



## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

23 Februar 1984  
Jahrgang 7 / Heft 2  
Seiten 65-104

## Official Journal of the European Patent Office

23 February 1984  
Year 7 / Number 2  
Pages 65-104

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

23 février 1984  
7<sup>e</sup> année / Numéro 2  
Pages 65-104

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
10. August 1983  
J 21/82\***

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
O. Bossung

**Anmelderin: Warner-Lambert  
Company**

**Stichwort: "Unterschiedliche  
Anspruchssätze/WARNER-LAMBERT"**

**EPÜ Artikel 54(3), 87 (1), 89, 93,  
113 (2);**

**Regel 87**

**"Unterschiedliche Anspruchssätze:  
Einreichung, Veröffentlichung" —  
"unzulässige Rechtsfiktion" —  
"Fassung der Anmeldung: nur die  
eingereichte oder genehmigte  
Fassung"**

#### *Leitsatz*

*Nach Regel 87 EPÜ ist die Aufnahme unterschiedlicher Ansprüche für verschiedene Staaten in eine europäische Patentanmeldung erst zulässig, wenn das Europäische Patentamt das Bestehen eines älteren europäischen Rechts nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ festgestellt hat.*

#### **Sachverhalt und Anträge**

I. Am 17. Februar 1982 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung\*\* ein, die die Priorität nationaler US-Patentanmeldungen in Anspruch nahm, die am 17. Februar 1981 eingereicht worden waren. Die

\* Übersetzung.

\*\* Patentanmeldung Nr. 82300793. 5.

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal of  
10 August 1983  
J 21/82\***

Composition of the Board:  
Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
O. Bossung

**Applicant: Warner-Lambert Company**

**Headword: "Different sets of claims/  
WARNER-LAMBERT"**

**EPC Articles 54 (3), 87 (1), 89, 93,  
113 (2);**

**Rule 87**

**"Different sets of claims: filing,  
publication" — "Impermissible legal  
fiction" — "Text of application —  
only that submitted or agreed"**

#### *Headnote*

*Rule 87 EPC does not authorise the inclusion in a European patent application of separate claims for different States before the European Patent Office "notes" the existence of a prior European right pursuant to Article 54 (3) and (4) EPC.*

#### **Summary of Facts and Submissions**

I. On 17 February 1982, the appellants filed a European patent application\*\*, claiming priority from U.S. national patent applications filed on 17 February 1981. The application contained three separate sets of claims relating to

\* Official text.

\*\* Application No. 82300793. 5.

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre  
de recours juridique du  
10 août 1983  
J 21/82\***

Composition de la Chambre:  
Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
O. Bossung

**Demanderesse: Warner-Lambert  
Company**

**Référence: "Jeux différents de  
revendications/WARNER-LAMBERT"  
Articles 54 (3), 87 (1), 89, 93, 113 (2) ;**

**règle 87 de la CBE**

**"Jeux différents de revendications:  
dépôt, publication" — "Fiction  
juridique inadmissible" — "Texte  
de la demande: uniquement celui  
proposé ou accepté"**

#### *Sommaire*

*La règle 87 CBE n'autorise pas à inclure dans une demande de brevet européen des revendications différentes pour des Etats différents avant que l'Office européen des brevets n'ait "constaté" l'existence d'un droit européen antérieur en vertu des dispositions de l'article 54 (3) et (4) de la CBE.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le 17 février 1982, la demanderesse a déposé une demande de brevet européen\*\* revendiquant la priorité de demandes de brevet nationales déposées aux Etats-Unis le 17 février 1981. La demande comportait trois jeux

\* Traduction.

\*\* Demande n° 82300793.5.

Anmeldung enthielt folgende drei unterschiedliche Anspruchssätze für chemische Stoffe und deren Herstellung:

— Der erste, aus sieben Ansprüchen bestehende Satz trug den Vermerk "Für Belgien, die Schweiz/Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich".

— Der zweite, aus neun Ansprüchen bestehende Satz war auf Österreich beschränkt.

— Der dritte, aus sechs Ansprüchen bestehende Satz trug den Vermerk "Für Luxemburg und Schweden".

II. Die Eingangsstelle teilte dem Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 7. Juli 1982 mit, daß es nicht zulässig sei, unterschiedliche Anspruchssätze für verschiedene benannte Vertragsstaaten einzureichen; hiervon ausgenommen sei der Anspruchssatz für Österreich. Der Satz von sechs Ansprüchen für Luxemburg und Schweden gelte dementsprechend als nicht eingereicht und werde in die Veröffentlichung nach Artikel 93 EPÜ nicht aufgenommen. Der Satz von sieben Ansprüchen gelte als für alle benannten Vertragsstaaten mit Ausnahme von Österreich eingereicht.

III. In seiner Erwiderung vom 12. Juli 1982 erklärte der Vertreter der Beschwerdeführerin, daß man für die Vertragsstaaten mit Ausnahme von Österreich deshalb zwei Anspruchssätze eingereicht habe, weil in den Staaten, für die der erste Satz von sieben Ansprüchen vorgesehen sei, ein älteres europäisches Recht bestehe. Die Beschwerdeführerin ging ausführlich auf diesen Punkt ein und bat um eine Entscheidung in dem Sinne, daß das Schreiben vom 7. Juli 1982 zurückgenommen werde.

IV. Die Eingangsstelle lehnte den Antrag der Beschwerdeführerin auf Veröffentlichung aller drei Anspruchssätze mit der angefochtenen Entscheidung vom 27. August 1982 ab; sie vertrat darin die Auffassung, daß der den Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" tragende Anspruchssatz als nicht eingereicht gelten und die Beschränkung des ersten Anspruchssatzes auf "Belgien, die Schweiz, Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich" aufgehoben werden müsse. Ein älteres europäisches Recht bestehe nicht.

V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 21. Oktober 1982 Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung, den Anspruchssatz mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" nicht zu veröffentlichen, hilfsweise die Veröffent-

chemical compositions and their production:

— one set, consisting of seven claims, was labelled "for Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France."

— a second set, consisting of nine claims, was restricted to Austria.

— a third set, consisting of six claims, was labelled "for Luxembourg and Sweden."

II. The Receiving Section informed the appellants' representative, by letter dated 7 July 1982, that, except insofar as the set of claims for Austria was concerned, the filing of separate sets of claims for different designated Contracting States was considered to be inadmissible. Accordingly the set of six claims for Luxembourg and Sweden were considered not to have been filed and would not be included in the publication under Article 93 EPC. The set of seven claims was considered to have been filed for all the designated Contracting States but Austria.

III. In reply, by letter dated 12 July 1982, the appellants' representative indicated that the reason for filing the two sets of claims for the Contracting States other than Austria was the existence of an alleged prior European right in the States for which the first set of seven claims was intended. The appellants made detailed submissions and asked for a decision on the matter and, in effect, for the withdrawal of the letter of 7 July 1982.

IV. By the decision under appeal, dated 27 August 1982, the Receiving Section rejected the appellants' request for publication of all three sets of claims and held that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be deemed not to have been received and that the restriction as to the first set of claims reading "for Belgium, Switzerland, Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France" should be deleted. The existence of a prior European right was denied.

V. The appellants appealed against this decision by notice of appeal dated 21 October 1982, seeking reversal of the refusal to publish the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden", or, alternatively, that those claims should be published with the label amended to

distincts de revendications ayant pour objet des compositions de substances chimiques et leur préparation, à savoir:

— un jeu de sept revendications portant l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France";

— un deuxième jeu, comprenant neuf revendications, ne concernait que l'Autriche;

— un troisième jeu, se composant de six revendications, et dont il était spécifié qu'elles étaient déposées pour le Luxembourg et la Suède.

