indication du nom et de l'adresse figurant dans l'acte de recours, puisqu'il mentionne la règle 64 CBE. La chambre a donc considéré que la question à se poser était de savoir si la règle 65(2) CBE pouvait être interprétée comme s'appliquant également au mémoire exposant les motifs du recours.

La chambre a décidé que ladite règle est applicable, pour les raisons suivantes :

1. La règle 65(2) CBE porte sur le recours en général, et pas spécialement sur l'acte de recours.

2. Par la règle 64 a) CBE, il est fait référence aux dispositions générales de la règle 26(2)c) CBE à propos du nom et de l'adresse d'un demandeur.

3. La chambre a également retracé l'évolution juridique en la matière, et conclu que l'absence de disposition explicite relative aux irrégularités dans l'indication du nom et de l'adresse dans le mémoire exposant les motifs du recours était due à la reformulation des règles, destinée à mettre l'accent sur la rectification de telles irrégularités dans l'acte de recours, qui constitue la première étape obligatoire pour ouvrir la procédure en question. Cela ne saurait être interprété comme la volonté du législateur de n'admettre aucune rectification.

4. Il serait donc illogique de permettre la rectification d'une irrégularité au niveau du nom et de l'adresse uniquement dans l'acte de recours, qui marque le début de la procédure en question, et non dans le mémoire exposant les motifs du recours, qui constitue l'étape obligatoire suivante pour former un recours recevable. Cette interprétation stricte irait à l'encontre du raisonnement qui sous-tend les règles 64 et 65 CBE.

Daher befand die Kammer, daß ein Mangel nach Regel 65 (2) EPÜ selbst nach Ablauf der Frist für das Einlegen einer Beschwerde und in Erwiderung auf den Bescheid der Kammer berichtigt werden kann, da die wirkliche Absicht des Beschwerdeführers darin bestand, die Formerfordernisse für eine zulässige Beschwerde zu erfüllen. Dieser Fall sei analog zur rechtlichen Konstruktion der Entscheidung T 97/98 zu sehen.

3.4.2 Ausnahmen von diesen Grundsätzen

In der Sache **T 12/00** hatte der Beschwerdegegner eingewandt, daß die Beschwerde mangels ausreichender Begründung nicht zulässig sei, weil in der Beschwerdebegründung nicht darauf eingegangen worden sei, warum die Entscheidung der Einspruchsabteilung falsch gewesen sei, und nicht dargelegt worden sei, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden solle. Die in T 220/83 niedergelegten Bedingungen für die Zulässigkeit der Beschwerde seien somit nicht erfüllt.

Die Kammer teilte diesen Standpunkt nicht. In seiner Begründung habe der Beschwerdeführer argumentiert, daß die in Anspruch 1 definierten Zusammensetzungen mit bestimmten Merkmalen bekannt gewesen seien; zudem habe er der Auffassung der Einspruchsabteilung widersprochen und seinen Standpunkt unter Hinweis auf ein konkretes Dokument begründet. Dies sei nicht mit der Sachlage in T 220/83 zu vergleichen, wo der Beschwerdeführer lediglich behauptet habe, der beanspruchte Gegenstand weise eine erfinderische Tätigkeit auf, ohne dafür den notwendigen Nachweis zu erbringen.

In der Sache **T 950/99** enthielt die Beschwerdebegründung zumindest in Bezug auf einen Beschwerdegrund, nämlich mangelnde erfinderische Tätigkeit, die rechtlichen und tatsächlichen Gründe, aus denen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte. Auch wenn nicht auf jeden einzelnen Beschwerdegrund ausführlich eingegangen wurde, genügte die Begründung damit den Mindestanforderungen von Artikel 108 EPÜ.

4. Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses

In **T 1058/97** wurde der von der Kammer erlassene amtliche Bescheid, in dem die Gründe dargelegt wurden, weshalb ein Anspruch für unzulässig

The board thus considered that it was possible to remedy the deficiency under Rule 65(2) EPC, even after expiry of the time limit for filing the appeal and in reply to the communication by the board, since the true intention of the appellants was to comply with the formal requirements for making an appeal admissible. This was equivalent to applying the rationale of T 97/98 to the present situation.

3.4.2 Exceptions to these principles

In **T 12/00** the respondents had objected that the appeal was inadmissible for lack of substantiation in that the statement of grounds of appeal did not discuss why the opposition division's decision was wrong or specify the legal and factual reasons for setting aside the appealed decision. The conditions for admissibility formulated in T 220/83 were thus not fulfilled.

The board disagreed. In their statement the appellants (opponents) had argued that compositions with certain features defined in claim 1 had been known and had also disagreed with an opinion expressed by the opposition division, substantiating their view by reference to a named document. This was in contrast to the case addressed in T 220/83, in which the appellants (proprietors) had merely asserted that the claimed matter involved an inventive step without providing any necessary facts showing such a prejudice.

In **T 950/99** the statement setting out the opponent's grounds of appeal included the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside with respect to at least one ground, namely lack of inventive step. Therefore, even if it did not contain a full reasoning with respect to each and every ground, the statement nonetheless met the minimum requirements of Article 108 EPC.

4. Conclusion of the decision-making process

In **T 1058/97** the official communication sent by the board and giving the reasons why a claim was held not to be allowable was incorporated by

La chambre a donc considéré qu'il était possible de remédier à l'irrégularité au titre de la règle 65(2) CBE, même après l'expiration du délai imparti pour former le recours et en réponse à la notification de la chambre, puisque l'intention véritable du requérant était de satisfaire aux conditions de forme devant être remplies pour que le recours soit recevable. Cela revenait à appliquer, en l'espèce, le raisonnement tenu dans la décision T 97/98.

3.4.2 Exceptions à ces principes

Dans la décision **T 12/00**, l'intimé a objecté que le recours n'était pas recevable pour énoncé insuffisant des raisons en ce sens que l'exposé des motifs du recours n'indiquait pas en quoi la décision de la division d'opposition était erronée et ne précisait pas non plus les motifs de droit et de fait justifiant l'annulation de la décision attaquée. Les conditions de recevabilité mentionnées dans la décision T 220/83 n'étaient donc pas remplies.

La chambre n'a pas partagé ce point de vue. Dans son exposé des motifs, le requérant avait fait valoir que les compositions présentant certaines caractéristiques définies à la revendication 1 étaient connues, et indiqué qu'il n'était pas non plus d'accord avec une opinion émise par la division d'opposition, en invoquant, à l'appui de son avis, un document cité. Cette situation était différente de celle qui avait été examinée dans l'affaire T 220/83, où le requérant avait simplement prétendu que l'objet revendiqué impliquait une activité inventive, sans en apporter la preuve.

Dans l'affaire **T 950/99**, le mémoire exposant les motifs du recours contenait les raisons de droit et de fait pour lesquelles la décision attaquée devait être annulée eu égard au moins à un motif, à savoir l'absence d'activité inventive. Par conséquent, même si ce mémoire ne comprenait pas un raisonnement complet concernant chaque motif en particulier, il remplissait néanmoins les conditions minimales visées à l'article 108 CBE.

4. Clôture du processus décisionnel

Dans la décision **T 1058/97**, la notification officielle envoyée par la chambre et indiquant les motifs pour lesquels une revendication avait été

erachtet wurde, durch einen entsprechenden Hinweis in die Entscheidung der Beschwerdekammer einbezogen.

5. Zurückverweisung an die erste Instanz

In **T 838/02** befand die Kammer, daß im Falle einer Zusammensetzung der Einspruchsabteilung, die gegen Artikel 19 (2) EPÜ verstößt (im betreffenden Fall hatte der Vorsitzende der Einspruchsabteilung im Prüfungsverfahren das Formblatt 2035 unterzeichnet), den Verfahrensbeteiligten Gelegenheit gegeben werden soll, sich zu äußern, bevor die Kammer über die Zurückverweisung entscheidet.

In einigen früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern war die angefochtene Entscheidung mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. In **T 251/88** hatte die Kammer allerdings den Beschwerdeführer gefragt, ob er den Verfahrensmangel geltend machen wolle, bevor über die Zurückverweisung entschieden werde. Im vorliegenden Fall gab die Kammer letzterem Ansatz den Vorzug, da die Beteiligten im Einzelfall ein berechtigtes Interesse daran haben können, so schnell wie möglich das Verfahren fortzusetzen und eine endgültige Entscheidung zu erhalten.

In diesem Fall war der Beschwerdeführer/Patentinhaber durch die angefochtene Entscheidung beschwert, mit der gegen Artikel 19 (2) EPÜ verstoßen worden war. Nachdem er die Zurückverweisung beantragt hatte und der Beschwerdegegner keine Einwände dagegen erhoben hatte, mußte nach Auffassung der Kammer die Zurückverweisung angeordnet werden, weil keine besonderen Gründe dagegen sprachen. (Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

In **T 48/00** mußte die Kammer nach der Feststellung eines wesentlichen Verfahrensmangels die Sache gemäß Artikel 10 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern an die erste Instanz zurückverweisen. Der Beschwerdegegner brachte vor, daß dies die endgültige Entscheidung in der Sache verzögern würde und ihm somit durch den Fortbestand eines von ihm als ungültig erachteten Patents Nachteile entstehen würden. Die Kammer befand, daß das Maß der Benachteiligung für den Beschwerdegegner schwer einzuschätzen ist, auch wenn es zweifellos zu einer Verzögerung komme. Selbstverständlich treffe den Beschwerde-

reference into the decision of the board of appeal.

5. Remittal to the department of first instance

In **T 838/02** the board held that where the composition of the opposition division was contrary to Article 19(2) EPC (in the case in point the chairman of the opposition division had signed form 2035 in the examining procedure), the parties should be given the opportunity to comment before the board decided on the question of remittal.

Some earlier board decisions had immediately set aside the contested decision. In **T 251/88**, however, the board had asked the appellant if he wished to invoke the procedural violation before it decided on the question of remittal. The present board preferred the latter approach, as it might be in the legitimate interest of the parties in an individual case to proceed and come to a final decision as quickly as possible.

In this case the appellant/patentee was adversely affected by the contested decision, which had been taken in breach of Article 19(2) EPC. Since he had requested remittal and the respondents had not objected, the board concluded that remittal had to be ordered in the absence of any special reasons for doing otherwise (Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal).

Following the finding of a substantial procedural violation, the board in **T 48/00** was obliged to remit the case to the department of first instance under Article 10 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal. The respondent argued that this would delay the final decision in the case and that it would therefore be prejudiced by the continued existence of a patent it considered invalid. The board found that, although it would undoubtedly delay the case, the degree of prejudice to the respondent was difficult to assess. It was also clear that the respondent was not to blame for the delay. However, he did have the opportunity to challenge the

jugée non admissible, avait été intégrée dans la décision de la chambre de recours par le biais d'une référence.

5. Renvoi à la première instance

Dans l'affaire **T 838/02**, la chambre a considéré que lorsque la composition de la division d'opposition est contraire aux dispositions de l'article 19(2) CBE (en l'espèce, le président de la division d'opposition avait signé le formulaire 2035 au cours de la procédure d'examen), les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision ne soit prise sur le renvoi.

Dans quelques décisions antérieures, les chambres de recours ont annulé immédiatement la décision attaquée. Dans l'affaire **T 251/88** toutefois, la chambre a demandé au requérant s'il souhaitait invoquer le vice de procédure avant qu'elle ne statue sur la question du renvoi. En l'espèce, la chambre a préféré cette dernière approche, étant donné qu'il pourrait être de l'intérêt légitime des parties dans un cas particulier de poursuivre la procédure pour parvenir à une décision définitive le plus vite possible.

En l'espèce, le requérant/titulaire du brevet avait été lésé par la décision attaquée, prise en violation de l'article 19(2) CBE. Étant donné qu'il avait demandé le renvoi et que les intimés n'avaient soulevé aucune objection, la chambre a conclu qu'il fallait ordonner le renvoi en l'absence de raisons particulières s'y opposant (article 10 du règlement de procédure des chambres de recours).

Après avoir conclu à l'existence d'un vice substantiel de procédure, la chambre s'est vue contrainte, dans l'affaire **T 48/00**, de renvoyer l'affaire à la première instance, conformément à l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours. L'intimé a allégué que cela aurait pour effet de retarder la décision définitive en l'espèce, et que le maintien d'un brevet qu'il jugeait non valable lui porterait dès lors préjudice. La chambre a estimé que si ce renvoi allait sans doute retarder l'affaire, le degré de préjudice pour l'intimé pouvait être difficilement évalué. Il était également clair que l'intimé n'était pas à blâmer pour le retard. Néan-

gegner auch keine Schuld an dieser Verzögerung. Allerdings habe er die Möglichkeit, die Gültigkeit des Patents vor nationalen Gerichten anzufechten, während der Widerruf des Patents für den Beschwerdeführer den endgültigen Verlust seiner Rechte in allen benannten Staaten bedeuten würde. Angesichts des Interesses der Öffentlichkeit und der Beteiligten an einem – auch nach außen hin sichtbaren – gerechten Verfahren entschied die Kammer, daß eine Verzögerung kein ausreichender Grund gegen eine Zurückverweisung an die erste Instanz ist.

6. Beendigung des Beschwerdeverfahrens

6.1 Rücknahme der Beschwerde

Im Fall **T 406/00** sandte ein Beschwerdegegner am Tag der mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer per Telefax ein Schreiben an das EPA, wonach er angeblich von der durch einen anderen Verfahrensbeteiligten eingeleiteten "Beschwerde zurücktrete". Das Schreiben war nicht unterzeichnet, und die Erklärung stand nicht in Einklang mit seiner Stellung als nicht-beschwerdeführender Beteiligter. Unabhängig von diesen Mängeln ging das Schreiben erst nach Verkündung der endgültigen Entscheidung und nach Beendigung der mündlichen Verhandlung beim EPA und bei der Kammer ein. Die Erklärung erfolgte damit zu spät, um noch Einfluß auf die Stellung des Beschwerdegegners im Beschwerdeverfahren zu nehmen und in der Entscheidung der Kammer berücksichtigt zu werden. Somit blieb dieser Beschwerdegegner weiterhin Beteiligter am Beschwerdeverfahren.

6.2 Patent in allen Vertragsstaaten erloschen

Analog zur Sache **T 329/88** befand die Kammer in **T 749/01**, daß Regel 60 (1) EPÜ gemäß Regel 66 (1) EPÜ entsprechend auch für das Beschwerdeverfahren gilt. Wenn das europäische Patent für alle benannten Vertragsstaaten erloschen ist, kann demnach das Beschwerdeverfahren auf Antrag des Einsprechenden/Beschwerdeführers fortgesetzt werden, sofern der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag gestellt wurde, an dem die mit dem Fall befaßte Kammer das Erlöschen mitgeteilt hat. Ferner ist das Beschwerdeverfahren einzustellen, wenn der Beschwerdeführer/Einsprechende innerhalb dieser Frist keinen entsprechenden Antrag einreicht.

validity of the patent before national courts, whereas, for the appellant, revocation would represent a final loss of its rights in all the designated states. Thus, taking into account the interest to the public as well as to the parties in ensuring that justice was done – and seen to be done – the board considered that delay was an insufficient reason not to order remittal.

6. Termination of appeal proceedings

6.1 Withdrawal of the appeal

In the case before the board in **T 406/00**, a respondent faxed a letter to the EPO on the day of oral proceedings before the board, purporting to 'withdraw from the appeal' filed by another party. The letter was not signed, and the declaration was inconsistent with the respondent's position as a non-appealing respondent. Regardless of these deficiencies, however, the letter did not reach the EPO and the board until after the final decision had been announced and the oral proceedings closed. The declaration was therefore too late to have any effect on the respondent's status in the appeal proceedings and to be taken into account in the board's decision. He thus remained a party to the appeal.