II. Par lettre datée du 7 juillet 1982, la Section de dépôt a informé le mandataire de la demanderesse qu'excepté en ce qui concerne le jeu de revendications pour l'Autriche, le dépôt de jeux distincts de revendications pour différents Etats contractants désignés n'était pas admissible. En conséquence, il y avait lieu de considérer comme nul et non avenue le dépôt du jeu de six revendications pour le Luxembourg et la Suède et d'exclure ce jeu de la publication visée à l'article 93 de la CBE. Quant au jeu de sept revendications, il était considéré comme ayant été déposé pour l'ensemble des Etats contractants désignés, l'Autriche exceptée.

III. Dans sa réponse en date du 12 juillet 1982, le mandataire de la demanderesse a indiqué que le dépôt des deux jeux distincts de revendications pour les Etats contractants autres que l'Autriche avait pour motif l'existence d'un droit européen antérieur dans les Etats auxquels le premier jeu de sept revendications était destiné. La demanderesse a présenté une argumentation détaillée; elle a requis une décision en l'espèce, en fait le retrait de la lettre du 7 juillet 1982.

IV. Par décision du 27 août 1982, contre laquelle est dirigé le recours, la Section de dépôt a rejeté la requête de la demanderesse tendant à la publication des trois jeux de revendications. La Section de dépôt a estimé que le dépôt du jeu de revendications concernant le Luxembourg et la Suède devait être réputé nul et non avenue et qu'il y avait lieu de supprimer la restriction contenue dans l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France" relative au premier jeu de revendications. Elle a également dénié l'existence d'un droit européen antérieur.

V. La demanderesse s'est pourvue contre cette décision. Dans son acte de recours daté du 21 octobre 1982, elle a demandé que soit infirmé le refus de publier le jeu de revendications "concernant le Luxembourg et la Suède" et, à titre subsidiaire, que ces revendica-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

lichung dieser Ansprüche mit dem geänderten Vermerk "Für alle benannten Staaten außer Österreich". Die Beschwerdeführerin beantragte ferner die Aufhebung des Teils der Entscheidung, in dem es heißt, daß der Satz von sechs Ansprüchen für Luxemburg und Schweden als nicht eingereicht gelten müsse. Sie beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, die sie rechtzeitig entrichtete.

VI. In der Beschwerdebegründung, die ebenfalls vom 21. Oktober 1982 datiert, erklärte die Beschwerdeführerin den zugrundeliegenden Sachverhalt und bezog sich unter anderem auf den Schriftwechsel zwischen ihren Vertretern und der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts. Sie machte insbesondere geltend, daß Artikel 93 EPÜ eine Mußbestimmung sei und die Nichtveröffentlichung oder Ablehnung der Veröffentlichung von Ansprüchen "in der ursprünglich eingereichten Fassung" mithin einen Verstoß gegen diesen Artikel darstelle. Da Regel 87 EPÜ ferner für die Länder, in denen ältere europäische Rechte bestünden, die Einreichung unterschiedlicher Patentansprüche vorsehe, sei es zulässig und wünschenswert, daß der Anmelder das Europäische Patentamt vor Veröffentlichung der Anmeldung entsprechend unterrichte. Die Feststellung nach Regel 87 EPÜ könne von der Eingangsstelle getroffen werden.

VII. In ihrem Bescheid vom 8. März 1983 wies die Juristische Beschwerdekammer darauf hin, daß die Gesamtkonzeption des EPÜ erkennen lasse, daß Fragen wie z.B. die Einreichung unterschiedlicher Patentansprüche für verschiedene Staaten erst geprüft werden könnten, wenn der Fall vor die Prüfungsabteilung gelangt sei. Nach Artikel 78 (1) EPÜ sei es nicht zulässig, mehr als eine Beschreibung, einen Anspruch oder Anspruchssatz, einen Zeichnungssatz und eine Zusammenfassung einzureichen. In Regel 49 (3) EPÜ sei zwar die Veröffentlichung neuer oder geänderter Patentansprüche vorgesehen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Da Regel 87 EPÜ die Möglichkeit einer Änderung durch Einreichung unterschiedlicher Ansprüche, Beschreibungen und Zeichnungen für verschiedene Staaten einräume, bestehe kein Grund zu der Annahme, daß dies auch nach Regel 86 (2) EPÜ, also bevor ein Fall der Prüfungsabteilung vorliege, zulässig sei. Dies entspreche auch der allgemeinen Aufgabenteilung zwischen der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung.

VIII. In ihrer Erwiderung vom 24. März 1983 erklärten die Vertreter der Beschwerdeführerin, sie wünschten eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Juristische Beschwerdekammer

read "for all designated States other than Austria." The appellants also asked for cancellation of that part of the decision which held that the set of six claims for Luxembourg and Sweden should be deemed not to have been received. They asked for reimbursement of the appeal fee. That fee was duly paid.

VI. In the Statement of Grounds of their appeal, also dated 21 October 1982, the appellants explained the factual background to their case and referred *inter alia* to correspondence between their representatives and the Legal Division of the European Patent Office. They submitted, in particular, that Article 93 EPC was mandatory: failure or refusal to publish any claims "as filed" would be contrary to its provisions. Furthermore, since Rule 87 EPC provided for separate claims to be filed for those countries where prior European rights exist, it was permissible, and desirable, for an applicant to bring the matter to the attention of the European Patent Office before publication of the application. Action under Rule 87 EPC could be taken by the Receiving Section.

VII. In a communication dated 8 March 1983, the Legal Board of Appeal drew attention to the point that it seemed to be possible to deduce from the scheme of the EPC as a whole that it is not until a case reaches an Examining Division that questions of providing *inter alia* different claims for different States can be considered. Article 78 (1) EPC did not authorise the filing of more than one description, one claim or set of claims, one set of drawings or one abstract. Rule 49 (3) EPC provided for the additional publication of new or amended claims but only under prescribed conditions. Since amendment to provide different claims, descriptions and drawings for different States was permissible under Rule 87 EPC there was no reason to suppose that it was also permissible under Rule 86 (2) EPC before a case reached the Examining Division. This view was consistent with the general division of responsibilities between the Receiving Section and the Examining Division.

VIII. In their letter in reply, dated 24 March 1983, the appellants' representatives indicated that they would wish to have the opportunity of attending oral proceedings if the Legal

tions soient publiées avec la mention modifiée "concernant l'ensemble des Etats désignés, l'Autriche exceptée". La requérante a également conclu à l'annulation de la partie de la décision selon laquelle le dépôt du jeu de six revendications pour le Luxembourg et la Suède était réputé nul et non avenu. Elle a en outre demandé le remboursement de la taxe de recours, par elle dûment acquittée.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, également daté du 21 octobre 1982, la requérante a exposé les faits de la cause en faisant *notamment* référence à la correspondance échangée entre son mandataire et la Division juridique de l'Office européen des brevets. Elle a allégué en particulier que l'article 93 de la CBE a un caractère impératif et que l'omission ou le refus de publication de toute revendication "telle que déposée" irait à l'encontre des dispositions de cet article. Au surplus, la règle 87 de la CBE prévoyant la possibilité de déposer des revendications distinctes pour les Etats dans lesquels existent des droits européens antérieurs, il serait permis et souhaitable que le demandeur attire sur ce point l'attention de l'Office européen des brevets avant la publication de la demande. La Section de dépôt pourrait, selon la requérante, prendre des mesures en vertu de la règle 87 de la CBE.

VII. Dans une notification en date du 8 mars 1983, la Chambre de recours juridique a appelé l'attention de la requérante sur ce qu'il résulte apparemment de la démarche même de la Convention que la question de savoir si la production *notamment* de revendications différentes pour des Etats différents est autorisée ne saurait être appréciée avant que l'affaire ne parvienne devant la Division d'examen. En effet, l'article 78(1) CBE n'autorise pas à déposer plus d'une description, plus d'une revendication ou d'un jeu de revendications, plus d'un jeu de dessins ou plus d'un abrégé. La règle 49(3) CBE prévoit la publication de revendications nouvelles ou modifiées à côté des revendications initiales, mais seulement dans certaines conditions. Puisque la règle 87 de la CBE autorise à modifier la demande en vue de fournir des revendications, des descriptions et des dessins différents pour des Etats différents, il n'y a aucune raison de supposer que des modifications de cette nature soient également permises en vertu de la règle 86(2) de la CBE avant que la demande ne parvienne à la Division d'examen. Ce point de vue concorde avec la répartition générale des compétences entre la Section de dépôt et la Division d'examen.

VIII. Dans sa réplique du 24 mars 1983, le mandataire de la requérante a indiqué qu'il souhaitait pouvoir recourir à la procédure orale, dans le cas où la Chambre de recours juridique aurait

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

beabsichtige, die Beschwerde zurückzuweisen. In den ihrem Schreiben beigefügten schriftlichen Ausführungen machten sie insbesondere geltend, daß Regel 87 EPÜ die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze ausdrücklich zulasse; diese Regelung sei für den Anmelder, das Europäische Patentamt und die Öffentlichkeit gleichermaßen vorteilhaft. Die anderen von der Kammer genannten Bestimmungen stünden diesem Argument nicht entgegen.

IX. Die mündliche Verhandlung wurde auf den 13. Juli 1983 anberaumt. In einem vor der Verhandlung ergangenen Bescheid wurde der Beschwerdeführerin unter anderem mitgeteilt, daß sich die Kammer ihrer Auffassung, Regel 87 EPÜ lasse von Anfang an mehrere Anspruchssätze ausdrücklich zu, aufgrund des vorliegenden Materials wahrscheinlich nicht anschließen werde; die Vorteile, die sich für die Prüfungsabteilung ergäben, wenn von Anfang an unterschiedliche Anspruchssätze eingereicht werden könnten, würden durch die sich für die Eingangsstelle ergebenden Nachteile wieder aufgehoben.

X. In der mündlichen Verhandlung machte der Vertreter der Beschwerdeführerin geltend, daß das Interesse der Öffentlichkeit vorgehe und die durch eine frühzeitige Veröffentlichung gewährleistete Rechtssicherheit beeinträchtigt würde, wenn die veröffentlichten Anmeldungen, soweit erforderlich, keine unterschiedlichen Anspruchssätze für verschiedene benannte Staaten enthielten. Die Eingangsstelle brauche nicht zu prüfen, ob tatsächlich ein älteres Recht entgegenstehe; organisatorische Probleme würden sich also dadurch nicht ergeben. Die Recherche könne auf der Grundlage des am weitesten gefaßten Anspruchs durchgeführt werden. Die Tatsache, daß es die Regel 87 EPÜ gebe, beweise allein schon, daß es von dem Grundsatz der Einheit einer europäischen Patentanmeldung auch Ausnahmen geben müsse. Überdies würden europäische Patentanmeldungen in vielen Fällen ohne Änderung zum Patent führen. Dies sei ein weiterer Grund dafür, die Einreichung unterschiedlicher Anspruchssätze von Anfang an zuzulassen. Der Vertreter hielt die in der Beschwerdeschrift gestellten Anträge aufrecht.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die angefochtene Entscheidung war offensichtlich in einigen Punkten nicht richtig. Erstens hat die Beschwerdeführerin zu Recht den Einwand erhoben, daß die Eingangsstelle keine rechtliche Grundlage für ihre Erklärung besaß, der mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehene Anspruchssatz müsse "als nicht eingereicht gelten".

Board of Appeal were inclined to reject the appeal. In written submissions attached to their letter, they argued, in particular, that Rule 87 EPC expressly permitted the filing of separate sets of claims, a practice which was beneficial to the applicant, the European Patent Office and the public alike. The other provisions referred to by the Board were not inconsistent with their argument.

IX. Oral proceedings were appointed for 13 July 1983. In a communication prior to the hearing, the appellants were informed *inter alia* that the conclusion that Rule 87 EPC explicitly permitted a plurality of claims *ab initio* was unlikely to be accepted on any material then in the case and that any advantages for the Examining Division from the filing of separate sets of claims *ab initio* would be counterbalanced by disadvantages for the Receiving Section.

X. During the oral proceedings, the appellants' representative submitted that the public interest was paramount and that it detracted from the legal certainty ensured by early publication of applications if applications as published did not, where appropriate, contain separate sets of claims for different designated States. The Receiving Section did not have to check the alleged intervening prior right: therefore there was no organisational problem. The search could be conducted on the basis of the broadest claims filed. The very existence of Rule 87 EPC proved that there had to be exceptions to the principle that a European patent application is a unity. Furthermore, in many cases European patent applications proceeded to grant without amendment. This was an additional reason for allowing separate sets of claims to be filed *ab initio*. The appellants' representative maintained the claims for relief set out in the notice of appeal.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2. It is clear that in certain respects the decision under appeal was not correct. First, the appellants are right to object that the Receiving Section had no legal basis for declaring that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be "deemed not to have been received." Documents forming part of a European patent application which are

l'intention de rejeter le recours. Dans une annexe à cette même correspondance, il alléguait en particulier que la règle 87 CBE autorise expressément le dépôt de jeux distincts de revendications, possibilité selon lui aussi favorable au demandeur qu'à l'Office européen des brevets et au public. Quant aux autres dispositions invoquées par la Chambre, il estimait qu'elles n'étaient pas incompatibles avec sa propre argumentation.

IX. La procédure orale a été fixée au 13 juillet 1983. Par une communication antérieure à cette date, il a été spécialement notifié à la requérante que l'argument selon lequel la règle 87 de la CBE autoriserait explicitement une pluralité de revendications *ab initio* ne serait vraisemblablement pas admis sur la base des éléments contenus au dossier; il lui a également été objecté que tout avantage qui résulterait pour la Division d'examen du dépôt de jeux distincts de revendications *ab initio* entraînerait en contrepartie des inconvénients pour la Section de dépôt.

X. Au cours de la procédure orale, le mandataire de la requérante a soutenu que l'intérêt du public était primordial et que la sécurité juridique conférée par la publication des demandes dès que possible se trouverait compromise si les demandes publiées ne comportaient pas, le cas échéant, des jeux distincts de revendications pour différents Etats désignés. Il n'appartiendrait pas à la Section de dépôt de vérifier l'existence dudit droit antérieur invoqué, et partant, aucun problème ne se poserait au plan de l'organisation. La recherche pourrait être exécutée sur la base des revendications les plus étendues déposées par le demandeur. L'existence même de la règle 87 de la CBE prouverait qu'il y a inévitablement des exceptions au principe de l'unité de la demande de brevet européen. En outre, dans de nombreux cas, les demandes de brevet européen parviennent au stade de la délivrance sans modification. Ce fait constituerait une raison supplémentaire d'autoriser le dépôt de jeux distincts de revendications *ab initio*. Le mandataire de la requérante a maintenu les prétentions posées dans l'acte de recours.