6.2 Patent expired in all designated states

Following **T 329/88**, the board in **T 749/01** held that, on the basis of Rule 66(1) EPC, Rule 60(1) EPC applied mutatis mutandis to appeal proceedings. It followed that, if the European patent had lapsed for all the designated states, the appeal proceedings might be continued at the request of the opponent and appellant, provided such request was filed within two months as from the competent board's notification of the lapse. It further followed that the appeal proceedings were to be closed if the appellant and opponent did not submit such a request within the period prescribed.

moins, il aurait la possibilité de contester la validité du brevet devant des tribunaux nationaux, alors que pour le requérant, la révocation du brevet impliquerait une perte définitive de ses droits dans tous les Etats désignés. Par conséquent, compte tenu de l'intérêt du public et des parties à une procédure équitable – et qui soit perçue comme telle de l'extérieur –, la chambre a estimé que ce retard n'était pas un motif suffisant pour ne pas ordonner le renvoi.

6. Clôture de la procédure de recours

6.1 Retrait du recours

Dans l'affaire **T 406/00**, un intimé avait envoyé à l'OEB une lettre par téléfax le jour de la procédure orale devant la chambre, déclarant "se retirer du recours" formé par une autre partie. La lettre n'était pas signée, et la déclaration ne correspondait pas non plus à sa situation en tant qu'intimé non-requérant. Indépendamment de ces irrégularités, la lettre n'est parvenue à l'OEB et à la chambre qu'après que la décision définitive a été prononcée et la procédure orale clôturée. La déclaration était donc arrivée trop tard pour produire un effet sur la situation de l'intimé pendant la procédure de recours, et pour être prise en considération dans la décision de la chambre. L'intimé restait donc partie au recours.

6.2 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Suivant la décision **T 329/88**, la chambre a considéré, dans l'affaire **T 749/01**, que sur la base de la règle 66(1) CBE, les dispositions de la règle 60(1) CBE sont applicables à la procédure de recours. Par conséquent, si le brevet européen s'est éteint pour tous les Etats désignés, la procédure de recours peut être poursuivie sur requête de l'opposant et requérant, à condition que cette requête ait été présentée dans les deux mois à compter de la notification de l'extinction par la chambre compétente. Il s'ensuit en outre que la procédure de recours doit être clôturée si le requérant et opposant n'a pas présenté cette requête dans le délai prescrit.

7. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Die Sache **T 525/99** (ABI. EPA 2003, 452) betraf Disclaimer, die sich einzig auf Artikel 54 (3) EPÜ stützten. Die Verfahrensbeteiligten wiesen die Kammer auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung in der Sache T 507/99 hin, aus der hervorging, daß die zuständige Kammer der Großen Beschwerdekammer eine Rechtsfrage zur Zulässigkeit von Disclaimern vorlegen sollte; es war aber noch keine Entscheidung ergangen, so daß weder der Wortlaut der Vorlagefrage noch die Haltung der zuständigen Kammer bekannt waren. Da der Standpunkt der mit der Sache **T 525/99** befaßten Kammer mit der ständigen Rechtsprechung in Einklang stand, sah sie sich durch die noch anhängige Sache nicht veranlaßt, ihrerseits die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage zu befassen oder das Verfahren zumindest solange auszusetzen, bis der Wortlaut einer solchen Vorlagefrage feststehen würde.

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

8.1 Zuständigkeit im Falle der Abhilfe

Am 26.03.2003 hat die Juristische Beschwerdekammer mit der Entscheidung **J 12/01** (ABI. EPA 2003, 431) der Großen Beschwerdekammer folgende Fragen vorgelegt:

"1. Ist das erstinstanzliche Organ, dessen Entscheidung mit einer Beschwerde angefochten wurde und das dieser abgeholfen hat, befugt, einen Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückzuweisen, und – wenn ja – ist eine solche Zurückweisung eine rechtskräftige oder eine beschwerdefähige Entscheidung?

2. Legt ein erstinstanzliches Organ in Ermangelung dieser Befugnis den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr den Beschwerdekammern zur Entscheidung vor, wie sollte dann die zuständige Kammer zusammengesetzt sein?"

Die Sache ist unter dem Aktenzeichen G 3/03 anhängig.

8.2 Stattgabe der Beschwerde

Auch wenn nach Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen ist, wenn einer Beschwerde durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird, stellte die Kammer in **T 661/00** doch fest, daß

7. Referral to the Enlarged Board of Appeal

The case before the board in **T 525/99** (OJ EPO 2003, 452) involved disclaimers based solely on Article 54(3) EPC. The parties drew the board's attention to the minutes of the oral proceedings showing that the board in T 507/99 was to refer a question regarding the allowability of disclaimers to the Enlarged Board of Appeal, although no decision had yet been issued, meaning that the question to be asked and the viewpoint that the board would take was not known. The board itself approved the established case law and so did not see the pending case as an adequate reason to refer a question of law, or to suspend proceedings until at least the formulation of such a question was known.

8. Reimbursement of appeal fee

8.1 Jurisdiction in the event of interlocutory revision

On 26 March 2003 the Legal Board of Appeal in **J 12/01** (OJ EPO 2003, 431) referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal:

"1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?"

2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the Boards of Appeal for decision, how should the competent board be constituted?"

The case is pending as G 3/03.

8.2 Allowability of the appeal

In **T 661/00** the board stated that, although Rule 67 EPC said reimbursement of the appeal fee was to be ordered where the board of appeal deemed an appeal allowable, such a reimbursement was not to be

7. Saisine de la Grande Chambre de recours

L'affaire **T 525/99** (JO OEB 2003, 452) portait sur des disclaimers reposant uniquement sur un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. Les parties ont attiré l'attention de la chambre sur le procès-verbal de la procédure orale indiquant que dans l'affaire T 507/99, la chambre allait soumettre à la Grande Chambre de recours une question relative à l'admissibilité des disclaimers, même si aucune décision n'avait encore été rendue, si bien que la question à poser et la position qu'allait adopter la chambre n'étaient pas encore connues. En l'espèce, la chambre a approuvé la jurisprudence constante et n'a donc pas considéré que cette affaire en instance constituait un motif adéquat pour soumettre une question de droit ou suspendre la procédure au moins jusqu'à ce que ladite question ait été formulée.

8. Remboursement de la taxe de recours

8.1 Compétence en cas de révision préjudicielle

Le 26 mars 2003, la chambre de recours juridique a saisi, par la décision **J 12/01** (JO OEB 2003, 431), la Grande Chambre de recours des questions suivantes :

"1. En cas de révision préjudicielle, l'instance du premier degré dont la décision a été attaquée a-t-elle compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours, et, dans l'affirmative, un tel rejet constitue-t-il une décision définitive ou susceptible de recours ?

2. Si, n'ayant pas cette compétence, l'instance du premier degré défère la requête en remboursement de la taxe de recours aux chambres de recours pour décision, quelle devrait être la composition de la chambre compétente ?"

L'affaire est en instance sous le numéro G 3/03.

8.2 Recours auquel il est fait droit

Dans l'affaire **T 661/00**, la chambre a déclaré que même si, conformément à la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, le rembourse-

eine solche Rückzahlung nicht angeordnet wird, wenn die Kammer der Beschwerde nicht auf der Grundlage von Ansprüchen stattgibt, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen, sondern auf der Grundlage von Ansprüchen, die in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer vorgelegt werden.

Für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist es außerdem unerheblich, ob Zwischenbescheide der ersten Instanz als solche "hinreichend begründet" sind oder nicht.

8.3 Wesentlicher Verfahrensmangel

Nach Regel 67 EPÜ setzt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr voraus, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt. Ein wesentlicher Verfahrensmangel ist ein das gesamte Verfahren beeinträchtigender objektiver Fehler (J 7/83, ABI. EPA 1984, 211). Nach J 6/79 (ABI. EPA 1980, 225) liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, wenn Verfahrensregeln nicht in der im Übereinkommen vorgeschriebenen Weise angewandt wurden.

8.3.1 Nicht in der im EPÜ vorgeschriebenen Weise angewandte Verfahrensregeln

In der Sache **T 362/02** hatte die Einspruchsabteilung das Patent nur deshalb widerrufen, weil der Beschwerdeführer nicht auf einen Bescheid gemäß Artikel 101 (2) EPÜ geantwortet hatte, in dem er zur Einreichung einer Stellungnahme aufgefordert worden war.

Die Kammer befand, daß es sich bei dieser Entscheidung um einen wesentlichen Verfahrensmangel handelte, weil das EPÜ keine Rechtsfolgen für den Fall vorsieht, daß ein Beteiligter nicht auf einen Bescheid nach Artikel 101 (2) EPÜ antwortet. Ferner steht der Widerruf eines Patents als Rechtsfolge im Falle einer unterlassenen Beantwortung eines Bescheids der eindeutigen Absicht des Gesetzgebers entgegen, wonach ein Patentinhaber mit der Form, in der ein Patent erteilt oder geändert wird, einverstanden sein muß und klar und unmißverständlich zum Ausdruck bringen muß, falls er auf ein Patent verzichten will. Außerdem wurde festgestellt, daß die angefochtene Entscheidung nicht mit dem Erfordernis in Einklang steht, daß Entscheidungen nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (Artikel 113 (1) EPÜ), daß eine Ent-

ordered where the board allowed the appeal not on the basis of claims underlying the decision under appeal, but on a different basis, namely on the basis of claims submitted in oral proceedings before the board.

Moreover, it was immaterial to the request for reimbursement of the appeal fee whether intermediate communications of the first-instance departments per se were "sufficiently grounded" or not.

8.3 Substantial procedural violation

According to Rule 67 EPC it is a precondition for reimbursement of the appeal fee that a substantial procedural violation has taken place. A substantial procedural violation is an objective deficiency affecting the entire proceedings (J 7/83, OJ EPO 1984, 211). According to J 6/79 (OJ EPO 1980, 225), the expression "substantial procedural violation" is to be understood, in principle, as meaning that the rules of procedure have not been applied in the manner prescribed by the EPC.

8.3.1 Rules of procedure not applied in the manner prescribed by the EPC

In **T 362/02** the opposition division had revoked the patent for the sole reason that the appellant had not replied to a communication under Article 101(2) EPC inviting him to file observations.

The board found that this decision was a substantial procedural violation because the EPC did not provide any sanction for a party's failure to reply to a communication under Article 101(2) EPC. Further, revocation of a patent for mere failure to reply to a communication was contrary to the clear intention of the law, which required a proprietor to agree to the form in which a patent was granted or amended and to use clear and unambiguous words if he wished to abandon a patent. The decision under appeal was also held to be inconsistent with the requirements that decisions may only be based on grounds or evidence on which the party concerned has had an opportunity to present comments (Article 113(1) EPC), that a decision of the opposition division to revoke a patent may only be based on the opinion that the grounds for opposition prejudice maintenance of the patent

ment ne doit pas être ordonné lorsque la chambre n'a pas fait droit au recours sur la base des revendications qui sous-tendent la décision attaquée, mais sur une base différente, à savoir celle des revendications présentées pendant la procédure orale devant la chambre de recours.

En outre, il importe peu, pour la requête en remboursement de la taxe de recours, que des notifications intermédiaires de la première instance soient ou non "suffisamment fondées" en tant que telles.

8.3 Vice substantiel de procédure

Conformément à la règle 67 CBE, l'existence d'un vice substantiel de procédure est une condition préalable au remboursement de la taxe de recours. Un vice substantiel de procédure est une irrégularité objective affectant toute la procédure (J 7/83, JO OEB 1984, 211). Selon la décision J 6/79 (JO OEB 1980, 225), on comprend, sous le terme "vice substantiel de procédure", que des règles de procédure n'ont pas été appliquées comme prescrit par la CBE.

8.3.1 Application des règles de procédure non conforme à la CBE

Dans l'affaire **T 362/02**, la division d'opposition avait révoqué le brevet au seul motif que le requérant n'avait pas répondu à une notification au titre de l'article 101(2) CBE l'invitant à présenter ses observations.

La chambre a estimé que cette décision constituait un vice substantiel de procédure, parce que la CBE ne prévoit aucune sanction pour la partie qui ne répond pas à une notification au titre de l'article 101(2) CBE. En outre, la révocation d'un brevet pour simple défaut de réponse à une notification est contraire aux dispositions selon lesquelles un titulaire doit marquer son accord sur la forme dans laquelle un brevet est délivré ou modifié, et utiliser des termes clairs et non ambigus s'il souhaite abandonner son brevet. La décision attaquée a également été jugée non conforme aux exigences suivantes, à savoir que les décisions ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position (article 113(1) CBE), qu'une décision de la division d'opposition de révoquer un brevet ne peut être basée que sur l'avis selon lequel les motifs d'opposition

scheidung der Einspruchsabteilung auf Widerruf eines Patents nur darauf beruhen darf, daß die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen (Artikel 102 EPÜ), und daß Entscheidungen, die mit der Beschwerde angefochten werden können, zu begründen sind (Regel 68 (2) EPÜ).

Es wurde die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet.

In der Sache **T 632/97** hatte der Anmelder nachgefragt, ob alle im Prüfungsverfahren vorgebrachten Beweismittel berücksichtigt worden seien.

Die Kammer befand, daß unmöglich zweifelsfrei festzustellen war, ob alle Schriftstücke bei der Prüfungsabteilung eingegangen waren.

Unter diesen Umständen sah die Kammer keinen Grund, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, weil nicht erwiesen war, daß die Einspruchsabteilung die Schriftstücke absichtlich außer Acht gelassen hatte.

In **T 969/00** hatte der Beschwerdeführer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt, da die Prüfungsabteilung seinen Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung abgelehnt hatte. Der Antrag war zwei Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung gestellt worden.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daß der Beschwerdeführer reichlich Gelegenheit und Zeit hatte, Argumente und Änderungen vorzubringen, so daß die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die mündliche Verhandlung nicht zu verlegen, im Interesse einer straffen Durchführung des Verfahrens war und daher keinen Verfahrensmangel darstellte. Die Kammer wies daher den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurück.

In der Sache **T 1183/02** (ABI. EPA 2003, 404) reichte der Anmelder in seiner Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung Änderungen und Argumente ein, die in seinen Augen alle offenen Fragen klärten. Außerdem forderte er die Prüfungsabteilung auf, zu bestätigen, daß die mündliche Verhandlung nicht stattfinden werde. Hierauf erhielt er keine Antwort, die mündliche Verhandlung fand wie anberaumt statt und der Anmelder war nicht vertreten. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung wegen mangelnder Neuheit zurück. Der Anmelder legte gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung

(Article 102 EPC) and that any decision open to appeal must be reasoned (Rule 68(2) EPC).

Reimbursement of the appeal fee was ordered.

In **T 632/97** the applicant had queried whether all the evidence submitted during the examination procedure had been taken into account.

The board found that it was impossible to establish beyond doubt whether all the documents had been received by the examining division.

In such circumstances, the board saw no reason to order reimbursement of the appeal fee, since it had not been proved that the examining division deliberately did not consider the documents.

In **T 969/00** the appellant had requested reimbursement of the appeal fee because the examining division had rejected his request to postpone the oral proceedings. The request had been filed two days before the scheduled date for oral proceedings.

The board held that since the appellant had had ample opportunities and time to present arguments and amendments, the examining division's decision not to postpone the oral proceedings had been in the interest of a speedy completion of the proceedings and could not constitute a procedural violation. The board therefore rejected the request for reimbursement of the appeal fee.

In **T 1183/02** (OJ EPO 2003, 404), in his response to the summons to attend oral proceedings, the applicant filed amendments and arguments which in his opinion resolved all outstanding issues. He also requested the examining division to confirm that oral proceedings would not be held. He received no reply, the oral proceedings were held as appointed, and the applicant was not represented. The examining division refused the application because the invention was not new. The applicant filed an appeal against the examining division's decision and requested reimbursement of the appeal fee.

s'oppose au maintien du brevet (article 102 CBE) et que les décisions contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées (règle 68(2) CBE).

Le remboursement de la taxe de recours a été ordonné.

Dans la décision **T 632/97**, le demandeur avait demandé si toutes les preuves produites pendant la procédure d'examen avaient été prises en considération.

La chambre a estimé qu'il était impossible d'établir avec certitude si tous les documents étaient parvenus à la division d'examen.

Dans ces circonstances, la chambre n'a vu aucune raison d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, puisqu'il n'avait pas été démontré que la division d'examen n'avait délibérément pas examiné les documents.

Dans la décision **T 969/00**, le requérant avait demandé le remboursement de la taxe de recours, parce que la division d'examen avait rejeté sa requête visant à reporter la procédure orale. Cette requête avait été déposée deux jours avant la date prévue pour la procédure orale.