#### Motifs de la Décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Il ne fait pas de doute qu'à certains égards la décision qu'elle comporte des défauts. Premièrement, la requérante objecte à bon droit que la Section de dépôt ne disposait d'aucune base légale pour dire qu'il y avait lieu de considérer comme nul et non avenue le dépôt du jeu de revendications "pour le Luxembourg et la Suède". Les documents

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Alle Unterlagen zu einer europäischen Patentanmeldung, die bei Einreichung einer Anmeldung bei der Eingangsstelle eingehen, müssen zur Akte genommen und darin aufbewahrt werden; die Eingangsstelle darf nicht unter Anwendung einer Rechtsfiktion, für die es im Europäischen Patentübereinkommen keine Grundlage gibt, behaupten, daß diese Unterlagen nicht da seien.

3. Zweitens beschwert sich die Beschwerdeführerin zu Recht darüber, daß die Eingangsstelle die Lage hinsichtlich des älteren europäischen Rechts falsch beurteilt hat. Da die Beschwerdeführerin die Priorität nationaler US-Patentanmeldungen in Anspruch nimmt, die am 17. Februar 1981 eingereicht worden sind, besteht kein Grund dafür, eine vor diesem Datum eingereichte europäische Patentanmeldung, die zu einem Zeitpunkt veröffentlicht worden ist, zu dem das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ für die Beschwerdeführerin bereits bestand, von vornherein nicht als älteres europäisches Recht gelten zu lassen. Artikel 89 EPÜ sieht ausdrücklich vor, daß der Prioritätstag unter anderem für die Anwendung des Artikels 54 (3) EPÜ als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt.

4. Drittens war die Eingangsstelle nicht berechtigt, die Beschränkung aufzuheben, mit der die Anmelderin ihren ersten Anspruchssatz versehen hatte. Wenn die Eingangsstelle der Auffassung war, daß sie aus gutem Grund nur einen Anspruchssatz für alle benannten Staaten mit Ausnahme von Österreich akzeptieren könne, so hätte sie die Beschwerdeführerin auffordern müssen, anzugeben, welchen Anspruchssatz sie aufrechterhalten wolle (vgl. Art. 113 (2) EPÜ).

5. Die Juristische Beschwerdekammer kann sich jedoch dem Hauptvorbringen der Beschwerdeführerin nicht anschließen. Außer in den in Artikel 167 (2) a) EPÜ und Regel 16 (2) EPÜ genannten Sonderfällen ist es unter keinen Umständen zulässig, von Anfang an unterschiedliche Ansprüche oder Anspruchssätze für verschiedene benannte Staaten einzureichen.

6. Nach Regel 87 EPÜ ist die Aufnahme unterschiedlicher Ansprüche für verschiedene Staaten in eine europäische Patentanmeldung erst zulässig, wenn das Europäische Patentamt festgestellt hat, daß ein älteres europäisches Recht nach Artikel 54 (3) und (4) EPÜ besteht. Nach Auffassung der Kammer bedeutet [das in der englischen Fassung verwendete Wort] "notes" hier mehr als "is told by the applicant". Es bedeutet, daß die Angelegenheit untersucht und beurteilt worden ist (vgl. die deutsche und die französische Fassung, in der die Wörter "stellt fest" bzw. "constate" verwendet werden). Nur die Sachprüfung kann dieses Erfordernis erfüllen. Dieser Umstand allein genügt, um auszu-

received by the Receiving Section when an application is filed must be placed on the file and kept there and it is not possible to pretend that they are not there by applying a legal fiction for which there is no support in the European Patent Convention.

3. Secondly, the appellants justifiably complain that the Receiving Section misinterpreted the situation concerning the alleged prior European right. Since the appellants have claimed priority from U.S. national patent applications filed on 17 February 1981, there is *prima facie* no basis for refusing to consider as a prior European right a European patent application applied for before that date and published during the period in which the right of priority existed for the appellants under Article 87 (1) EPC. Article 89 EPC expressly provides that the date of priority counts as the date of filing for the purposes of *inter alia* Article 54 (3) EPC.

4. Thirdly, there was no legal justification for the Receiving Section's action in deleting the restriction applied by the applicants to their first set of claims. If the Receiving Section considered that it had good grounds for accepting only one set of claims for all the designated States other than Austria it should have invited the appellants to choose which set of claims they wished to have: cf. Article 113 (2) EPC.

5. However, the Legal Board of Appeal is unable to accept the appellants' main submissions. Except in the special cases dealt with in Article 167 (2) (a) EPC and Rule 16 (2) EPC, there is no situation in which it is permissible for separate claims or sets of claims to be filed in respect of different designated States *ab initio*

6. Rule 87 EPC does not authorise the inclusion in a European patent application of separate claims for different States *before* the European Patent Office "notes" the existence of a prior European right pursuant to Article 54 (3) and (4) EPC. In the opinion of the Board, "notes" here means more than "is told by the applicant". It means that the matter has been investigated and evaluated (cf. the German and French texts which respectively use the terms "stellt fest" and "constate"). Only substantive examination can fulfill this requirement. This factor alone is enough to exclude the original filing of separate claims or sets of claims.

faisant partie d'une demande de brevet européen qui parviennent à la Section de dépôt lors du dépôt de la demande doivent être versés au dossier et y rester. Il n'est pas possible de prétendre qu'ils ne s'y trouvent pas, par le biais d'une fiction juridique qui n'a aucun fondement dans la Convention sur le brevet européen.

3. Deuxièmement, c'est à juste titre que la requérante allègue que la Section de dépôt n'a pas correctement apprécié la situation en ce qui concerne le droit européen antérieur revendiqué. Du fait que la requérante a revendiqué la priorité de demandes de brevet nationales déposées aux Etats-Unis le 17 février 1981, il n'existe à *première vue* aucun motif pour refuser de considérer comme un droit européen antérieur une demande de brevet européen déposée avant cette date et publiée pendant que courait le délai de priorité dont jouissait la requérante en vertu de l'article 87 (1) de la CBE. L'article 89 de la CBE dispose expressément que la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande *notamment* pour l'application de l'article 54 (3).

4. Troisièmement, rien ne justifie juridiquement la suppression par la Section de dépôt de la restriction faite par la requérante en ce qui concerne le premier jeu de revendications. Si la Section de dépôt estimait avoir de sérieux motifs de n'admettre qu'un seul jeu de revendications pour l'ensemble des Etats désignés autres que l'Autriche, elle aurait dû inviter la requérante à choisir elle-même le jeu de revendications à faire figurer dans la demande (cf. art. 113 (2) de la CBE).

5. Toutefois, la Chambre ne saurait souscrire aux conclusions principales de la requérante. Sauf dans les cas particuliers visés à l'article 167 (2) a) et à la règle 16 (2) de la CBE, le dépôt de revendications ou de jeux de revendications différents pour différents Etats désignés n'est pas autorisé.

6. La règle 87 de la CBE n'autorise pas à inclure dans une demande de brevet européen des revendications différentes pour des Etats différents *avant* que l'Office européen des brevets n'ait "constaté" l'existence d'un droit européen antérieur en vertu des dispositions de l'article 54(3) et (4). De l'avis de la Chambre, le terme "notes" dans la version anglaise signifie davantage que "is told by the applicant" (est informé par le demandeur). Il implique que la question a été examinée et appréciée (cf. également les termes "stellt fest" dans la version allemande). Or, seul l'examen quant au fond peut satisfaire à cette exigence. Cela constitue déjà un motif suffisant pour exclure le dépôt

schließen, daß von Anfang an unterschiedliche Ansprüche oder Anspruchssätze eingereicht werden können.

7. Es steht dem Anmelder jedoch frei, in die Anmeldung entsprechende Angaben aufzunehmen und zunächst eine weit gefaßte Beschreibung und weit gefaßte Ansprüche einzureichen, um dann bei der Prüfungsabteilung rechtzeitig eine Änderung nach Regel 87 EPÜ zu beantragen. Artikel 123 EPÜ steht einer solchen Änderung keinesfalls entgegen.