La chambre a considéré que puisque le requérant avait eu largement l'occasion et le temps de présenter ses arguments et modifications, la décision de la division d'examen de ne pas reporter la procédure orale était dans l'intérêt d'une conclusion rapide de la procédure et ne pouvait constituer un vice de procédure. La chambre a donc rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours.

Dans la décision **T 1183/02** (JO OEB 2003, 404), le requérant avait déposé, dans sa réponse à la citation à une procédure orale, des modifications et des arguments qui, selon lui, résolvait tous les problèmes en suspens. Il a également demandé à la division d'examen de confirmer que la procédure orale n'aurait pas lieu, mais n'a reçu aucune réponse. Ladite procédure orale s'est tenue comme prévu. Le demandeur n'était pas représenté. La division d'examen a rejeté la demande au motif que l'invention n'était pas nouvelle. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'exa-

Beschwerde ein und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Prüfungsabteilung hob ihre Entscheidung auf, ordnete aber nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.

Nach Auffassung der Kammer hebt eine Erwiderung auf eine Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung, die in gutem Glauben eingereichte Änderungen und Argumente enthält, die Ladung nicht auf. Daher stellt die Tatsache, daß die Gültigkeit der Ladung nicht bestätigt wurde, keinen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67 EPÜ dar.

In **T 653/99** war die Einspruchsabteilung zu dem Schluß gekommen, daß die vom Einsprechenden nach Artikel 100 b) EPÜ vorgebrachten Argumente nicht den Erfordernissen von Regel 55 c) EPÜ genügten und der Einspruch, soweit er sich auf diesen Grund stützte, daher unzulässig war.

Die Kammer befand, daß das Konzept der "Unzulässigkeit" gemäß Regel 56 EPÜ nur auf die Einspruchschrift als Ganzes anwendbar ist und das EPÜ keine Rechtsgrundlage für das Konzept einer partiellen Unzulässigkeit von Einsprüchen bietet. Mit der partiellen Verwerfung des Einspruchs habe die Einspruchsabteilung Regel 56 EPÜ nicht richtig angewandt, was zu einer beträchtlichen Verzögerung des Verfahrens geführt habe.

Hieraus zog die Kammer den Schluß, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, der gemäß Regel 67 EPÜ die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigte.

In der Sache **T 1016/00** war der Hilfsantrag erstmals in der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung vorgelegt worden, die ihn zur Verhandlung zuließ, dann aber ohne Erörterung zurückwies und die Gründe dafür erst in der schriftlichen Entscheidung anführte.

Nach Auffassung der Kammer stellt die Tatsache, daß die Prüfungsabteilung den Anmelder nicht über die Gründe für ihre Entscheidung unterrichtete, einen gravierenden Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs dar, so daß die Rückzahlung der Beschwerdegebühr und die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerechtfertigt sind.

The examining division rectified its decision but did not order reimbursement.

The board held that a response to a summons to oral proceedings before the examining division which contained good-faith responsive amendments and arguments did not stay the summons. Hence omission of confirmation that the summons remained valid did not constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.

In **T 653/99** the opposition division had come to the conclusion that the arguments put forward by the opponent under Article 100(b) EPC did not comply with the requirements of Rule 55(c) EPC and thus that the opposition was inadmissible as far as it was based on that ground.

The board held that the concept of "inadmissibility" according to Rule 56 EPC was applicable only to the notice of opposition as a whole and that there was no basis in the EPC for the concept of partial admissibility of oppositions. By partially rejecting the opposition, the opposition division had not correctly applied Rule 56 EPC, and that had resulted in a significant lengthening of the procedure.

For these reasons the board concluded that there had been a substantial procedural violation which, in accordance with Rule 67 EPC, justified reimbursement of the appeal fee.

In **T 1016/00** the auxiliary request had been presented for the first time during oral proceedings before the examining division, which had admitted it to the proceedings and rejected it without discussing it during oral proceedings, giving reasons only in the written decision.

The board held that the examining division's failure to inform the applicant of the grounds on which its decision would be taken constituted a serious violation of the right to be heard, justifying reimbursement of the appeal fee and the setting aside of the decision under appeal.

men et demandé le remboursement de la taxe de recours. La division d'examen a rectifié sa décision, mais n'a pas ordonné le remboursement de la taxe de recours.

La chambre a estimé que des modifications et arguments apportés de bonne foi en réponse à une citation à une procédure orale devant la division d'examen n'ont pas d'effet sur la citation. Par conséquent, le fait de ne pas confirmer la citation ne constitue pas un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 653/99**, la division d'opposition avait conclu que les arguments avancés par l'opposant au titre de l'article 100 b) CBE ne satisfaisaient pas aux exigences de la règle 55 c) CBE et que, par conséquent, l'opposition était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur ce motif.

La chambre a estimé que le concept d'"irrecevabilité" selon la règle 56 CBE n'était applicable qu'à l'acte d'opposition dans son ensemble, et qu'aucune disposition de la CBE ne fondait le concept de recevabilité partielle des oppositions. En rejetant en partie l'opposition, la division d'opposition n'a pas appliqué correctement la règle 56 CBE, ce qui a eu pour résultat de prolonger sensiblement la procédure.

Pour ces motifs, la chambre a conclu à un vice substantiel de procédure, ce qui, conformément à la règle 67 CBE, justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 1016/00**, la requête subsidiaire avait été présentée pour la première fois pendant la procédure orale devant la division d'examen, qui l'a admise dans la procédure et l'a ensuite rejetée sans l'examiner pendant la procédure orale, mais en n'indiquant les motifs de ce rejet que dans la décision écrite.

La chambre a estimé que le fait, pour la division d'examen, de ne pas informer le demandeur des motifs sur lesquels sa décision serait rendue constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui justifie le remboursement de la taxe de recours et l'annulation de la décision attaquée.

VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINAR-ANGELEGENHEITEN

1. Europäische Eignungsprüfung – Aufgaben der Ausschüsse – Bewertung der Arbeiten

Gemäß Artikel 8 b) VEP haben die Prüfungsausschüsse die Aufgabe, die Prüfungsarbeiten zu bewerten, wobei jede Arbeit gesondert von zwei Ausschußmitgliedern (Prüfern) bewertet wird. In **D 10/02** (ABI. EPA 2003, 275) wurde darauf hingewiesen, daß weder die VEP noch die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen eine Regelung über das Verfahren in den Ausnahmefällen enthalten, in denen ein Ausschuß nicht in der Lage ist, sich über die Bewertung zu einigen. Auch das Hinzuziehen eines dritten oder vierten Prüfers ist in den VEP oder ihren Ausführungsbestimmungen nicht vorgesehen. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten wies darauf hin, daß gerade in diesen Fällen aber eine Regelung notwendig sei, damit ein Bewerber sich vergewissern könne, daß seine Arbeit nicht willkürlich bewertet oder das Verfahren von irrelevanten Umständen beeinflusst worden sei. Daher sei die Bestellung eines dritten Prüfers ohne eine Grundlage in den VEP oder deren Ausführungsbestimmungen als ein schwerwiegender Verfahrensfehler zu werten. Eines der grundlegenden Prinzipien eines fairen Verfahrens sei das Prinzip der Rechtssicherheit, d. h. die Möglichkeit der Parteien, im Voraus die Grundregeln eines Verfahrens feststellen zu können.

Anmerkung: Die Prüfungskommission bereitet derzeit eine entsprechende Regelung vor.

In der Sache **D 3/00** (ABI. EPA 2003, 365) brachte der Beschwerdeführer vor, daß er für jede Frage in den Teilen 1 und 2 der Aufgabe D die höchste Punktzahl hätte erhalten müssen, die von einem der beiden Prüfer, die die Aufgabe korrigiert hatten, vergeben worden war. Auch in der Sache **D 12/00** machte der Beschwerdeführer u. a. geltend, daß jeweils die höheren Punktzahlen angerechnet werden sollten. Zudem stelle eine Abweichung zwischen den Bewertungen der einzelnen Prüfer eine grobe Mißachtung des Einheitlichkeitsprinzips im Sinne von Artikel 16 VEP dar. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten verwies auf die ständige Rechtspre-

VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL

1. European qualifying examination – duties of the committees – marking the answer papers

Under Article 8(b) REE, the examination committees are responsible for marking the examination papers, each paper being marked separately by two committee members (examiners). In **D 10/02** (OJ EPO 2003, 275) it was noted that neither the REE nor its implementing provisions regulated the procedure to follow in the exceptional cases where a committee was unable to agree on the marking; nor did they provide for calling in a third or fourth examiner. The Disciplinary Board of Appeal pointed out that those were the very cases in which an express provision was needed in order for a candidate to satisfy himself that his paper had not been marked arbitrarily or the procedure influenced by irrelevant circumstances. Hence the appointment of a third examiner without any basis in the REE or its implementing provisions had to be deemed a substantial procedural violation. One of the fundamental principles of a fair procedure was legal certainty, i.e. the right of parties to a procedure to know its basic rules in advance.

Note: the Examination Board is currently preparing a provision to that effect.

In **D 3/00** (OJ EPO 2003, 365) the appellant claimed that for each question in paper D, parts 1 and 2, he should have been awarded the highest number of marks awarded by one of the two examiners who had marked his paper. In **D 12/00**, too, the appellant claimed among other things that the higher number of marks should count. Also, any discrepancy between the markings of each examiner showed gross disregard for the principle of uniformity within the meaning of Article 16 REE. The Disciplinary Board of Appeal referred to established case law which held that it could only review Examination Board decisions for the purposes of establishing that they did

VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE

1. Examen européen de qualification – Tâches des commissions – Evaluation des épreuves

Conformément à l'article 8 b) REE, les commissions d'examen ont pour tâche d'évaluer les épreuves, chaque copie devant être corrigée séparément par deux membres de la commission (examineurs). Dans la décision **D 10/02** (JO OEB 2003, 275), il a été signalé que ni le REE, ni ses dispositions d'exécution ne comportent de réglementation sur la procédure à suivre dans les cas exceptionnels où une commission n'est pas en mesure de s'accorder sur la notation. De même, l'adjonction d'un troisième ou d'un quatrième examinateur n'est pas prévue dans le REE ou ses dispositions d'exécution. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire a souligné qu'une réglementation serait toutefois nécessaire précisément dans ces cas-là, afin que le candidat puisse être sûr que sa copie ne sera pas corrigée de façon arbitraire ou que la procédure ne sera pas influencée par des circonstances non pertinentes. Il s'ensuit que la nomination d'un troisième examinateur en l'absence de fondement dans le REE ou ses dispositions d'exécution doit être considérée comme un vice substantiel de procédure. L'un des principes fondamentaux d'une procédure équitable est le principe de la sécurité juridique, c'est-à-dire la possibilité pour les parties de connaître à l'avance les règles de base de la procédure.

Remarque : le jury d'examen prépare actuellement un règlement en ce sens.

Dans la décision **D 3/00** (JO OEB 2003, 365), le requérant a fait valoir qu'il aurait dû obtenir, pour chaque question de l'épreuve D, parties I et II, le nombre le plus élevé de points attribué par l'un des deux examinateurs ayant noté sa copie. De même, dans l'affaire **D 12/00**, le requérant a notamment fait valoir qu'il aurait chaque fois dû obtenir les points les plus élevés. En outre, l'écart entre les évaluations des examinateurs constitue une grave atteinte au principe d'uniformité au sens de l'article 16 REE. La chambre de recours statuant en matière disciplinaire s'est référée à la jurisprudence constante, à savoir qu'elle ne peut exercer son contrôle sur les décisions du jury d'examen

chung, der zufolge sie Entscheidungen der Prüfungskommission nur darauf überprüfen kann, ob nicht die VEP, die bei ihrer Durchführung anzuwendenden Bestimmungen oder höherrangiges Recht verletzt sind. Es ist nicht Aufgabe der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, das Prüfungsverfahren sachlich zu überprüfen, und sie ist auch nicht zuständig für Ansprüche auf eine andere Bewertung der Aufgaben, sofern nicht schwerwiegende und so eindeutige Fehler vorliegen, daß sie ohne Wiedereröffnung des gesamten Bewertungsverfahrens festgestellt werden können. Meinungsverschiedenheiten über die Zahl der für eine bestimmte Antwort zu vergebenden Punkte spiegeln dagegen Werturteile wider, die grundsätzlich gerichtlicher Kontrolle entzogen sind (D 1/92, ABI. EPA 1993, 357 und D 6/92, ABI. EPA 1993, 361). Auch wurde schon in D 4/99 erläutert, daß die Bewertung der Prüfungsaufgaben eine individuelle Tätigkeit ist, wobei innerhalb der generellen Anweisungen an die Prüfer für die Bewertung der Arbeiten (s. dazu die Ausführungsbestimmungen zu den VEP) mehr oder weniger strenge Standards möglich sind und gewisse Angaben in den Antworten für erforderlich oder für nicht besonders wichtig gehalten werden können. Folglich ist es mit der "ratio legis" von Artikel 8 b) VEP kohärent, daß die Prüfer bei der Notengebung einen (begrenzten) Beurteilungsspielraum haben und deshalb verschiedene Noten vergeben können, die beide gerechtfertigt sind (D 5/94, D 6/98). Die Tatsache, daß zwei unabhängige Prüfer bei der Bewertung zu unterschiedlichen Punktezahlen kommen, stellt an sich keinen Verstoß gegen die anzuwendenden Bestimmungen dar (D 12/00). In der Entscheidung D 3/00 fügte die Kammer hinzu, daß ein Bewerber bei der sachlichen Bewertung seiner Prüfungsarbeit nicht per se für jede Antwort auf eine Teilfrage oder ein Teilelement einer Prüfungsaufgabe Anspruch auf die höchste von einem der Prüfer vergebene Punktezahl hat, wenn die beiden Prüfer, die die Arbeit nach Artikel 8 b) VEP bewertet haben, in ihrer Bewertung voneinander abweichen.

not infringe the REE, its implementing provisions or a higher-ranking law. It was not its task to reconsider the examination procedure on its merits, nor could it entertain claims that papers should have been marked differently, except in respect of mistakes which were serious and so obvious that they could be established without re-opening the entire marking procedure. Otherwise, differences of opinion over the number of marks to be awarded for a given answer were a reflection of value judgments which were not, in principle, subject to judicial review (D 1/92, OJ EPO 1993, 357, and D 6/92, OJ EPO 1993, 361). It has also already been explained in D 4/99 that the marking of examination papers is an individual assessment and that, within the general instructions to the examiners for marking the papers (see the REE implementing provisions), more or less strict standards are possible and different aspects may be considered essential or less important. Hence it is consistent with the ratio legis of Article 8(b) REE that the examiners have some (limited) latitude of evaluation when awarding marks and may therefore arrive at different marks, both results being justifiable (D 5/94, D 6/98). The fact that two independent examiners arrive at different marks is not per se a violation of the applicable provisions (D 12/00). In D 3/00 the board added that, with regard to the evaluation of the merits of a candidate's answer to an examination paper, a candidate was not per se entitled to claim the highest mark awarded by one of the examiners for each answer to a sub-question or sub-element whenever the two examiners who marked the paper in accordance with Article 8(b) REE differed in their marking.

qu'aux seules fins de constater qu'elles n'enfreignent pas le REE, ses dispositions d'exécution ou un droit supérieur. Il n'appartient pas à la chambre de recours statuant en matière disciplinaire de revoir la procédure d'examen sur le fond ou de tenir compte de prétentions selon lesquelles les épreuves auraient dû être notées différemment, sauf erreurs graves et à ce point manifestes qu'il est possible de les constater sans avoir à réengager toute la procédure de notation. Pour le reste, les différences d'appréciation quant au nombre de points à attribuer à une réponse donnée relèvent du jugement de valeur, qui échappe, en principe, au contrôle juridictionnel (D 1/92, JO OEB 1993, 357 et D 6/92, JO OEB 1993, 361). Il avait déjà aussi été expliqué dans la décision D 4/99, que l'évaluation des épreuves constitue une tâche individuelle, qu'il peut exister, dans le cadre même des instructions générales données aux examinateurs en la matière (cf. à ce propos les dispositions d'exécution du REE), des critères plus ou moins stricts, et que certaines indications dans les copies peuvent être considérées comme indispensables ou comme n'ayant pas une importance particulière. Par conséquent, il est logique, dans l'esprit de l'article 8b) REE, que les examinateurs disposent d'une certaine marge d'appréciation (limitée) lorsqu'ils notent une épreuve, et qu'ils puissent dès lors attribuer des notes différentes, toutes deux justifiées (D 5/94, D 6/98). Le fait que deux examinateurs indépendants attribuent des nombres de points différents lors de l'évaluation ne constitue en soi pas une violation des dispositions applicables (D 12/00). Dans la décision D 3/00, la chambre a ajouté qu'en ce qui concerne l'évaluation de la qualité d'une copie dans une épreuve d'examen, le candidat n'a pas, en soi, le droit de revendiquer, pour chaque réponse donnée à une sous-question ou à une sous-partie d'une épreuve d'examen, la note la plus élevée attribuée par l'un des examinateurs, lorsque les deux membres de la commission (examineurs) qui ont noté la copie conformément à l'article 8 b) REE ont attribué des notes différentes à cette sous-question ou à cette sous-partie de l'examen.

VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE

1. Das EPA als ISA

1.1. Widerspruchsverfahren

In der Sache **W 20/01** entschied die Kammer, wenn ein Anmelder zusätzliche Gebühren nach Ablauf der in der Aufforderung der ISA gemäß Regel 40.3 PCT festgelegten Frist unter Widerspruch gezahlt habe, dann sei der Widerspruch, obwohl er verspätet eingegangen sei, trotzdem als zulässig zu behandeln, wenn sich die ISA nicht auf die verspätete Zahlung berufen, sondern die Akte recherchiert habe, als ob die Gebühren rechtzeitig gezahlt worden seien.

Die Kammer vertrat nämlich die Auffassung, daß die Beschwerdekammern bei der Behandlung von Widersprüchen nicht in ihrer Eigenschaft als gerichtliche Instanz für Verfahren nach dem EPÜ handelten, sondern als "besondere Instanz" im Sinne der Regel 40.2 c) PCT. Es werde anerkannt, daß Widersprüche im Prinzip analog gemäß den Bestimmungen zu behandeln seien, die die Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdekammern regelten, soweit sich aus dem PCT nichts anderes ergebe (siehe beispielsweise die Entscheidung **W 53/91** vom 19. Februar 1992, nicht veröffentlicht, Nrn. 4 und 5 der Entscheidungsgründe). Dies bedeute, daß es keinen strikten Automatismus geben könne, wonach die Bestimmungen für die Verfahren vor den Beschwerdekammern automatisch für jede Einzelheit des Widerspruchsverfahrens gelten. Vielmehr müsse man der Natur, der Funktion und dem Ziel des Widerspruchsverfahrens Rechnung tragen. Einem Anmelder, der durch das geltende System gezwungen sei, zuerst zu zahlen, anstatt vorher die Rechtmäßigkeit der Aufforderung überprüfen zu lassen, wie dies unter anderen Umständen als normal erscheinen könnte, das Recht auf eine Überprüfung aus dem Grund zu verweigern, weil der Widerspruch, der gleichzeitig mit der Zahlung erfolgt ist, verspätet eingereicht wurde, obwohl die ISA, ohne dazu verpflichtet zu sein, die verspätete Zahlung akzeptiert und die Recherche durchgeführt hat, würde nach Meinung der Kammer bedeuten, dem Anmelder den Rechtsschutz zu verweigern, der mit dem Widerspruch eingeführt worden sei.

VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY

1. The EPO acting as ISA

1.1 Protest procedure

In case **W 20/01** the board decided that where an applicant had paid additional fees under protest after expiry of the time limit set in the ISA's invitation in accordance with Rule 40.3 PCT, the protest, although late, had to be deemed receivable if the ISA had disregarded the lateness of the payment and had searched the file as if the fees had been paid in due time.

The board in fact held that, when handling protests, the boards of appeal were not acting in their capacity as judicial body for proceedings under the EPC but in their capacity as "special instance" within the meaning of Rule 40.2(c) PCT. It was acknowledged that protests were in principle to be treated by analogy with rules governing appeal proceedings before the boards of appeal, but only if there was no conflict with the PCT (see for example **W 53/91** of 19 February 1992, not published, Reasons 4 and 5). That meant that there could be no strict mechanism which made rules governing proceedings before the boards of appeal apply automatically to every detail of the protest procedure. The nature, function and purpose of the protest procedure had to be taken into account. Under the existing system, applicants were obliged to pay first rather than being able to have the justification for the invitation to pay reviewed beforehand, as might seem normal in other circumstances. So in the board's view, if an applicant were to be refused the right to review on the grounds that the protest, effected at the same time as the payment, was late, even though the ISA, without being obliged to do so, had accepted the late payment and carried out the search, that would be tantamount to refusing the applicant the legal protection for which the protest mechanism had been introduced.

VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT

1. L'OEB agissant en qualité d'ISA

1.1 Procédure de réserve

Dans l'affaire **W 20/01**, la chambre a décidé que lorsqu'un déposant a payé des taxes additionnelles sous réserve après l'expiration du délai fixé dans l'invitation de l'ACRI en accord avec la règle 40.3 PCT, la réserve, bien que tardive, doit néanmoins être traitée comme recevable, si l'ACRI ne s'est pas fondé sur le retard du paiement, mais a recherché le dossier comme si ces taxes avaient été payées en temps utile.

En effet, la chambre a considéré qu'en traitant les réserves, les chambres de recours n'agissent pas dans leur qualité d'instance judiciaire pour les procédures selon la CBE, mais en leur qualité d'"instance spéciale" au sens de la règle 40.2c) PCT. Il est reconnu que les réserves sont en principe à traiter en analogie avec les règles régissant les procédures de recours devant les chambres de recours pour autant que rien d'autre ne découle du PCT (voir par exemple la décision **W 53/91** du 19 février 1992, non publiée, points 4 et 5 des motifs). Ceci signifie qu'il ne peut y avoir de strict automatisme impliquant que les règles régissant les procédures devant les chambres de recours s'appliquent automatiquement sur tout détail de la procédure de réserve. Plutôt, il convient de tenir compte de la nature, de la fonction et du but de la procédure de réserve. De l'avis de la chambre, refuser à un déposant qui, par le système prévu, est forcé de payer d'abord au lieu de pouvoir préalablement faire réviser la justification de l'invitation, comme cela pourrait apparaître normal dans d'autres circonstances, le droit à un réexamen pour la raison que la réserve, effectuée en même temps que le paiement, est tardive, tandis que l'ACRI, sans y être obligée, a accepté le paiement tardif et effectué la recherche, reviendrait à refuser au déposant la protection juridique pour laquelle la réserve a été introduite.

2. Das EPA als IPEA

2.1 Begründung der Aufforderung

In der Entscheidung **W 18/01** führte die Kammer aus, daß sich aus den Definitionen in der Ausführungsordnung zum PCT und den PCT-Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung (die für das EPA bindend sind; vgl. G 1/89, ABI. EPA 1991, 155, Nr. 6) ergibt, daß es normalerweise nicht ausreicht, einfach nur den gemeinsamen Kern einer Gruppe von Erfindungen zu bestimmen und zu prüfen, indem zum Beispiel die Merkmale herausgegriffen werden, die in allen Ansprüchen für die Erfindungen dieser Gruppe genannt sind. Regel 13.2 PCT verlangt eine Prüfung des technischen Zusammenhangs zwischen den Erfindungen der Gruppe. Ein solcher Zusammenhang kann auch dann bestehen, wenn die Erfindungen nicht die gleichen technischen Merkmale, dafür aber entsprechende besondere technische Merkmale aufweisen. Gemäß der in Regel 13.2 PCT enthaltenen Definition der "besonderen technischen Merkmale" muß analysiert werden, welchen Beitrag jede beanspruchte Erfindung zum Stand der Technik leistet. In einem ersten Schritt gilt es hier zu ermitteln, durch welche Merkmale sich die beanspruchten Erfindungen vom entgegengehaltenen Stand der Technik unterscheiden, bevor ihr Beitrag zum Stand der Technik im Lichte der Beschreibung untersucht und dabei insbesondere beleuchtet werden kann, welche Aufgaben mit den beanspruchten Erfindungen gelöst werden und welche Wirkung erzielt wird. Nur in einfachen Fällen, in denen schon eine simple Auflistung der gemeinsamen und der unterscheidenden Merkmale klar erkennen läßt, daß zwischen den beanspruchten Erfindungen kein technischer Zusammenhang besteht, der in gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt, kann eine solche Liste als ausreichender Nachweis für einen Verstoß gegen die Regeln 13.1 und 13.2 PCT gelten. Dies steht in Einklang mit der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. W 3/93, ABI. EPA 1994, 931, Nrn. 3.1 und 3.2, W 11/99, ABI. EPA 2000, 186, Nrn. 2.1 und 2.7 und W 6/97, Nrn. 6.1 und 6.2).

Die Kammer merkte an, daß die PCT-Richtlinien in Abschnitt III-7.5 einen A-posteriori-Einwand als Einwand definieren, der nach Berücksichtigung des Stands der Technik erhoben wird. Im vorliegenden Fall hatte die

2. The EPO acting as IPEA

2.1 Substantiation of invitation

In **W 18/01** the board pointed out that it followed from the definitions in the Regulations under the PCT and the PCT International Preliminary Examination Guidelines (which are binding on the EPO; see G 1/89, OJ EPO 1991, 155, point 6) that it was normally not sufficient merely to define and examine the common core of a group of inventions, for example by indicating the features which were specified in all the claims defining the inventions of the group. Rule 13.2 PCT requires an examination of the technical relationship among the inventions in a group. Such a relationship may exist even if the inventions do not involve the same technical features, provided they involve corresponding special technical features. The definition of "special technical features" given in Rule 13.2 PCT requires an analysis of the contribution which each of the claimed inventions makes over the prior art. This first entails analysing which of the features distinguish the claimed inventions from the cited prior art before their contribution can be examined in the light of the description, in particular the problems solved and effects achieved by the claimed inventions. It is only in simple cases (where it is clearly implicit from a mere listing of the common and distinguishing features that there is no technical relationship among the claimed inventions involving the same or corresponding special technical features) that such a listing may be considered sufficient reason for non-compliance with Rule 13.1 and 13.2 PCT. This is in line with established case law of the boards of appeal (see W 3/93, OJ EPO 1994, 931, points 3.1 and 3.2, W 11/99, OJ EPO 2000, 186, points 2.1 and 2.7, and W 6/97, points 6.1 and 6.2).

The board observed that according to the PCT Guidelines, paragraph III-7.5, an a posteriori objection was an objection made after taking prior art into consideration. Although the IPEA's invitation had not referred to a

2. L'OEB agissant en qualité d'IPEA

2.1 Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles

Dans l'affaire **W 18/01**, la chambre a signalé qu'en vertu des définitions données dans le règlement d'exécution du PCT et dans les directives relatives à l'examen préliminaire international selon le PCT (qui ont un effet obligatoire pour l'OEB, cf. G 1/89, JO 1991, 155, point 6), il ne suffit pas normalement de se limiter à définir et à examiner le noyau commun d'une pluralité d'inventions, par exemple en indiquant les caractéristiques qui sont précisées dans toutes les revendications définissant les inventions du groupe. Aux termes de la règle 13.2 PCT, il est nécessaire d'examiner la relation technique qui existe entre les inventions du groupe. Cette relation peut exister, même si les inventions ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques, à condition qu'elles concernent des éléments techniques particuliers correspondants. La définition d'"éléments techniques particuliers" qui figure à la règle 13.2 PCT implique d'analyser la contribution que chacune des inventions revendiquées apporte par rapport à l'état de la technique. Dans un premier temps, il faut donc analyser quelle caractéristique permet de distinguer les inventions revendiquées par rapport à l'état de la technique cité avant de pouvoir examiner leur contribution à la lumière de la description, notamment les problèmes résolus et les effets obtenus par les inventions revendiquées. Ce n'est que dans les cas où une simple énumération des caractéristiques communes et distinctives fait apparaître de façon clairement implicite qu'il n'existe pas de relation technique entre les inventions revendiquées présentant des caractéristiques techniques particulières identiques ou correspondantes, que cette énumération peut être considérée comme suffisante pour conclure au non-respect des règles 13.1 et 13.2 PCT. Cela s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. W 3/93, JO OEB 1994, 931, points 3.1 et 3.2, W 11/99, JO OEB 2000, 186, points 2.1 et 2.7 et W 6/97, points 6.1 et 6.2).

La chambre a fait observer que conformément aux directives du PCT, point III-7.5, une objection a posteriori est une objection qui est émise après que l'on a considéré l'état de la technique. Même si l'invitation de

IPEA in ihrer Aufforderung zwar nicht auf eine Druckschrift aus dem Recherchenbericht verwiesen, aber doch Elemente aus dem Stand der Technik, nämlich Dual-Band-Mobiltelefone, berücksichtigt. Der Kammer zufolge war die IPEA nur deshalb, weil sie keine bestimmte Druckschrift aus dem Stand der Technik erwähnte, nicht der Verpflichtung enthoben, den etwaigen Beitrag zu berücksichtigen, den jede der beanspruchten Erfindungen zu dem von der IPEA herangezogenen Stand der Technik leistet.

3. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt

3.1 Zurücknahme von Prioritätsansprüchen in der internationalen Phase – analoge Anwendung der Regel 82ter PCT

In der Sache **J 6/00** hatte der Beschwerdeführer in einem Schreiben an das Internationale Büro vom 24. Mai 1996 erklärt, er nehme die Prioritätsansprüche für die internationale Anmeldung zurück und gehe davon aus, "daß die Zurücknahme keine Wirkung für die ausgewählten Ämter US, AU, CA, JP, FI, NO und EP hat, wo die Bearbeitung der internationalen Anmeldung bereits begonnen hat". Die Prüfungsabteilung befand in ihrer Entscheidung vom 30. November 1999, daß die Zurücknahme der Prioritätsansprüche entgegen dem Antrag des Beschwerdeführers auch für das EPA wirksam war.

In ihrer Entscheidung legte die Juristische Beschwerdekammer dar, daß der Anmelder einer internationalen Anmeldung nach Regel 90bis.3 PCT eine ursprünglich in Anspruch genommene Priorität vor Ablauf der 20- bzw. 30-Monatsfrist nach Artikel 22 (1) oder 39 (1) PCT jederzeit zurücknehmen kann. Wie in Regel 90bis.6 a) PCT festgelegt, hat die Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs keine Wirkung für ein Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, in dem die Bearbeitung nach nationalem/regionalem Recht bereits begonnen hat (Artikel 23 (2) bzw. Artikel 40 (2) PCT). Demnach unterliegt die Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs, solange die Anmeldung noch in der internationalen Phase ist, den Bestimmungen des PCT und betrifft ausnahmslos alle Bestimmungsstaaten und ausgewählten Staaten.

Die Kammer bestätigte, daß die Streitanmeldung noch in der internationalen Phase war, als der Beschwerdeführer das Schreiben vom 24. Mai 1996 an das Internationale Büro rich-

document of the search report, it had taken some prior art into consideration, namely dual-band cell phones. The board noted that the fact that the IPEA had not cited a specific prior art document did not relieve it of the obligation to consider the possible contribution that each of the claimed inventions made over the prior art referred to by the IPEA.

3. The EPO as designated or elected Office

3.1 Withdrawal of priority claims in the international phase – analogous application of Rule 82ter PCT

In **J 6/00**, in a letter to the International Bureau dated 24 May 1996, the appellant had declared that the priority claims made in the international application were withdrawn and had stated that: "It is understood that the withdrawal has no effect for the elected Offices US, AU, CA, JP, FI, NO and EP, where processing of the international application has already started." In its decision of 30 November 1999 refusing the appellant's request, the examining division had held that the withdrawal of the priority claims had effect for the EPO.