8. Die Kammer kann unter diesem Umständen der Beschwerde nur teilweise stattgeben; eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr hält sie für nicht gerechtfertigt.

**Aus diesen Gründen  
wird wie folgt entschieden:**

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 27. August 1982 wird insoweit aufgehoben, als sie feststellt, daß der mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehene Anspruchssatz als nicht eingereicht gelten müsse.

2. Die Entscheidung wird auch insoweit aufgehoben, als sie besagt, daß die Beschränkung eines weiteren Anspruchssatzes auf "Belgien, die Schweiz/Liechtenstein, die Bundesrepublik Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, die Niederlande und Frankreich" aufgehoben werden müsse.

3. Die Angelegenheit wird an die Eingangsstelle mit der Auflage zurückverwiesen, die Anmeldung außer mit dem Anspruchssatz für Österreich auch mit dem ursprünglich mit dem Vermerk "Für Luxemburg und Schweden" versehenen und nunmehr für alle benannten Staaten außer Österreich geltenden Anspruchssatz zu veröffentlichen.

7. There is, of course, nothing to prevent an applicant from putting relevant information on the application file and from describing and claiming broadly in the first place and then applying to the Examining Division under Rule 87 EPC for amendment, at the right time. He will not be prevented from amending by anything in Article 123 EPC.

8. In these circumstances, the Board can only allow the appeal in part and it does not consider that it is justifiable to order reimbursement of the appeal fee.

**For these reasons,  
it is decided that:**

1. Insofar as the decision of the Receiving Section dated 27 August 1982 decided that the set of claims labelled "for Luxembourg and Sweden" should be deemed not to have been received, it is set aside.

2. Insofar as the said decision decided that the restriction as to the set of claims labelled "for Belgium, Switzerland/Liechtenstein, Federal Republic of Germany, United Kingdom, Italy, The Netherlands and France" should be deleted, it is set aside.

3. The case is remitted to the Receiving Section for publication of the application with, in addition to the set of claims for Austria, the set of claims originally labelled "for Luxembourg and Sweden", now to be labelled for all designated States except Austria.

de revendications ou de jeux de revendications différents ab initio.

7. Bien entendu, rien n'empêche le demandeur de compléter le dossier de la demande par des informations pertinentes et de déposer tout d'abord une description et des revendications étenues, pour ensuite demander en temps opportun à la Division d'examen d'apporter des modifications en application de la règle 87. Rien dans l'article 123 de la CBE ne s'oppose à ce que le demandeur fasse usage de cette possibilité.

8. Dans ces conditions, la Chambre ne peut que partiellement faire droit au recours. Elle considère par ailleurs que le remboursement de la taxe de recours ne se justifie pas.

**Par ces motifs,  
il est statué comme suit:**

1. La décision de la Section de dépôt en date du 27 août 1982 est annulée dans la mesure où elle dispose que le dépôt du jeu de revendications "concernant le Luxembourg et la Suède" doit être réputé nul et non avenu.

2. De même, cette décision est annulée dans la mesure où elle supprime la restriction contenue dans l'indication "pour la Belgique, la Suisse/le Liechtenstein, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas et la France" relative au premier jeu de revendications.

3. L'affaire est renvoyée devant la Section de dépôt pour publication de la demande, qui devra comporter, outre le jeu de revendications pour l'Autriche, celui originellement déposé pour le Luxembourg et la Suède qui sera désormais réputé avoir été déposé pour l'ensemble des Etats désignés, l'Autriche exceptée.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1 vom  
29. Juli 1983  
T 37/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff  
Mitglieder: J. van Voorhuizen  
O. Bossung

**Anmelderin: Siemens AG**

**Stichwort: "Niederspannungs-Schalter/  
SIEMENS"**

**EPÜ Artikel 123 (2), 56, 52 (1)**

**"Änderung der Ansprüche" — "Nach-  
trägliche Angabe der Wirkung" —  
"Erfinderische Tätigkeit — Kom-  
bination von Merkmalen"**

*Leitsatz*

*I. Wenn eine technische Maßnahme in der ursprünglichen Anmeldung eindeutig offenbart wurde, ihre Wirkung aber nicht oder nicht vollständig erwähnt wurde, sich jedoch aufgrund normaler fachmännischer Überlegungen aus der ursprünglichen Anmeldung ableiten läßt, so verstößt eine nachträgliche Erläuterung dieser Wirkung in der Beschreibung nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ.*

*II. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einer Kombination von Merkmalen ist ein Merkmal nur zu berücksichtigen, wenn der Anmelder glaubhaft gemacht hat, daß es für sich allein oder in Verbindung mit einem oder mehreren der anderen Merkmale zur Lösung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beiträgt.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 22. Dezember 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung 78 101 828.8 (Veröffentlichungsnummer 0 003 236) mit beanspruchter Priorität vom 19. Januar 1978 (DE) wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 6. Oktober 1981 zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen die am 20. Mai 1981 eingereichten Patentansprüche 1 bis 4 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der Anmeldung im Hinblick auf die US-A-3 632 939 und das allgemeine Fachwissen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 27. November 1981 Beschwerde ein und begründete diese zugleich. Die Beschwerdegebühr wurde am 27. November 1981 entrichtet.

In der Beschwerdeschrift hat die Anmelderin im wesentlichen folgendes vorgebracht: Die Prüfungsabteilung sei an der Tatsache vorbeigegangen, daß auch die heutigen marktüblichen Niederspannungs-Leistungsschalter, die nach Bauform und Anwendungszweck mit dem Anmeldungsgegenstand zu vergleichen

**Decision of the Technical  
Board of Appeal 3.5.1 of  
29 July 1983  
T 37/82\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff  
Members: J. van Voorhuizen  
O. Bossung

**Applicant: Siemens AG**

**Headword: "Low-tension switch/  
SIEMENS"**

**EPC Articles 123(2), 56, 52(1)**

**"Amendment to claims" — "Sub-  
sequent specification of effect" —  
"Inventive step — Combination of  
features"**

*Headnote*

*I. Where a technical feature was clearly disclosed in the original application but its effect was not mentioned or not mentioned fully, yet it can be deduced from the original application on the basis of normal expert considerations, subsequent clarification of that effect in the description does not contravene Article 123(2) EPC.*

*II. In assessing the inventive step of a combination of features consideration must be given to a feature only if the applicant has provided evidence that it contributes, either independently or in conjunction with one or more of the other features, to the solution of the problem set in the description.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 78 101 828.8 (publication No. 0 003 236), filed on 22 December 1978 and claiming priority of 19 January 1978 (DE), was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 6 October 1981. This decision was based on claims 1 to 4 filed on 20 May 1981.

II. The refusal was on the grounds that the subject-matter of the application did not involve an inventive step in view of US-A-3 632 939 and general specialised knowledge.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 27 November 1981, at the same time setting out the grounds of appeal. The appeal fee was paid on 27 November 1981.

In the notice of appeal the applicant submitted the following main arguments: the Examining Division had overlooked the fact that even the low-tension power switches on the present-day market which are comparable in construction and purpose with the application's subject-matter display no features

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1 du  
29 juillet 1983  
T 37/82\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff  
Membres: J. van Voorhuizen  
O. Bossung

**Demanderesse: Siemens AG**

**Référence: "Interrupteur à basse  
tension/SIEMENS"**

**Articles 123 (2), 56 et 52 (1) de la  
CBE**

**"Modification des revendications" —  
"Indication ultérieure de l'action" —  
"Activité inventive" — "Combinaison  
de caractéristiques"**

*Sommaire*

*I. Lorsqu'une mesure technique a été révélée clairement dans la demande initiale, mais que son action n'a pas été mentionnée ou l'a été de façon incomplète, et que pour l'homme du métier cette action découle de manière évidente de la demande initiale, une explicitation ultérieure de l'action en cause dans la description ne va pas à l'encontre de l'article 123 (2) de la CBE.*

*II. Lors de l'appréciation de l'activité inventive qu'implique une combinaison de caractéristiques, une caractéristique n'est prise en considération que si le demandeur a établi la vraisemblance du fait qu'elle contribue en soi ou en combinaison avec une ou plusieurs autres caractéristiques à résoudre le problème exposé dans la description.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 78 101 828.8 déposée le 22 décembre 1978 (publiée sous le n° 0 003 236), et revendiquant la priorité d'une demande déposée le 19 janvier 1978 en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 6 octobre 1981. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 4 soumises le 20 mai 1981.

II. Le rejet se fondait sur le fait que l'objet de la demande ne présentait pas une activité inventive par rapport au document US-A-3 632 939 et aux connaissances techniques générales.

III. Le 27 novembre 1981, la demanderesse a formé contre cette décision un recours qu'elle a simultanément motivé. La taxe correspondante a été acquittée le 27 novembre 1981.

Dans l'acte de recours, la demanderesse allègue pour l'essentiel ce qui suit: il aurait échappé à la Division d'examen que les interrupteurs à basse tension courants actuellement disponibles sur le marché et qui, du point de vue type de réalisation et but d'utilisation sont comparables à l'objet de la demande, ne pré-

\* Amtlicher Text

\* Translation.

\* Traduction.

sind, keine Merkmale aufweisen, die auf eine durchgehende Abdichtung hindeuten. Die Entwicklung dieser Schalter zeige zwar an verschiedenen Stellen die Anwendung von Dichtungsmaßnahmen, ohne aber in die Richtung einer systematischen durchgehenden Trennung der benachbarten Polbahnen zu weisen, wodurch eine sorgfältige Beachtung der Netz- und Lastseite nicht mehr nötig sei.

IV. Die Anmelderin hat am 13. Dezember 1982 neue Ansprüche 1 bis 3 eingereicht und im Laufe der mündlichen Verhandlung am 17. Dezember 1982 noch einige Änderungen dazu beantragt. Der neue Anspruch 1 ist im Vergleich zu der von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Fassung beschränkt durch Hinzunahme von Merkmalen des damaligen Anspruchs 4. Die Anmelderin hat dabei zur Erläuterung des neuen Anspruchs 1 vorgetragen, daß durch die Kombination aller Merkmale der Effekt auftritt, daß die Schaltgase gezwungen werden, nur an den dafür vorgesehenen Stellen aus dem Gehäuse des Schalters zu entweichen, was zur Steigerung der Schaltleistungen führe. Dabei werde insbesondere durch die Anordnung der Vor- und Rücksprünge eine Kraftübertragung zwischen Ober- und Unterteil in Längsrichtung des Schalters erreicht, die zur Beherrschung solcher gesteigerter Schaltleistungen beitrage. Die Anmelderin hat beantragt, ein europäisches Patent zu erteilen aufgrund dieser 3 Patentansprüche, die wie folgt lauten:

"1. Niederspannungs-Leistungsschalter (1) mit mehreren parallel zueinander angeordneten Polbahnen, die jeweils eine Anschlußvorrichtung (5), ein feststehendes Schaltstück (6), ein bewegliches Schaltstück (7), einen biegsamen Leiter (10), einen Auslöser (Heizleiter 11) und eine weitere Anschlußvorrichtung (12) umfassen, wobei eine der Polbahnen zusätzlich einen Antriebsmechanismus (16, 17) zur Betätigung aller beweglichen Schaltstücke (7) enthält, sowie mit einem entlang einer Teilfuge (8) in ein Oberteil (3) und ein Unterteil (4) geteilten Isolierstoffgehäuse (2), dessen zwischen den Polbahnen befindliche Trennwände (22, 23) einander stufenförmig überlappen und nahe ihren Enden Öffnungen (18, 19) für Verbindungsschrauben benutzen, dadurch gekennzeichnet, daß

a) die Trennwände (22, 23, 52, 53; 77, 78, 86, 87) des Oberteiles (3; 85) und des Unterteiles (4; 70) einander auf ihrer ganzen Länge und die Außenwände (20, 21, 50, 51; 72, 73) beider Gehäuseteile (3, 4; 70, 85) einander im wesentlichen auf ihrer ganzen Länge überlappen;

directed to a thorough insulation. The development of said switches comprises use of insulating means at various points, but without pointing in the direction of systematic and complete separation of the adjacent pole paths, thereby obviating the need for careful attention to the net and load sides.

IV. On 13 December 1982 the applicant filed new claims 1 to 3 and during the course of the oral proceedings on 17 December 1982 requested further amendments. The new claim 1 is limited in comparison with the version refused by the Examining Division by the inclusion of features from the former claim 4. By way of clarification of the new claim 1 the applicant submitted that the combination of all features produced the effect that the switch gases were forced to escape from the switch housing at the points provided therefore; this led to an increase in circuit-breaking capacity. Particularly as a result of the mounting of the projections and recesses a transmission of power was achieved along the length of the switch between the upper and lower parts, helping to control the increased circuit-breaking capacity. The applicant has requested that a European patent be granted on the basis of the following three claims:

"1. Low-tension power switch (1) with several pole paths mounted in parallel with each other, each comprising a connection device (5), a stationary contact member (6), a movable contact member (7), a flexible conductor (10), a release (heating conductor 11) and a further connection device (12), one of the pole paths containing in addition a driving mechanism (16, 17) for the activation of all movable contact members (7), and also with an insulant housing (2) along a joint line (8) divided into an upper part (3) and a lower part (4), the separating walls (22, 23) of said housing between the pole paths overlapping each other by gradations and using openings (18, 19) close to their ends for clamping bolts, characterised in that

(a) the separating walls (22, 23, 52, 53; 77, 78, 86, 87) of the upper part (3; 85) and the lower part (4; 70) overlap each other over their entire length and the outer walls (20, 21, 50, 51; 72, 73) of both housing sections (3, 4; 70, 85) overlap mainly over their entire length;

sentent pas non plus de caractéristiques visant à réaliser une étanchéité continue. Le développement de ces interrupteurs révélerait assurément, en différents endroits, l'application de mesures d'étanchéité, sans aller toutefois dans le sens d'une séparation continue systématique des voies polaires voisines, ce qui aurait pour effet qu'il ne serait plus nécessaire de porter une attention particulière au côté réseau et au côté charge.