In its decision the Legal Board of Appeal pointed out that under Rule 90bis.3 PCT the applicant of an international application was entitled to withdraw an originally claimed priority at any time prior to the expiration of the 20 or 30-month time limit pursuant to Article 22(1) or 39(1) PCT. As stated in Rule 90bis.6(a) PCT, the withdrawal of any priority claim had no effect in any designated or elected Office where processing under national/regional law had already started (Article 23(2) or Article 40(2) PCT). Consequently, as long as the application was still within the international phase, the withdrawal of a priority claim was governed by the provisions of the PCT and affected all designated and elected States without exception.

The board confirmed that the application at issue had still been within the international phase when the appellant addressed the letter of 24 May 1996 to the International Bureau,

l'IPEA ne se référait pas à un document du rapport de recherche, elle tenait néanmoins compte d'un certain état de la technique, à savoir les téléphones cellulaires bi-bande. La chambre a relevé que le fait, pour l'IPEA, de ne pas citer un document particulier de l'état de la technique ne la dispensait pas de son obligation d'examiner la contribution que chacune des inventions revendiquées pouvait, le cas échéant, apporter par rapport à l'état de la technique mentionné par l'IPEA.

3. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou office élu

3.1 Retrait des revendications de priorité dans la phase internationale – Application par analogie de la règle 82ter PCT

Dans l'affaire **J 6/00**, le requérant avait déclaré, par lettre du 24 mai 1996 adressée au Bureau international, qu'il retirait les revendications de priorité faites dans la demande internationale, et qu'"il était entendu que ce retrait ne produisait pas d'effet pour les offices élus US, AU, CA, JP, FI, NO et EP, où le traitement de la demande internationale avait déjà commencé". Dans sa décision du 30 novembre 1999, par laquelle elle a rejeté la demande du requérant, la division d'examen a considéré que le retrait des revendications de priorité contenues dans la demande internationale, effectué par lettre du 24 mai 1996, avait effet pour l'OEB.

Dans sa décision, la chambre de recours juridique a indiqué que conformément à la règle 90bis 3 PCT, le déposant d'une demande internationale peut retirer une priorité initialement revendiquée à tout moment avant l'expiration du délai de vingt ou de trente mois prévu à l'article 22(1) ou 39(1) PCT. Comme indiqué à la règle 90bis.6 a) PCT, le retrait de toute revendication de priorité ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé à traiter la demande selon le droit national/régional (article 23(2) ou article 40(2) PCT). Par conséquent, tant que la demande se trouve encore dans la phase internationale, le retrait d'une revendication de priorité est régi par les dispositions du PCT et affecte tous les Etats désignés et élus, sans aucune exception.

La chambre a confirmé que la demande en question se trouvait toujours dans la phase internationale lorsque le requérant a adressé la note du 24 mai 1996 au Bureau internatio-

tete, da die Bearbeitung nach dem EPÜ noch nicht begonnen hatte. Sie befand jedoch, der Beschwerde sei nach Regel 82ter PCT stattzugeben. Regel 82ter PCT lege fest, daß ein Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt dann, wenn der Anmelder ihm hinreichend nachweist, daß der Prioritätsanspruch vom Internationalen Büro fälschlicherweise als nicht erhoben angesehen wurde, und dieser Fehler, wäre er vom Bestimmungsamt oder ausgewählten Amt selbst gemacht worden, von diesem Amt aufgrund des nationalen Rechts oder der nationalen Praxis berichtigt würde, den Fehler zu berichtigen und die internationale Anmeldung so zu behandeln hat, als wäre der Prioritätsanspruch nicht als nicht erhoben angesehen worden. Im vorliegenden Fall gehe es allerdings nicht wie in Regel 82ter PCT um die Frage, ob ein Prioritätsanspruch fälschlicherweise als nicht erhoben angesehen wurde, sondern darum, ob die Prioritätsansprüche fälschlicherweise als vom Anmelder zurückgenommen betrachtet wurden. Dieser Sachverhalt werde von der Bestimmung zwar nicht wörtlich abgedeckt, sei jedoch nur umgekehrt gelagert: Beide Male sei das Ergebnis das gleiche – die Anmeldung gelte als Anmeldung ohne Prioritätsanspruch. Die Kammer kam zu dem Schluß, daß Regel 82ter PCT analog auf Fälle anwendbar ist, in denen Prioritätsansprüche als zurückgenommen angesehen werden.

3.2 Zuständigkeit des EPA als (vermeintliches) Bestimmungsamt für die Entscheidung über einen Berichtigungsantrag

In der Sache **J 8/01** (ABI. EPA 2003, 3) hatte der europäische Vertreter des Beschwerdeführers beantragt, das beim USPTO eingereichte PCT-Formblatt dahingehend zu berichtigen, daß in der internationalen Anmeldung das EPA bestimmt werde, und die internationale Anmeldung so zu bearbeiten, als trete sie gemäß Kapitel II PCT in die regionale Phase vor dem EPA ein. Er hatte erklärt, aus Versehen sei keines der Kästchen für regionale Patente angekreuzt worden. Mit Entscheidung der Eingangsstelle wurde der Antrag auf Berichtigung des PCT-Antrags durch Hinzufügung der fehlenden EP-Bestimmung zurückgewiesen. Die Eingangsstelle entschied, daß das EPA ohne ordnungsgemäße Bestimmung in der internationalen Anmeldung nicht als Bestimmungsamt oder

since processing under the EPC had not yet started; but it found the appeal allowable under Rule 82ter PCT. It noted that Rule 82ter PCT stipulated that if the applicant proved to the satisfaction of any designated or elected Office that the priority claim had been erroneously considered by the International Bureau not to have been made, and if the error was an error such that, had it been made by the designated or elected Office itself, that Office would have rectified it under national law or practice, the Office in question had to rectify the error and treat the international application as if the priority claim had not been considered not to have been made. In the case under consideration the question was not, as Rule 82ter PCT presupposed, whether a priority claim had been erroneously considered not to have been made, but whether the priority claims had been erroneously considered to have been withdrawn by the applicant. The situation was not literally covered by the wording of the provision; but it concerned only the other side of the coin: in both cases the effect was the same, namely that the application was considered to be without priority claims. The board came to the conclusion that Rule 82ter PCT could be applied analogously to cases where the priority claims had been considered to have been withdrawn.

3.2 Jurisdiction of the EPO as a (purported) designated Office to decide on a request for correction

In **J 8/01** (OJ EPO 2003, 3) the appellant's European representative requested correction of the PCT Form filed with the USPTO to indicate designation of the EPO in the international application, and requested that the international application be treated as entering the regional phase in the EPO under PCT Chapter II. The representative submitted that the fact that none of the boxes for regional patents were marked with a cross was the result of a clerical error. By a decision of the Receiving Section the request for correction of the PCT request by adding the missing designation EP was rejected. The Receiving Section had decided that, in the absence of a proper EP designation in the international application, the EPO could not act as a designated or elected Office

nal, puisque le traitement à l'OEB n'avait pas encore commencé. Elle a toutefois estimé que le recours était fondé en vertu de la règle 82ter PCT. La chambre a fait remarquer que conformément à la règle 82ter PCT, si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la revendication de priorité a par erreur été considérée par le Bureau international comme n'ayant pas été présentée, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rectifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la revendication de priorité n'avait pas été considérée comme n'ayant pas été présentée. En l'espèce, la question n'était pas de savoir si, comme le presuppose la règle 82ter PCT, une revendication de priorité avait par erreur été considérée comme n'ayant pas été présentée, mais plutôt de savoir si les revendications de priorité avaient par erreur été considérées comme ayant été retirées par le déposant. Cette situation n'est pas littéralement couverte par le libellé de cette disposition, mais concerne plutôt uniquement l'autre facette du problème : dans les deux cas, l'effet était identique, c'est-à-dire que la demande avait été considérée comme ne contenant pas de revendications de priorité. La chambre a conclu que la règle 82ter PCT peut s'appliquer par analogie aux cas dans lesquels les revendications de priorité ont été considérées comme ayant été retirées.

3.2 Compétence de l'OEB en tant que (prétendu) office désigné pour statuer sur une requête en rectification

Dans l'affaire **J 8/01** (JO OEB 2003, 3), le mandataire européen du requérant avait demandé que le formulaire PCT déposé auprès de l'USPTO soit corrigé de façon à ce que l'OEB soit désigné dans la demande internationale, et que la demande internationale soit traitée comme entrant dans la phase régionale devant l'OEB au titre du chapitre II du PCT. Le mandataire a déclaré que c'était par suite d'une erreur d'écriture qu'aucune des cases relatives aux brevets régionaux n'avait été cochée. Par décision de la section de dépôt, la requête en rectification de la demande PCT par l'adjonction de la désignation manquante EP a été rejetée. La section de dépôt a décidé qu'en l'absence de désignation EP en bonne et due forme dans la demande internationale, l'OEB ne pouvait agir en tant

als ausgewähltes Amt für den Antrag des Anmelders auf Berichtigung des Formblatts für die internationale Anmeldung tätig werden könne. Außerdem verneinte sie die Anwendbarkeit des Artikels 26 PCT, weil das EPA nicht Bestimmungsamt sei und keine Entscheidung über die Zurückweisung der internationalen Anmeldung erlassen habe.

Die Juristische Beschwerdekammer befand, daß in Fällen, in denen eine Berichtigung des beim Anmeldeamt eingereichten Antrags für eine internationale Anmeldung beantragt wird, die Zuständigkeit des Anmeldeamts nach Regel 91.1 e) i) PCT nicht die Anwendung des Artikels 26 PCT ausschließt, der eine Berichtigung nach regionalem Recht in Verfahren vor dem EPA gestattet, nachdem die Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist. Die Zuständigkeit eines (vermeintlichen) Bestimmungsamts gemäß Artikel 26 PCT erstreckt sich nach Aussage der Kammer auch auf die Frage, ob eine unterlassene Bestimmung wirksam hinzugefügt werden kann, denn sowohl der PCT (Artikel 4 (1) ii) PCT) als auch das EPÜ (Artikel 153 EPÜ) verlangen u. a., daß die Wirksamkeit der Bestimmung geprüft wird. Das EPA habe über die Hinzufügung einer Bestimmung im Wege einer Berichtigung genauso zu entscheiden, wie es nach dem EPÜ darüber entscheide, da eine Berichtigung vom Anmeldetag an Rechtswirkung entfalten würde. Diese Gleichbehandlung sei ein grundlegendes Prinzip des PCT (siehe z. B. Artikel 26 und 48 (2) a) PCT) und ergebe sich unmittelbar aus Artikel 150 (3) EPÜ, dem zufolge die internationale Anmeldung als europäische Patentanmeldung gilt.

Die Kammer stellte fest, daß im vorliegenden Streitfall anhand des Vordrucks eine vorsorgliche Bestimmung zur Erlangung eines europäischen Patents vorgenommen worden sei. Laut Entscheidung J 17/99 behalte das EPA auch dann, wenn diese vorsorgliche Bestimmung – wie in der Streitsache – nicht innerhalb der in Regel 4.9 b) ii) PCT vorgesehenen Frist von 15 Monaten durch Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr bestätigt wird, seine Funktion als Bestimmungsamt, das nach Artikel 24 (2) PCT befugt ist, die durch Artikel 11 (3) PCT verliehene Wirkung aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zur Eingangsstelle war die Kammer daher der Auffassung, daß das EPA dafür zuständig war, über den Antrag auf Berichtigung des Formblatts für die internationale Anmeldung nach Regel 88 EPÜ zu entscheiden.

with regard to the applicant's request for correction of the international application form. Furthermore, the Receiving Section denied the applicability of Article 26 PCT since the EPO was not a designated Office and had not issued any decision to reject the international application.

The Legal Board of Appeal held that in cases in which correction of a form for an international application filed with the receiving Office was requested, the competence of the receiving Office according to Rule 91.1(e)(i) PCT did not exclude the application of Article 26 PCT allowing correction under regional law in proceedings before the EPO after entry of the application into the regional phase. The jurisdiction of a (purported) designated Office according to Article 26 PCT covered the issue of whether an omitted designation could be validly added or not, since examination of the validity of the designation is one of the requirements both of the PCT (Article 4(1)(ii) PCT) and of the EPC (Article 153 EPC). The EPO had to decide on the addition of a designation by correction in the same way as on the same requirement under the EPC, since a correction would have a legal effect ab initio from the filing date. This non-discriminating approach was a fundamental principle of the PCT (see for example Articles 26 and 48(2)(a) PCT) and a direct consequence of Article 150(3) EPC considering the international application as a European one.

The board noted that in the case at issue a precautionary designation for obtaining a European patent had been made on the basis of the pre-printed text. J 17/99 points out that even if – as in the case at issue – no confirmation through payment of the prescribed fee for this precautionary designation was made within the 15-month time limit under Rule 4.9(b)(ii) PCT, the EPO kept its function as a designated Office authorised by Article 24(2) PCT to maintain the effects granted under Article 11(3) PCT. Therefore, contrary to the Receiving Section, the board found that the EPO had jurisdiction to decide on the request for correction of the international application form under Rule 88 EPC.

qu'office désigné ou office élu en ce qui concerne la requête du demandeur visant à rectifier le formulaire de demande internationale. En outre, la section de dépôt a déclaré que l'article 26 PCT ne pouvait s'appliquer en l'espèce, puisque l'OEB n'était pas office désigné et qu'il n'avait rendu aucune décision de rejet de la demande internationale.

La chambre de recours juridique a considéré que dans les cas où la correction d'un formulaire d'une demande internationale déposée auprès de l'office récepteur est requise, la compétence de l'office récepteur conformément à la règle 91.1e)i) PCT n'exclut pas l'application de l'article 26 PCT, qui permet d'apporter des corrections au titre de la législation régionale dans les procédures devant l'OEB, après que la demande est entrée dans la phase régionale. La compétence d'un (prétendu) office désigné selon l'article 26 PCT s'étend à la question de savoir si une désignation omise peut ou non être valablement ajoutée, puisque le PCT (article 4(1)ii) comme la CBE (article 153) exigent, notamment, que la validité de la désignation soit examinée. L'OEB doit décider de l'ajout d'une désignation par la voie d'une correction de la même façon qu'il statue sur ce point au titre de la CBE, puisqu'une correction aurait un effet juridique rétroactif à compter de la date de dépôt. Cette approche non discriminatoire est un principe fondamental du PCT (cf. par exemple les articles 26 et 48(2)a) PCT) et découle directement de l'article 150(3) CBE, qui considère la demande internationale comme une demande européenne.

La chambre a noté que dans cette affaire, une désignation à toutes fins utiles en vue d'obtenir un brevet européen avait été faite sur la base du texte préimprimé. La décision J 17/99 précise que même si – comme en l'espèce – cette désignation à toutes fins utiles n'a pas été confirmée par le paiement de la taxe prescrite dans le délai de 15 mois prévu à la règle 4.9b)ii) PCT, l'OEB conserve son rôle d'office désigné qui, aux termes de l'article 24(2) PCT, est compétent pour maintenir les effets conférés par l'article 11(3) PCT. Par conséquent, contrairement à la section de dépôt, la chambre a estimé que l'OEB était compétent pour statuer sur la requête en rectification du formulaire de demande internationale au titre de la règle 88 CBE.

IX. INSTITUTIONELLE FRAGEN

1. Vorlagen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß dem EG-Vertrag – Rechtlicher Status der Beschwerdekammern des EPA

In der Sache **T 276/99** hielt die Kammer zunächst fest, daß Vorlagen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß EG-Vertrag dessen Artikel 234 unterliegen (Vorabentscheidungsbefugnis des Gerichtshofs). Die Kammer führte aus, daß die Beschwerdekammern des EPA kein Gericht eines EU-Mitgliedstaats und daher *prima facie* nicht befugt sind, eine Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Ferner falle die in diesem Fall zu entscheidende Frage nicht unter den Artikel 234.

Die Kammer bemerkte, daß der Beschwerdeführer die Ausführungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts (BVerfG (4. Kammer des Zweiten Senats), Beschluß vom 4.4.2001 – 2 BvR 2368/99, veröffentlicht in GRUR 2001, Heft 8, Seiten 728 - 730) anscheinend mißverstanden habe. Bei der dort erwähnten Übertragung von Befugnissen geht es um solche, die dem EPA direkt von den EPÜ-Vertragsstaaten, die auch Mitglieder der EU sind, übertragen wurden, und nicht von der EU selbst. Zugleich haben auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten eine Übertragung von Befugnissen vorgenommen. Da die Europäische Patentorganisation nicht zu den Organen der Europäischen Union gehört und da die Nicht-EU-Mitgliedstaaten Befugnisse an das EPA, nicht aber an die Europäische Union oder ihre Organe übertragen haben, sah die Kammer keine Rechtsgrundlage für eine Vorlage einer Beschwerdekammer des EPA an den Europäischen Gerichtshof.