IV. le 13 décembre 1982, la demanderesse a déposé de nouvelles revendications 1, 2 et 3 et, au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 17 décembre 1982, elle a proposé quelques modifications supplémentaires. La nouvelle revendication 1 est limitée, par rapport à la version qu'elle a rejetée la Division d'examen, par l'adjonction de caractéristiques empruntées à la revendication 4 initiale. Afin d'explicitier la nouvelle revendication 1, la demanderesse a indiqué que, grâce à la combinaison de toutes les caractéristiques, on obtient comme effet que les gaz de coupure sont contraints de s'échapper hors du boîtier de l'interrupteur uniquement en des emplacements ad hoc, ce qui conduirait à un accroissement de la puissance de commutation. Par suite notamment de la disposition des parties saillantes et des épaulements, on obtiendrait une transmission de force entre la partie supérieure et la partie inférieure suivant la direction longitudinale de l'interrupteur, qui contribuerait à contrôler de telles puissances accrues de coupure. La demanderesse sollicite la délivrance d'un brevet européen sur la base de ces trois revendications, qui se lisent comme suit:

"1. Interrupteur de puissance à basse tension (1) comportant plusieurs voies polaires parallèles entre elles, qui englobent un dispositif de raccordement (5), un organe de coupure fixe (6), un organe de coupure mobile (7), un conducteur flexible (10), un déclencheur (conducteur chauffant (11)) et un autre dispositif de raccordement, l'une des voies polaires contenant en outre un mécanisme d'entraînement (16, 17) servant à actionner toutes les pièces de coupure mobiles (7), et comportant un boîtier en matériau isolant (2) subdivisé le long d'un joint de séparation (8) en une partie supérieure (3) et une partie inférieure (4) et dont les cloisons de séparation (22, 23) situées entre les voies polaires se recouvrent de façon étagée et utilisent, à proximité de leurs extrémités, des ouvertures (18, 19) pour des vis de liaison, caractérisé en ce que

a) les cloisons de séparation (22, 23, 52, 53; 77, 78, 86, 87) de la partie supérieure (3; 85) et de la partie inférieure (4; 70) se recouvrent réciproquement sur toute leur longueur et que les parois extérieures (20, 21, 50, 51; 72, 73) de deux éléments de boîtier (3, 4; 70, 85) se recouvrent pour l'essentiel réciproquement sur toute leur longueur;



b) Unterbrechungen (74, 75, 76) der Überlappung im Bereich der beiden Außenwände (72, 73) gegeneinander versetzt angeordnet sind;

c) die Trennwände (22, 23) im Bereich die benachbarten Polbahnen miteinander verbindender Bauteile (14) stufig abgesetzte Ausnehmungen (25, 31; 26, 32) besitzen und daß in die Ausnehmungen die Bauteile (14, 30) stufig übergreifende Einsatzstücke (35) eingefügt sind und daß

d) die Trenn- bzw. Außenwände (20, 21, 22, 23) des Ober- und des Unterteiles (3, 4) des Isolierstoffgehäuses (2) nahe einem der stirnseitigen Enden mit einem Vor- bzw. einem Rücksprung (60, 61, 62, 63) maßgenau ineinandergreifen und daß alle übrigen Vor- und Rücksprünge (64, 65, 66, 67) im Verlauf der Außenwände (20, 21) und der Trennwände (22, 23) beider Gehäuseteile (3, 4) mit Spiel ineinandergreifen.

2. Niederspannungs-Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erhabenen Teile (52b, 53b) der Trennwände (52, 53) des einen Gehäuseteiles (3) im Bereich von Schraubenlöchern (56, 57) gegabelt (52c, 53c, 52d, 53d) ausgeführt sind und der eine Gabelarm (52d, 53d) einen Teil der Wandung jeweils eines Schraubenloches (18, 19) bildet und daß die Trennwände (22, 23) des anderen Gehäuseteils (4) zur Aufnahme zwischen die Gabelarme bestimmte inselartige Vorsprünge (22c, 23c) aufweisen, die ebenfalls jeweils einen Teil der Wandung eines Schraubenloches (18, 19) bilden.

3. Niederspannungs-Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schraubenlöcher (90, 91) in den erhabenen Teil (86b, 87b) der Trennwände (86, 87) des einen Gehäuseteils (85) vollständig einbezogen sind, dieser die Schraubenlöcher enthaltende Bereich (86c, 87c) zwischen dem erhabenen Teil (77b, 78b) der Trennwände (77, 78) des anderen Gehäuseteils (70) und einem zusätzlichen erhabenen Teil (77c, 78c) aufgenommen ist und daß die Vor- und Rücksprünge (92, 93, 94, 95) nahe bei den Schraubenlöchern (80, 81, 90, 91) angeordnet sind.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106-108 und der Regel 64 EPÜ, sie ist daher zulässig.

2. Die Art und Weise, in welcher die Anordnung der Vor- und Rücksprünge zur Erreichung einer höheren Schaltleistung beiträgt, wurde zwar in der Anmeldung wie ursprünglich eingereicht nicht in expliziter Form erläutert. Es wur-

(b) interruptions (74, 75, 76) in the overlap are mounted in the region of the two outer walls (72, 73) at staggered intervals;

(c) the separating walls (22, 23) have cut-outs (25, 31; 26, 32) displaced by gradations in the region of components (14) joining the adjacent pole paths together and inserts (35) overlapping the components (14, 30) by gradations are set into the cut-outs;

(d) the separating or outer walls (20, 21, 22, 23) of the upper and lower parts (3, 4) of the insulant housing (2) interlock exactly close to one of the front ends with a projection or recess (60, 61, 62, 63) and all other projections and recesses (64, 65, 66, 67) interlock with play along the outer walls (20, 21) and the separating walls (22, 23) of the two housing sections (3, 4).

2. Low-tension power switch according to claim 1, characterised in that the elevated parts (52b, 53b) of the separating walls (52, 53) of one housing section (3) are forked (52c, 53c, 52d, 53d) in the region of bolt holes (56, 57), one shaft (52d, 53d) forms part of the inner wall of one bolt hole (18, 19) and the separating walls (22, 23) of the other housing section (4) display insular projections (22c, 23c) designed for insertion between the shafts, each of said projections also forming part of the inner wall of a bolt hole (18, 19).

3. Low-tension power switch according to claim 1, characterised in that the bolt holes (90, 91) are completely incorporated into the elevated part (86b, 87b) of the separating walls (86, 87) of one housing section (85), the area (86c, 87c) containing the bolt holes is positioned between the elevated part (77b, 78b) of the separating walls (77, 78) of the other housing section (70) and an additional elevated part (77c, 78c), and the projections and recesses (92, 93, 94, 95) are mounted close to the bolt holes (80, 81, 90, 91)."

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. The manner in which the mounting of the projections and recesses contributes to the attainment of greater circuit-breaking capacity was not explicitly stated in the application as originally filed. However, that mounting

b) des interruptions (74, 75, 76) du recouvrement sont disposées de manière à être décalées réciproquement dans la zone des deux parois supérieures (72, 73);

c) les cloisons de séparation (22, 23) possèdent des évidements (25, 31; 26, 32) disposés de façon étagée au voisinage de composants (14) reliant entre elles les voies polaires voisines, et les inserts (35) s'engageant de façon étagée par-dessus lesdits composants (14, 30) sont insérés dans les évidements, et que,

d) les cloisons de séparation ou les parois extérieures (20, 21, 22, 23) de la partie supérieure et de la partie inférieure (3, 4) du boîtier en matériau isolant (2) s'emboîtent d'une manière précise du point de vue des cotes, à proximité des extrémités frontales, avec une partie saillante ou un épaulement (60, 61, 62, 63) et que tous les autres parties saillantes et épaulements (64, 65, 66, 67) s'emboîtent avec un certain jeu sur l'étendue des parois extérieures (20, 21) et des cloisons de séparation (22, 23) des deux éléments de boîtier (3, 4).

2. Interrupteur de puissance à basse tension suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les parties convexes (52d, 53d) des cloisons de séparation (52, 53) d'un élément de boîtier (3) sont réalisées avec une forme fourchue (52c, 53c, 52d, 53d) au voisinage de trous à vis (56, 57), qu'un bras en forme de fourche (52d, 53d) constitue une partie de la paroi d'un trou à vis (18, 19) et que les cloisons de séparation (22, 23) de l'autre élément de boîtier (4) comportent des parties saillantes en forme d'îlots (22c, 23c) destinées à la réception entre les bras en forme de fourche et qui constituent également une partie de la paroi d'un trou à vis (18, 19).