IX. INSTITUTIONAL MATTERS

1. Referrals to the Court of Justice of the European Communities under the EC Treaty – legal status of the EPO boards of appeal

In **T 276/99** the board noted that under the EC Treaty referrals to the Court of Justice of the European Communities were governed by Article 234 (jurisdiction of the Court of Justice to give preliminary rulings). The board pointed out that, *prima facie*, as the EPO boards of appeal were not a court or tribunal of an EU Member State, they did not have the status to refer a question to the Court of Justice of the European Union. Further, the question that this board had to decide did not fall under Article 234.

The board noted that the appellant seemed to have misunderstood the comments of the German Bundesverfassungsgericht (Constitutional Court, Fourth Chamber of Second Senate, decision of 4 April 2001, 2 BvR 2368/99, published in GRUR 2001, No. 8, pages 728 to 730). The board pointed out that the delegation referred to there was the delegation of powers to the EPO directly by the EPC contracting states who were also members of the EU, and not any delegation from the EU itself. There was also delegation of powers by the non-EU contracting states. Since the European Patent Organisation was not part of the European Union institutions, and since the delegation of powers by the non-EU contracting states was to the EPO but not to the European Union or its institutions, there was no obvious basis for referring a question to the Court of Justice of the European Communities from an EPO board of appeal.

IX. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

1. Renvois préjudiciels à la Cour de justice des Communautés européennes au titre du Traité CE – Situation juridique des chambres de recours de l'OEB

Dans la décision **T 276/99**, la chambre a relevé que conformément au Traité CE, les renvois préjudiciels à la Cour de justice des Communautés européennes sont régis par l'article 234 (compétence de la Cour de justice pour rendre des décisions préjudicielles). La chambre a souligné qu'à première vue, les chambres de recours de l'OEB n'ont pas le statut requis pour renvoyer une question à la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'elles ne sont pas une cour ni un tribunal d'un Etat membre de l'UE. En outre, la question que cette chambre devait trancher n'était pas couverte par l'article 234.

La chambre a noté que le requérant semblait s'être mépris sur les commentaires du Bundesverfassungsgericht (Tribunal fédéral constitutionnel) allemand (BverfG (4^e section de la deuxième chambre), jugement du 4.4.2001 – 2BvR 2368/99, publié au GRUR 2001, volume 8, pages 728 à 730). La chambre a fait remarquer que la délégation visée par le Tribunal fédéral constitutionnel allemand était la délégation de pouvoirs à l'OEB, directement par des Etats contractants de la CBE qui sont également membres de l'UE, et non les délégations effectuées par l'UE elle-même. Il existe aussi une délégation de pouvoirs par des Etats contractants qui ne font pas partie de l'UE. Etant donné que l'Organisation européenne des brevets n'est pas une institution de l'Union européenne, et que la délégation de pouvoirs par les Etats contractants non membres de l'UE est faite à l'OEB, mais pas à l'Union européenne ni à ses institutions, il n'existe aucune base évidente pour qu'une chambre de recours de l'Office européen des brevets renvoie une question à la Cour de justice des Communautés européennes.

ANLAGE 1**IM BERICHT ÜBER DIE
RECHTSPRECHUNG VON
2002 BEHANDELTE ENT-
SCHEIDUNGEN AUS DEM
BERICHTSJAHR****ANNEX 1****DECISIONS DELIVERED IN
2002 AND DISCUSSED IN THE
CASE LAW REPORT FOR 2002****ANNEXE 1****DECISIONS RENDUES EN
2002 ET TRAITÉES DANS LE
RAPPORT DE
JURISPRUDENCE 2002**

				Seite/Page					Seite/Page
I. PATENTIERBARKEIT					1.1.2 Geheimhaltungsverpflichtung – Schriftliche Vorstellung des Erzeugnisses				
I. PATENTABILITY					1.1.2 Obligation to maintain secrecy – presenting the product in writing				
I. BREVETABILITE					1.1.2 Obligation de confidentialité – présentation du produit par écrit				
A. Patentfähige Erfindungen					T 151/99				
A. Patentable inventions					24.10.01				
A. Inventions brevetables					3.5.1				16
1. Technischer Charakter der Erfindung					2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik				
1. Technical nature of the invention					2. Determining the content of the relevant prior art				
1. Nature technique de l'invention					2. Détermination du contenu de l'état de la technique pertinent				
T 641/00	26.09.02	3.5.1	12						
T 1001/99	27.06.02	3.2.3	12						
1.1 Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten					2.1 Berücksichtigung von Äquivalenten				
1.1 Methods for doing business					2.1 Taking equivalents into account				
1.1 Méthodes dans le domaine des activités économiques					2.1 Prise en considération d'équivalents				
T 767/99	13.03.02	3.5.2	13	T 652/01	12.09.02	3.4.2	17		
2. Medizinische Verfahren – Diagnostische Verfahren					2.2 Berücksichtigung von Zeichnungen				
2. Medical methods – diagnostic methods					2.2 Taking drawings into account				
2. Méthodes de traitement médical – Méthodes de diagnostic					2.2 Prise en compte de dessins				
T 807/98	25.04.02	3.2.2	14	T 4/00	17.01.03	3.2.6	17		
B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit					3. Feststellung von Unterschieden				
B. Exceptions to patentability					3. Ascertaining differences				
B. Exceptions à la brevetabilité					3. Constatation de différences				
1. Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung verstoßen, und Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten					3.1 Unterscheidende Merkmale				
1. Inventions contrary to "ordre public" and patentability of animals and animal varieties					3.1 Distinguishing features				
1. Inventions contraires à l'ordre public et brevetabilité des animaux et des races animales					3.1 Caractéristiques distinctives				
T 272/95	15.04.99	3.3.4	15	T 42/01	24.01.02	3.2.1	18		
C. Neuheit					4. Chemische Erfindungen und Auswählerfindungen				
C. Novelty					4. Chemical inventions and selection inventions				
C. Nouveauté					4. Les inventions dans le domaine de la chimie et les inventions de sélection				
1. Zurechnung zum Stand der Technik					4.1 Neuheit von Enantiomeren				
1. Defining the state of the art					4.1 Novelty of enantiomers				
1. Détermination de l'état de la technique					4.1 Nouveauté d'énantiomères				
1.1 Zugänglichmachung					T 786/00				
1.1 Availability to the public					19.12.01				
1.1 Accessibilité au public					3.3.3				18
1.1.1 Veröffentlichung					4.2 Erreichen höheren Reinheitsgrades				
1.1.1 Publication					4.2 Achieving a higher degree of purity				
1.1.1 Publication					4.2 Obtention d'un degré de pureté plus élevé				
T 328/00	17.09.02	3.4.2	16	T 112/00	26.06.02	3.4.2	19		

				Seite/Page					Seite/Page
5. Neuheit der Verwendung					5. Bestimmung des Fachmanns				
5. Novelty of use					5. Skilled person – definition				
5. Nouveauté de l'utilisation					5. Homme du métier – Définition				
5.1 Erste medizinische Verwendung					T 26/98	30.04.02	3.4.1		26
5.1 First medical use									
5.1 Première application thérapeutique									
T 1031/00	23.05.02	3.3.2		19	6. Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gentechnik				
					6. Expectation of success, especially in genetic engineering cases				
5.2 Zweite (weitere) medizinische Verwendung					6. Espérance de réussite, notamment dans le domaine du génie génétique				
5.2 Second (further) medical use					T 111/00	14.02.02	3.3.4		27
5.2 Deuxième (autre) application thérapeutique									
T 584/97	05.12.01	3.3.2		20	7. Verneinung der erfinderischen Tätigkeit				
					7. Denial of inventive step				
					7. Négation de l'existence d'une activité inventive				
D. Erfinderische Tätigkeit					7.1 Auswahl einer von mehreren naheliegenden Lösungen				
D. Inventive step					7.1 Choice of one of several obvious solutions				
D. Activité inventive					7.1 Choix d'une solution parmi plusieurs solutions évidentes				
1. Aufgabe-Lösung-Ansatz					T 400/98	19.09.02	3.3.6		27
1. Problem and solution approach									
1. Approche problème-solution					7.2 Mehrere naheliegende Schritte				
T 967/97	25.10.01	3.5.1		21	7.2 Several obvious steps				
					7.2 Plusieurs étapes évidentes				
2. Beurteilung der technischen Wirkung					T 623/97	11.04.02	3.5.1		27
2. Assessment of technical effect									
2. Evaluation de l'effet technique					8. Beweisanzeichen für erfinderische Tätigkeit				
T 258/97	08.02.02	3.5.1		22	8. Secondary indicia in determining inventive step				
					8. Indices de l'activité inventive				
3. Nächstliegender Stand der Technik					T 915/00	19.06.02	3.4.2		27
3. Closest prior art									
3. Etat de la technique le plus proche					II. ANFORDERUNGEN AN DIE PATENTANMELDUNG				
3.1 Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik					II. CONDITIONS TO BE MET BY AN APPLICATION				
3.1 Determination of closest prior art					II. CONDITIONS EXIGÉES POUR LA DEMANDE DE BREVET				
3.1 Détermination de l'état de la technique le plus proche					A. Ausreichende Offenbarung				
T 835/00	07.11.02	3.3.3		23	A. Sufficiency of disclosure				
					A. Possibilité d'exécuter l'invention				
3.2 Alte Vorveröffentlichungen als nächstliegender Stand der Technik					1. Für die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung maßgebende Teile der Anmeldung				
3.2 Old prior art documents as closest prior art					1. Parts of the application relevant for assessing sufficiency of disclosure				
3.2 Anciens documents de l'état de la technique en tant qu'état de la technique le plus proche					1. Eléments de la demande déterminants pour l'appréciation de la suffisance de l'exposé				
T 113/00	17.09.02	3.5.2		23	T 276/99	26.09.01	3.5.1		28
T 479/00	15.02.02	3.3.5		24					
4. Technische Aufgabe					2. Deutliche und vollständige Offenbarung				
4. Technical problem					2. Clarity and completeness of disclosure				
4. Problème technique					2. Exposé clair et complet				
4.1 Behandlung nichttechnischer Aspekte					T 517/98	17.01.02	3.3.5		28
4.1 Treatment of non-technical aspects									
4.1 Traitement d'aspects non techniques									
T 641/00	26.09.02	3.5.1		24					
4.2 Neuformulierung der technischen Aufgabe									
4.2 Reformulation of the problem									
4.2 Nouvelle formulation du problème technique									
T 400/98	19.09.02	3.3.6		26					

				Seite/Page					Seite/Page				
B. Patentansprüche					1.2 Technischer Beitrag: Hinzufügung, Streichung eines Merkmals								
B. Claims					1.2 Technical contribution: addition or deletion of a feature								
B. Revendications					1.2 Apport d'une contribution technique : ajout ou suppression d'une caractéristique								
1. Deutlichkeit													
1. Clarity													
1. Clarté													
1.1 Fassung der Ansprüche					T 592/99				01.08.02	3.3.2	32		
1.1 Text of the claims					1.3 Disclaimer								
1.1 Forme des revendications					1.3 Disclaimer								
1.1.1 Allgemeine Grundsätze					1.3 Disclaimer								
1.1.1 General principles					T 351/98				15.01.02	3.3.4	33		
1.1.1 Principes généraux					T 507/99				20.12.02	3.3.5	34		
T 49/99				05.03.02	3.5.1	28	T 525/99				12.09.02	3.3.1	35
T 260/01				22.01.02	3.2.3	28	T 451/99				14.03.03	3.3.4	35
1.1.2 Wesentliche Merkmale					B. Regel 88 Satz 2 EPÜ								
1.1.2 Essential features					B. Rule 88 EPC, second sentence								
1.1.2 Caractéristiques essentielles					B. Règle 88 CBE, deuxième phase								
T 141/00				30.09.02	3.3.5	29	1. Das Verhältnis zu Artikel 123 (2) EPÜ						
1.2 Breite Ansprüche					1. Relation to Article 123(2) EPC								
1.2 Broad claims					1. Relation avec l'article 123(2) CBE								
1.2 Revendications de vaste portée					T 438/99				24.01.02	3.5.2	35		
1.2.1 Unbestimmte Merkmale					IV. PRIORITÄT								
1.2.1 Unspecified features					IV. PRIORITY								
1.2.1 Caractéristiques définies en termes vagues					IV. PRIORITE								
T 274/98				05.02.02	3.3.1	29	1. Auslegung des Begriffs "derselben Erfindung" in Artikel 87 (1) EPÜ						
2. Stützung durch die Beschreibung					1. Interpretation of the concept of "the same invention" referred to in Article 87(1) EPC								
2. Claims supported by the description					1. Interprétation de la notion de "même invention" mentionnée à l'article 87(1) CBE								
2. Fondement des revendications sur la description					T 744/99				15.01.02	3.5.1	37		
T 568/97				21.02.02	3.3.2	30	V. GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR DIE VERFAHREN VOR DEM EPA						
T 317/99				06.02.02	3.3.2	31	V. RULES COMMON TO ALL PROCEEDINGS						
3. Auslegung der Ansprüche					V. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCEDURE								
3. Interpretation of claims					A. Vertrauensschutz								
3. Interprétation des revendications					A. Protection of legitimate expectations								
3.1 Auslegung von Begriffen					A. Protection de la confiance légitime								
3.1 Meaning of terms					J 5/02				30.07.02	3.1.1	38		
3.1 Signification de termes					B. Rechtliches Gehör								
T 425/98				12.03.02	3.3.1	31	B. Right to be heard						
III. ÄNDERUNGEN					B. Droit d'être entendu								
III. AMENDMENTS					1. Definition von "Gründen"								
III. MODIFICATIONS					1. Definition of "grounds"								
A. Artikel 123 (2) EPÜ					1. Définition des "motifs"								
A. Article 123(2) EPC					T 375/00				07.05.02	3.2.7	38		
A. Article 123(2) CBE					T 587/02				12.09.02	3.5.1	38		
1. Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung					1. Content of the application as originally filed								
1. Contenu de la demande telle qu'elle a été déposée					1.1 Allgemeines								
1.1 Allgemeines					1.1 General issues								
1.1 Généralités					1.1 Généralités								
T 714/00				06.08.02	3.3.3	32							

				Seite/Page					Seite/Page
C. Mündliche Verhandlung					2.2 Verfahrensmißbrauch bei offenkundiger Vorbenutzung				
C. Oral proceedings					2.2 Procedural abuse in the case of public prior use				
C. Procédure orale					2.2 Abus de procédure en cas d'usage antérieur public				
1. Festsetzung und Verlegung eines Termins zur mündlichen Verhandlung					T 481/99	21.06.02		3.2.6	41
1. Fixing or postponing the date for oral proceedings					T 380/00	07.05.02		3.4.2	42
1. Fixation ou report de la date de la procédure orale					2.3 Relevanzprüfung und Rechtfertigung der Verspätung				
T 664/00	28.11.02	3.3.2	39	2.3 Examination as to relevance, and justified late submission					
					2.3 Examen de la pertinence et justification du retard				
D. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand					T 736/99	20.06.02		3.5.2	42
D. Re-establishment of rights					3. Verspätet vorgebrachte Argumente				
D. Restitutio in integrum					3. Late-filed arguments				
1. Anwendbarkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122 (1) EPÜ					3. Arguments invoqués tardivement				
1. Applicability of re-establishment of rights under Article 122(1) EPC					T 131/01	18.07.02		3.2.1	43
1. Applicabilité de la restitutio in integrum au titre de l'article 122(1) CBE					F. Gebührenordnung				
					F. Rules relating to Fees				
					F. Règlement relatif aux taxes (RRT)				
1.1 Begriff der Frist					1. Geringfügiger Fehlbetrag				
1.1 The meaning of "time limit"					1. Small amount lacking				
1.1 Notion de "délai"					1. Parties minimales non encore payées de la taxe				
J 10/01	15.10.02	3.1.1	39	T 343/02	20.01.03		3.5.1	44	
2. Fristen zur Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags nach Artikel 122 (2) EPÜ					G. Beweisrecht				
2. Time limits for filing an application for re-establishment under Article 122(2) EPC					G. Law of evidence				
2. Délais pour présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122(2) CBE					G. Droit de la preuve				
2.1 Jahresfrist					1. Zulässigkeit von Beweismitteln – Begutachtung durch Sachverständige				
2.1 One-year time limit					1. Admissibility of evidence – expert opinions				
2.1 Délai d'un an					1. Recevabilité des moyens de preuve – expertise				
J 12/98	08.10.02	3.1.1	40	T 375/00	07.05.02		3.2.7	44	
E. Verspätetes Vorbringen					2. Maßstab bei der Beweiswürdigung				
E. Late submission					2. Standard of proof				
E. Moyens invoqués tardivement					2. Degré de conviction de l'instance en cause				
1. Begriff der Verspätung					T 291/97	08.05.01		3.3.4	45
1. The meaning of "late"					T 1200/01	06.11.02		3.5.2	46
1. Notion de tardiveté					H. Vertretung				
T 502/98	07.06.02	3.3.6	40	H. Representation					
					H. Représentation				
2. Ausübung des Ermessens bei der Entscheidung über die Berücksichtigung von verspätetem Vorbringen					1. Rechtsanwälte, die aufgrund des Artikels 134 (7) EPÜ zur Vertretung berechtigt sind				
2. Exercising discretion over admitting late submissions					1. Legal practitioners entitled to act as professional representative under Article 134(7) EPC				
2. Exercice du pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider de prendre ou non en considération des moyens invoqués tardivement					1. Avocats habilités à agir en qualité de mandataire agréé conformément à l'article 134(7) CBE				
2.1 Die Relevanzprüfung					J 18/99	01.10.02		3.1.1	47
2.1 Examination as to relevance					2. Mündliche Ausführungen einer Begleitperson				
2.1 Examen de la pertinence					2. Oral submissions by an accompanying person				
T 718/98	26.11.02	3.3.6	41	2. Exposé oral par une personne accompagnant le mandataire agréé					
					T 899/97	28.11.01		3.3.5	48

				Seite/Page					Seite/Page
I. Entscheidungen der Organe des EPA					VI. VERFAHREN VOR DEM EPA				
I. Decisions of EPO departments					VI. PROCEEDINGS BEFORE THE EPO				
I. Décisions des instances de l'OEB					VI. PROCEDURE DEVANT L'OEB				
1. Form der Entscheidung					A. Eingangs- und Formalprüfung				
1. Form of decisions					A. Preliminary and formalities examination				
1. Forme des décisions					A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme				
1.1 Entscheidungsbegründung					1. Staatenbenennung				
1.1 Reasons for the decision					1. Designation of states				
1.1 Motifs d'une décision					1. Désignation d'Etats				
1.1.1 Erfüllung der Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ					1.1 Berichtigung von Benennungen in Euro-PCT-				
1.1.1 Compliance with the requirements of Rules 68(2) EPC					Anmeldungen				
1.1.1 Conformité à la règle 68(2) CBE					1.1 Correction of designation of states in Euro-PCT applications				
T 70/02	15.03.02	3.2.4	50		1.1 Correction de la désignation des Etats dans une demande euro-PCT				
J. Weitere Verfahrensfragen					J 3/01	17.06.02	3.1.1	53	
J. Other procedural questions					2. Teilanmeldungen				
J. Autres questions de procédure					2. Divisional applications				
1. Patentregister					2. Demande divisionnaire				
1. Register of Patents					2.1 Rückwirkende Anwendung der jüngsten Fassung von Regel 25 (1) EPÜ				
1. Registre européen des brevets					2.1 Retrospective application of the latest version of Rule 25(1) EPC				
1.1 Rechtsübergang					2.1 Application, avec effet rétroactif, de la dernière version de la règle 25(1) CBE				
1.1 Transfer					J 4/99	21.03.02	3.1.1	54	
1.1 Transfert					2.2 Identität des Anmelders				
J 12/00	24.01.02	3.1.1	50		2.2 Identity of the applicant				
2. Aussetzung des Verfahrens					2.2 Identité du demandeur				
2. Suspension of proceedings					J 17/97	14.02.02	3.1.1	55	
2. Suspension de la procédure					J 18/97	14.02.02	3.1.1	55	
J 7/00	12.07.02	3.1.1	51		2.3 Gegenstand der Teilanmeldung				
K. Auslegung des EPÜ					2.3 Subject-matter of divisional applications				
K. Interpretation of the EPC					2.3 Objet de la demande divisionnaire				
K. Interprétation de la CBE					T 701/97	23.08.01	3.3.5	55	
1. Auslegung des Artikels 87 EPÜ unter Berücksichtigung von TRIPS – unmittelbar bindende Wirkung und direktwirkender Charakter von TRIPS-Bestimmungen					B. Prüfungsverfahren				
1. Interpretation of Article 87 EPC in the light of TRIPS – directly binding effect and self-executing character of TRIPS provisions					B. Examination procedure				
1. Interprétation de l'article 87 CBE à la lumière de l'Accord sur les ADPIC – effet contraignant direct/applicabilité directe des dispositions de l'Accord sur les ADPIC					B. Procédure d'examen				
J 9/98	02.12.02	3.1.1	52		1. Prüfungsantrag				
J 10/98	02.12.02	3.1.1	52		1. Request for examination				
					1. Requête en examen				
					J 4/00	21.03.02	3.1.1	56	
					2. Sachprüfung – Erlaß eines weiteren Bescheids im Hinblick auf Artikel 113 (1) EPÜ				
					2. Substantive examination of the application – issuance of a further communication under Article 113(1) EPC				
					2. Examen quant au fond de la demande – Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE				
					T 587/02	12.09.02	3.5.1	57	

				Seite/Page					Seite/Page
C. Einspruchsverfahren					2.2 Gegenstandsprüfung im Einspruchsbeschwerdeverfahren				
C. Opposition procedure					2.2 Subject-matter under examination in opposition appeal proceedings				
C. Procédure d'opposition					2.2 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition				
1. Zulässigkeit des Einspruchs									
1. Admissibility of opposition									
1. Recevabilité de l'opposition									
1.1 Zuständigkeit für die Entscheidung									
1.1 Competence to decide									
1.1 Compétence pour statuer									
G 1/02	22.01.03			58	2.3 Prüfung der Patentierbarkeitserfordernisse				
					2.3 Patentability requirements under examination				
					2.3 Examen des conditions de brevetabilité				
1.2 Formerfordernisse für einen Einspruch					2.3.1 Inter-partes-Verfahren				
1.2 Formal requirements for an opposition					2.3.1 In opposition appeal proceedings				
1.2 Conditions de forme de l'opposition					2.3.1 Procédure de recours sur opposition				
T 335/00	08.10.02	3.2.6		59	T 131/01	18.07.02	3.2.1	62	
T 336/00	08.10.02	3.2.6		59	T 693/98	25.04.02	3.2.1	63	
					T 736/99	20.06.02	3.5.2	63	
1.3 Teilweise Zulässigkeit					2.4 Sachverhaltsprüfung – Anwendungsrahmen von Artikel 114 EPÜ im Beschwerdeverfahren				
1.3 Partial admissibility					2.4 Facts under examination – applying Article 114 EPC in appeal proceedings				
1.3 Recevabilité partielle					2.4 Examen des faits – Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours				
T 653/99	18.09.02	3.3.4		59					
1.4 Vorbenutzung als Einspruchsgrund					3. Einlegung und Zulässigkeit der Beschwerde				
1.4 Oppositions based on public prior use					3. Filing and admissibility of appeal				
1.4 Opposition fondée sur un usage antérieur public					3. Formation et recevabilité du recours				
T 241/99	06.12.01	3.5.2		59	3.1 Zuständige Beschwerdekammer				
					3.1 Board competent to hear a case				
					3.1 Chambre de recours compétente				
2. Kostenverteilung					T 315/97 17.12.98 3.4.2 64				
2. Apportionment of costs					3.2 Beschwerdeberechtigung				
2. Répartition des frais de procédure					3.2 Entitlement to appeal				
T 1059/98	19.02.02	3.2.1		60	3.2 Personen admises à former un recours				
					3.2.1 Formelle Beschwerdeberechtigung				
					3.2.1 Entitlement to appeal – formal aspects				
					3.2.1 Conditions de forme				
1. Verfahrensrechtliche Stellung der Beteiligten					T 656/98 18.05.01 3.3.4 64				
1. Procedural status of the parties					3.2.2 Materielle Beschwerdeberechtigung				
1. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours					3.2.2 Party adversely affected				
					3.2.2 Partie déboutée				
1.1 Beitritt					T 84/02 27.09.02 3.2.6 65				
1.1 Intervention					T 848/00 13.11.02 3.3.2 65				
1.1 Intervention					J 7/00 12.07.02 3.1.1 66				
1.1.1 Zulässigkeit des Beitritts					3.3 Form und Frist				
1.1.1 Admissibility of intervention					3.3 Form and time limit of appeal				
1.1.1 Recevabilité de l'intervention					3.3 Forme et délai du recours				
T 694/01	04.07.02	3.3.4		61	3.3.1 Form und Inhalt der Beschwerdeschrift				
T 1038/00	26.03.02	3.3.4		61	3.3.1 Form and content of notice of appeal				
					3.3.1 Forme et contenu de l'acte de recours				
2. Prüfungsumfang					T 49/99 05.03.02 3.5.1 67				
2. Extent of scrutiny									
2. Etendue de l'examen									
2.1 Bindung an die Anträge – Verbot der "reformatio in peius"									
2.1 Binding effect of requests – no reformatio in peius									
2.1 Effet obligatoire des requêtes – Pas de reformatio in peius									
T 92/01	20.06.02	3.2.1		62					

				Seite/Page					Seite/Page
3.4	Beschwerdebegründung				8.3	Wesentlicher Verfahrensmangel			
3.4	Statement of grounds of appeal				8.3	Substantial procedural violation			
3.4	Mémoire exposant les motifs du recours				8.3	Vice substantiel de procédure			
3.4.1	Allgemeine Grundsätze				8.3.1	Nicht in der im EPÜ vorgeschriebenen Weise angewandte Verfahrensregeln			
3.4.1	General principles				8.3.1	Rules of procedure not applied in the manner prescribed by the EPC			
3.4.1	Principes généraux				8.3.1	Application des règles de procédure non conforme à la CBE			
T 715/01	24.09.02	3.3.4		68					
3.4.2	Ausnahmen von diesen Grundsätzen				T 362/02	26.06.02	3.3.2		74
3.4.2	Exceptions to these principles				T 632/97	14.02.02	3.3.2		75
3.4.2	Exceptions à ces principes				T 969/00	18.04.02	3.3.3		75
T 12/00	07.11.02	3.4.2		70	T 1183/02	17.02.03	3.5.2		75
T 950/99	11.11.02	3.3.8		70	T 653/99	18.09.02	3.3.4		76
					T 1016/00	12.04.02	3.2.7		76
4.	Abschluß des Entscheidungsfindungsprozesses				VII. VERFAHREN VOR DER BESCHWERDEKAMMER IN DISZIPLINARANGELEGENHEITEN				
4.	Conclusion of the decision-making process				VII. DISCIPLINARY BOARD OF APPEAL				
4.	Clôture du processus décisionnel				VII. PROCEDURES DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE				
T 1058/97	05.11.01	3.4.3		70					
5.	Zurückverweisung an die erste Instanz				1.	Europäische Eignungsprüfung – Aufgaben der Ausschüsse – Bewertung der Arbeiten			
5.	Remittal to the department of first instance				1.	European qualifying examination – duties of the committees – marking the answer papers			
5.	Renvoi à la première instance				1.	Examen européen de qualification – Tâches des commissions – Evaluation des épreuves			
T 838/02	29.01.03	3.3.7		71					
T 48/00	12.06.02	3.3.2		71					
6.	Beendigung des Beschwerdeverfahrens				D 10/02	11.11.02			77
6.	Termination of appeal proceedings				D 3/00	03.05.02			77
6.	Clôture de la procédure de recours				D 12/00	27.03.02			77
6.1	Rücknahme der Beschwerde				VIII. DAS EPA ALS PCT-BEHÖRDE				
6.1	Withdrawal of the appeal				VIII. THE EPO ACTING AS A PCT AUTHORITY				
6.1	Retrait du recours				VIII. L'OEB AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATION PCT				
T 406/00	08.10.02	3.3.1		72					
6.2	Patent in allen Vertragsstaaten erloschen				1.	Das EPA als ISA			
6.2	Patent expired in all designated states				1.	The EPO acting as ISA			
6.2	Brevet éteint dans tous les Etats désignés				1.	L'OEB agissant en qualité d'ISA			
T 749/01	23.08.02	3.2.5		72	1.1.	Widerspruchsverfahren			
					1.1.	Protest procedure			
					1.1.	Procédure de réserve			
7.	Vorlage an die Große Beschwerdekammer				W 20/01	01.10.02	3.3.4		79
7.	Referral to the Enlarged Board of Appeal								
7.	Saisine de la Grande Chambre de recours								
T 525/99	12.09.02	3.3.1		73	2.	Das EPA als IPEA			
					2.	The EPO acting as IPEA			
					2.	L'OEB agissant en qualité d'IPEA			
8.	Rückzahlung der Beschwerdegebühr				2.1	Begründung der Aufforderung			
8.	Reimbursement of appeal fee				2.1	Substantiation of invitation			
8.	Remboursement de la taxe de recours				2.1	Motivation de l'invitation à payer des taxes additionnelles			
8.1	Zuständigkeit im Falle der Abhilfe				W 18/01	23.01.02	3.5.2		80
8.1	Jurisdiction in the event of interlocutory revision								
8.1	Compétence en cas de révision préjudicielle								
J 12/01	26.03.03	3.1.1		73					
8.2	Stattgabe der Beschwerde								
8.2	Allowability of the appeal								
8.2	Recours auquel il est fait droit								
T 661/00	29.01.02	3.2.3		73					

Seite/Page				Seite/Page			
3. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltes Amt				IX. INSTITUTIONELLE FRAGEN			
3. The EPO as designated or elected Office				IX. INSTITUTIONAL MATTERS			
3. L'OEB agissant en qualité d'office désigné ou office élu				IX. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES			
3.1 Zurücknahme von Prioritätsansprüchen in der internationalen Phase – analoge Anwendung der Regel 82ter PCT				1. Vorlagen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß dem EG-Vertrag – Rechtlicher Status der Beschwerdekammern des EPA			
3.1 Withdrawal of priority claims in the international phase – analogous application of Rule 82ter PCT				1. Referrals to the Court of Justice of the European Communities under the EC Treaty – legal status of the EPO boards of appeal			
3.1 Retrait des revendications de priorité dans la phase internationale – Application par analogie de la règle 82ter PCT				1. Renvois préjudiciels à la Cour de justice des Communautés européennes au titre du Traité CE – Situation juridique des chambres de recours de l'OEB			
J 6/00	22.11.02	3.1.1	81	T 276/99	26.09.01	3.5.1	84
3.2 Zuständigkeit des EPA als (vermeintliches) Bestimmungsamt für die Entscheidung über einen Berichtigungsantrag							
3.2 Jurisdiction of the EPO as a (purported) designated Office to decide on a request for correction							
3.2 Compétence de l'OEB en tant que (prétendu) office désigné pour statuer sur une requête en rectification							
J 8/01	06.06.02	3.1.1	82				

ANLAGE 2**ANNEX 2****ANNEXE 2****ZITIERTER ENTSCHEIDUNGEN****CITED DECISIONS****DECISIONS CITEES****Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten****Decisions of the Disciplinary Board****Décisions de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire**

Seite/Page

			Seite/Page				Seite/Page	
				Entscheidungen der technischen Beschwerdekammern				
				Decisions of the technical boards of appeal				
				Décisions des chambres de recours techniques				
				T 220/83	3.3.1	14.01.86	OJ EPO 1986, 249	70
				T 208/84	3.5.1	15.07.86	OJ EPO 1987, 014	13
D 1/92	30.07.92	OJ EPO 1993, 357	78	T 19/86	3.3.1	15.10.87	OJ EPO 1989, 025	21
D 6/92	13.05.92	OJ EPO 1993, 361	78	T 69/86	3.2.1	15.09.87		46
D 5/94	15.11.95		78	T 243/86	3.2.1	09.12.86		46
D 6/98	20.04.99		78	T 385/86	3.4.1	25.09.87	OJ EPO 1988, 308	14
D 4/99	29.06.00		78	T 128/87	3.2.1	03.06.88	OJ EPO 1989, 406	46, 47
D 3/00	03.05.02	OJ EPO 2003, 365	77, 78	T 155/88	3.3.1	14.07.89		65
D 12/00	27.03.02		77, 78	T 251/88	3.3.1	14.11.89		71
D 10/02	11.11.02	OJ EPO 2003, 275	77	T 329/88	3.2.5	22.06.93		72
				T 383/88	3.3.1	01.12.92		56
				T 482/89	3.5.2	11.12.90	OJ EPO 1992, 646	60
				T 702/89	3.2.1	26.03.92	OJ EPO 1994, 472	47
				T 495/91	3.3.1	20.07.93		26
				T 686/91	3.3.1	30.06.94		23
G 1/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 060	20, 21	T 881/92	3.3.3	22.04.96		26
G 5/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 064	20, 21	T 952/92	3.4.1	17.08.94	OJ EPO 1995, 755	17
G 6/83	05.12.84	OJ EPO 1985, 067	20, 21	T 1002/92	3.4.1	06.07.94	OJ EPO 1995, 605	41
G 1/89	02.05.90	OJ EPO 1991, 155	80	T 296/93	3.3.4	28.07.94	OJ EPO 1995, 627	27
G 9/91	31.03.93	OJ EPO 1993, 408	41	T 334/94	3.3.3	25.09.97		48, 49
G 11/91	19.11.92	OJ EPO 1993, 125	36	T 750/94	3.4.1	01.04.97	OJ EPO 1998, 032	46, 47
G 1/92	18.12.92	OJ EPO 1993, 277	17	T 982/94	3.4.2	16.09.97		33
G 4/92	29.10.93	OJ EPO 1994, 149	44	T 72/95	3.3.5	18.03.98		12, 24
G 1/93	02.02.94	OJ EPO 1994, 541	32, 33, 55	T 272/95	3.3.4	15.04.99	OJ EPO 1999, 590	15
G 4/95	19.02.96	OJ EPO 1996, 412	48, 49	T 931/95	3.5.1	08.09.00	OJ EPO 2001, 441	12, 25
G 1/97	10.12.99	OJ EPO 2000, 322	64	T 990/96	3.3.1	12.02.98	OJ EPO 1998, 489	18
G 2/97	12.11.98	OJ EPO 1999, 123	44	T 27/97	3.5.1	30.05.00		12, 22, 24, 25
G 3/97	21.01.99	OJ EPO 1999, 245	46	T 157/97	3.3.5	18.03.98		12, 24
G 1/98	20.12.99	OJ EPO 2000, 111	15	T 158/97	3.3.5	04.04.00		12, 24
G 2/98	31.05.01	OJ EPO 2001, 413	37, 56	T 176/97	3.3.5	18.03.98		12, 24, 25
G 1/02	22.01.03	OJ EPO 2003, 165	58	T 212/97	3.5.2	08.06.99		59
G 2/02		OJ EPO, pending	53	T 258/97	3.5.1	08.02.02		22
G 3/02		OJ EPO, pending	53	T 291/97	3.3.4	08.05.01		45
G 1/03		OJ EPO, pending	35	T 315/97	3.4.2	17.12.98	OJ EPO 1999, 554	64
G 2/03		OJ EPO, pending	35	T 323/97	3.3.6	17.09.01	OJ EPO 2002, 476	33, 34
G 3/03		OJ EPO, pending	73	T 568/97	3.3.2	21.02.02		30
				T 584/97	3.3.2	05.12.01		20
				T 623/97	3.5.1	11.04.02		27
				T 632/97	3.3.2	14.02.02		75
				T 701/97	3.3.5	23.08.01		55
				T 802/97	3.4.2	24.07.98		57
J 6/79	13.06.80	OJ EPO 1980, 225	74	T 899/97	3.3.5	28.11.01		48
J 7/83	02.12.83	OJ EPO 1984, 211	74	T 967/97	3.5.1	25.10.01		21
J 6/91	01.12.92	OJ EPO 1994, 349	53	T 1058/97	3.4.3	05.11.01		70
J 21/96	06.05.98		39	T 26/98	3.4.1	30.04.02		26
J 27/96	16.12.98		53, 54	T 97/98	3.3.5	25.05.01	OJ EPO 2002, 183	70
J 17/97	14.02.02		55	T 274/98	3.3.1	05.02.02		29
J 18/97	14.02.02		55	T 351/98	3.3.4	15.01.02		33, 34, 35
J 9/98	02.12.02	OJ EPO 2003, 184	52	T 400/98	3.3.6	19.09.02		26, 27
J 10/98	02.12.02	OJ EPO 2003, 184	52	T 425/98	3.3.1	12.03.02		31
J 12/98	08.10.02		40	T 502/98	3.3.6	07.06.02		40
J 4/99	21.03.02		54	T 517/98	3.3.5	17.01.02		28
J 17/99	04.07.00		83	T 656/98	3.3.4	18.05.01	OJ EPO 2003, 385	64
J 18/99	01.10.02		47	T 693/98	3.2.1	25.04.02		63
J 4/00	21.03.02		56	T 718/98	3.3.6	26.11.02		41, 64
J 6/00	22.11.02		81	T 807/98	3.2.2	25.04.02		14
J 7/00	12.07.02		51, 66	T 1053/98	3.5.1	22.10.99		25
J 12/00	24.01.02		50	T 1059/98	3.2.1	19.02.02		60
J 3/01	17.06.02		53	T 49/99	3.5.1	05.03.02		28, 67
J 8/01	06.06.02	OJ EPO 2003, 003	82	T 151/99	3.5.1	24.10.01		16
J 10/01	15.10.02		39	T 240/99	3.2.3	12.12.02		62
J 12/01	26.03.03		73	T 241/99	3.5.2	06.12.01		59
J 5/02	30.07.02		38	T 275/99	3.3.2	25.07.00		57

ANLAGE 3

LEITSÄTZE der ENTSCHEIDUNGEN des Jahres 2002 und 2003, die in der Sonderausgabe besprochen wurden¹

CASE NUMBER: D 3/00, OJ EPO 2003, 365
HEADWORD: Evaluation of merits of candidate's answer
DATE: 03.05.02

As regards the evaluation of the merits of a candidate's answer to an examination paper a candidate is not per se entitled to claim for each answer to a sub-question or sub-element of an examination paper the highest mark awarded by one of the examiners whenever the two committee members (examiners) who have marked the answer in accordance with Article 8(b) REE differ in their marking of such a sub-question or sub-element (point 3 of the reasons).

AKTENZEICHEN: D 10/02, ABI. EPA 2003, 275
STICHWORT: Europäische Eignungsprüfung
DATE: 11.11.02

Eines der grundlegenden Prinzipien eines fairen Verfahrens ist das Prinzip der Rechtssicherheit, d. h. die Möglichkeit der Parteien, im voraus die Grundregeln eines Verfahrens feststellen zu können. Die Bestellung eines dritten Prüfers ohne eine Grundlage in den VEP oder den Ausführungsbestimmungen ist als schwerwiegender Verfahrensfehler zu beurteilen.

N° DU RECOURS : G 1/02, JO OEB 2003, 165
MOT-CLE : "Compétences des agents des formalités"
DATE : 22.01.03

Les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506) ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

CASE NUMBER: J 9/98, J 10/98 OJ EPO 2003, 184
APPLICANT: AstraZeneca AB
HEADWORD: Priority from India/ASTRAZENECA
DATE: 02.12.02

The following question is referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?

ANNEX 3

HEADNOTES to DECISIONS delivered in 2002 and 2003 and discussed in the Special Edition¹

CASE NUMBER: J 8/01, OJ EPO 2003, 3
APPLICANT: Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.
HEADWORD: Correction/JOHNSON & JOHNSON
DATE: 06.06.02

I. The jurisdiction of a (purported) designated Office according to Article 26 PCT covers the issue of whether an omitted designation can be validly added or not.

II. Publication of a correction concerning designations should address the same public as the publication of the wrong data to safeguard the interest of the public.

CASE NUMBER: J 12/01, OJ EPO 2003, 431
APPLICANT: HIGHLAND INDUSTRIES, INC.
HEADWORD: Request for reimbursement of appeal fee/HIGHLAND INDUSTRIES
DATE: 26.03.03

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?

II. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the Boards of Appeal for decision, how should the competent board be constituted?

CASE NUMBER: T 656/98, OJ EPO 2003, 385
APPLICANT: Genencor International, Inc.
HEADWORD: Non-party appellant/GENENCOR
DATE: 18.05.01

For a transferee of a patent to be entitled to appeal, the necessary documents establishing the transfer, the transfer application and the transfer fee pursuant to Rule 20 EPC must be filed before the expiry of the period for appeal under Article 108 EPC. Later recordal of the transfer does not retroactively validate the appeal.

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.

CASE NUMBER: T 451/99, OJ EPO 2003, 334
APPLICANT: GENETIC SYSTEMS CORPORATION
HEADWORD: Synthetic antigens/GENETIC SYSTEMS
DATE: 14.03.03

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

CASE NUMBER: T 507/99, OJ EPO 2003, 225
APPLICANT: PPG Industries Ohio, Inc.
HEADWORD: Disclaimers/PPG
DATE: 20.12.02

The following questions are referred to the Enlarged Board of Appeal:

I. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

II. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

CASE NUMBER: T 525/99, OJ EPO 2003, 452
APPLICANT: The Lubrizol Corporation
HEADWORD: Fluorohydrocarbons/LUBRIZOL
DATE: 12.09.02

I. Disclaimers based solely on an Article 54(3) EPC prior art document are not objectionable under the terms of Article 123(2) EPC.

II. Established jurisprudence on this matter giving a clear answer, no reference to the Enlarged Board of Appeal is necessary.

CASE NUMBER: T 641/00, OJ EPO 2003, 352
APPLICANT: COMVIK GSM AB
HEADWORD: Two identities/COMVIK
DATE: 26.09.02

I. An invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step.

II. Although the technical problem to be solved should not be formulated to contain pointers to the solution or partially anticipate it, merely because some feature appears in the claim does not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. In particular where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met.

CASE NUMBER: T 131/01, OJ EPO 2003, 115
APPLICANT: Mather Seal Company
HEADWORD: Fresh ground for opposition/MATHER SEAL COMPANY
DATE: 18.07.02

In a case where a patent has been opposed under Article 100(a) EPC on the grounds of lack of novelty and inventive step having regard to a prior art document, and the ground of lack of novelty has been substantiated pursuant to Rule 55(c), a specific substantiation of the ground of lack of inventive step is neither necessary – given that novelty is a prerequisite for determining whether an invention involves an inventive step and such prerequisite is allegedly not satisfied – nor generally possible without contradicting the reasoning presented in support of lack of novelty.

In such a case, the objection of lack of inventive step is not a fresh ground for opposition and can consequently be examined in the appeal proceedings without the agreement of the patentee (see point 3.1 of the reasons).

CASE NUMBER: T 694/01, OJ EPO 2003, 250
APPLICANT: UNILEVER N.V.
HEADWORD: Test device/UNILEVER
DATE: 04.07.02

An intervention is dependent on the extent to which opposition/appeal proceedings are still pending.

Where a board has decided that a patent is to be maintained on the basis of a given set of claims and a description to be adapted thereto, a party intervening during subsequent appeal proceedings confined to the issue of the adaptation of the description cannot challenge the res judicata effect of the previous board of appeal decision regardless of whether a new ground for opposition is introduced.

CASE NUMBER: T 1183/02, OJ EPO 2003, 404
APPLICANT: QinetiQ Limited
**HEADWORD: Summons to oral proceedings/
QINETIQ LIMITED**
DATE: 17.02.03

A response to a summons to oral proceedings before the examining division which response contains good faith responsive amendments and arguments does not stay the summons.

Hence omission of confirmation that the summons remains valid does not constitute a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC.
(Reasons 3 to 8).

ANLAGE 4**VORLAGEN AN DIE GROSSE
BESCHWERDEKAMMER¹****Vorlagen der Beschwerdekammern
Referrals by boards of appeal
Questions soumises par les chambres de recours**

I. In decisions **J 9/98** and **J 10/98** dated 2 December 2002, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following question of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Is the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was, neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application, a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement?

The cases are pending under Ref. Nos. **G 2/02** and **G 3/02**.

II. In decision **T 507/99** dated 20 December 2002, Technical Board of Appeal 3.3.5 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. Is an amendment to a claim by the introduction of a disclaimer unallowable under Article 123(2) EPC for the sole reason that neither the disclaimer nor the subject-matter excluded by it from the scope of the claim have a basis in the application as filed?

2. If the answer to question 1 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not a disclaimer is allowable?

(a) In particular, is it of relevance whether the claim is to be delimited against a state of the art according to Article 54(3) EPC or against a state of the art according to Article 54(2) EPC?

(b) Is it necessary that the subject-matter excluded by the disclaimer be strictly confined to that disclosed in a particular piece of prior art?

(c) Is it of relevance whether the disclaimer is needed to make the claimed subject-matter novel over the prior art?

(d) Is the criterion applicable that the disclosure must be accidental, as established by prior jurisprudence, and, if yes, when is a disclosure to be regarded as being accidental, or

(e) is the approach to be applied that a disclaimer which is confined to disclaiming the prior art and has not been disclosed in the application as filed is allowable under Article 123(2) EPC, but that the examination of the subject-matter claimed for the presence of an inventive step has then to be carried out as if the disclaimer did not exist?

The case is pending under Ref. No. **G 1/03**.

ANNEX 4**REFERRALS TO THE
ENLARGED BOARD OF
APPEAL¹**

III. In **T 451/99** dated 14 March 2003, Technical Board of Appeal 3.3.4 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

Is the introduction into a claim of a disclaimer not supported by the application as filed admissible, and therefore the claim allowable under Article 123(2) EPC, when the purpose of the disclaimer is to meet a lack-of-novelty objection pursuant to Article 54(3) EPC?

If yes, what are the criteria to be applied in assessing the admissibility of the disclaimer?

The case is pending under Ref. No. **G 2/03**.

IV. In decision **J 12/01** dated 26 March 2003, Legal Board of Appeal 3.1.1 referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

1. In the event of interlocutory revision, does the department of first instance whose decision has been appealed, have the power to refuse a request for reimbursement of the appeal fee, and if so, is such refusal a final or an appealable decision?

2. If a department of first instance, not having that power, refers the request for reimbursement of the appeal fee to the Boards of Appeal for decision, how should the competent board be constituted?

The case is pending under Ref. No. **G 3/03**.

V. In der Entscheidung **T 1026/98** vom 13. Juni 2003, legte die Technische Beschwerdekammer 3.3.7 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vor:

1. Kann nach Rücknahme der einzigen Beschwerde das Verfahren mit einem während des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden?

2. Wenn die Frage zu 1 bejaht wird: Ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Verfahren fortzusetzen, daß der Beitretende formelle Erfordernisse erfüllt hat, die über die in Artikel 105 EPÜ ausdrücklich geregelten Zulässigkeitsanforderungen des Beitritts hinausgehen, insbesondere, ist die Entrichtung der Beschwerdegebühr notwendig?

Das Verfahren ist anhängig unter dem Aktenzeichen **G 4/03**.

¹ Die Vorlagen an die Große Beschwerdekammer erscheinen in der Anlage 4 nur in der Verfahrenssprache.

¹ The referrals to the Enlarged Board of Appeal are published in Annex 4 in the language of the proceedings only.

¹ Les questions soumises à la Grande Chambre de recours ne sont publiées dans l'Annexe 4 que dans la langue de la procédure.