3. Interrupteur de puissance à basse tension selon la revendication 1, caractérisé en ce que les trous à vis (90, 91) situés dans la partie convexe (86b, 87b) des parois de séparation (86, 87) d'un élément de boîtier (85) sont totalement intégrés, que la zone (86c, 97c) contenant les trous à vis est logée entre la partie (77b, 78b) des cloisons de séparation (77, 78) de l'autre élément de boîtier (70) et une partie supplémentaire convexe (77c, 78c) et que les parties saillantes et les épaulements (92, 93, 94, 95) sont disposés à proximité des trous à vis (80, 81, 90, 91).

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE: il est donc recevable.

2. La manière dont la disposition des parties saillantes et des épaulements contribue à l'obtention d'une puissance supérieure de coupure n'était sans doute pas explicitée dans la demande telle qu'initialement déposée. Cette disposi-

de aber diese Anordnung an sich deutlich beschrieben, und es wurde auch schon an mehreren Stellen darauf hingewiesen, daß dadurch eine Kraftübertragung in Längsrichtung des Schalters ermöglicht wird. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß die Art und Weise, in welcher diese Kräfte in Längsrichtung durch die Wirkung der Schaltgase hervorgerufen werden, vom Fachmann mühelos der ursprünglichen Beschreibung entnommen werden kann.

Unter diesen Umständen liegt kein Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ vor, wenn diese Wirkung jetzt entsprechend Regel 27 (1) d) EPÜ in der Beschreibung ausdrücklich hervorgehoben wird.

3. Zugleich ist damit glaubhaft gemacht, daß das Merkmal d, das diese Anordnung der Vor- und Rücksprünge betrifft, zur Lösung derselben Aufgabe wie die anderen Merkmale (a-c) beiträgt. Dies ist erforderlich, da andernfalls ein solches Merkmal bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Betracht bleiben muß.

4. Es folgt, daß die Erfindung, wie sie sich in der nunmehr geltenden Fassung des Anspruchs 1 darstellt, in der ursprünglich eingereichten Fassung der europäischen Patentanmeldung in einer Weise offenbart wurde, die den Erfordernissen des Artikels 83 EPÜ entspricht.

5. Die Anordnung der Vor- und Rücksprünge (Merkmal d) ist an sich neu. Obwohl die Merkmale a-c jedes für sich und in Kombination keine erfinderische Tätigkeit aufweisen, wie die Prüfungsabteilung zu Recht in ihrer Entscheidung festgestellt hat, so ergibt sich doch die Kombination der Merkmale a-d nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Der Schalter nach Anspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit, und der Anspruch 1 ist gewährbar.

6. Die auf den Anspruch 1 zurückgehenden Ansprüche 2 und 3 betreffen besondere Ausführungsformen des Schalters nach Anspruch 1, sie können deshalb gleichfalls gewährt werden.

7. Die am 3. Mai 1983 eingereichten Änderungen in der Beschreibung dienen der Berücksichtigung des Standes der Technik sowie zur klaren Darstellung der Aufgabe und deren Lösung entsprechend Regel 27 (1) c) und d) EPÜ. Gegen sie bestehen deshalb keine Bedenken.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an die Prüfungsabteilung mit der Auflage zurück-

was itself clearly described and it was also indicated at several points that a power transmission is thereby made possible over the length of the switch. The Board of Appeal takes the view that the manner in which such power is produced lengthways through the effect of the switch gases can be deduced without difficulty from the original description by the person skilled in the art.

Under these circumstances Article 123 (2) EPC is not contravened if that effect is now explicitly stated in the description in accordance with Rule 27 (1) (d) EPC.

3. At the same time evidence is thus provided that the feature (d) relating to mounting of the projections and recesses contributes to the solution of the same problem as the other features (a-c). This is necessary since otherwise such a feature must not be considered when assessing inventive step.

4. It follows that the invention as set out in the presently valid version of claim 1 was disclosed in the European patent application as originally filed in a manner which meets the requirements of Article 83 EPC.

5. The mounting of the projections and recesses (feature d) is itself new. Although features a-c display an inventive step neither individually nor in combination, as the Examining Division rightly found in its decision, the combination of features a-d is not obvious from the state of the art. The switch according to claim 1 therefore involves an inventive step and claim 1 is allowable.

6. Claims 2 and 3 based on claim 1 relate to special embodiments of the switch according to claim 1; they may therefore also be allowed.

7. The amendments to the description filed on 3 May 1983 are intended to take account of the state of the art and to present clearly the problem and its solution in accordance with Rule 27 (1) (c) and (d) EPC. There are therefore no objections to them.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

The decision under appeal is set aside and the case is remitted to the Examining Division with the order to grant a

tion y était cependant clairement décrite en soi et il était indiqué à plusieurs reprises qu'elle permet d'obtenir une transmission de force suivant la direction longitudinale de l'interrupteur. La Chambre estime que l'homme du métier peut déduire sans peine de la description initiale la manière dont ces forces sont provoquées dans la direction longitudinale par l'action des gaz de coupure.

Dans ces conditions, l'article 123(2) de la CBE n'est pas enfreint si cette action est mise maintenant expressément en évidence dans la description, conformément à la règle 27 (1) (d) de la CBE.

3. Du même coup est établie la vraisemblance du fait que la caractéristique (d), qui concerne la disposition des parties saillantes et des épaulements, contribue à résoudre le même problème que celui auquel s'appliquent les autres caractéristiques (a-c). Or, il s'agit là d'une condition nécessaire pour qu'une telle caractéristique puisse entrer en ligne de compte lors de l'appréciation de l'activité inventive.

4. Il s'ensuit que l'invention, telle qu'elle est présentée dans le libellé actuel de la revendication 1, a été divulguée dans la version originale de la demande de brevet européen d'une manière qui satisfait aux exigences de l'article 83 de la CBE.

5. La disposition des parties saillantes et des épaulements (caractéristique d) est en soi nouvelle. Bien que les caractéristiques a-c ne manifestent prises séparément ou en combinaison aucune activité inventive, comme l'a constaté à juste titre la Division d'examen dans sa décision, il s'avère cependant que la combinaison des caractéristiques a-d ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. L'interrupteur selon la revendication 1 implique par conséquent une activité inventive et la revendication 1 est admissible.

6. Les revendications 2 et 3 se référant à la revendication 1 concernent des formes de réalisation particulières de l'interrupteur selon la revendication 1 et peuvent par conséquent aussi bien être admises.

7. Les modifications à la description déposées le 3 mai 1983 ont pour objet d'introduire des références à l'état de la technique et d'exposer clairement le problème et sa solution, conformément à la règle 27 (1) (c) et (d) de la CBE. Elles ne donnent lieu par conséquent à aucune objection.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

La décision querellée est annulée. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen pour délivrance d'un brevet

verwiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

1. Beschreibung mit Änderungen vom 3. Mai 1983,
2. Patentansprüche wie beantragt in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 1982,
3. ursprüngliche Zeichnung.

\* Amtlicher Text.

European patent on the basis of the following documents:

1. description with amendments dated 3 May 1983,
2. claims as requested at the oral proceedings held on 17 December 1982,
3. original drawing.

\* Translation.

européen sur la base des pièces suivantes:

1. description comportant les modifications du 3 mai 1983.
2. revendications dans la version présentée lors de la procédure orale du 17 décembre 1982.
3. dessins d'origine.

\* Traduction.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 22. Juli 1983 T 94/82\*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson  
Mitglieder: M. Huttner  
P. Ford

**Anmelderin: Imperial Chemical Industries**

**Stichwort: "Zahnradgekräuselt Garn/ICI"**

**EPÜ Artikel 84, 52 (1), 56**

**"Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch Parameter in einem Erzeugnisanspruch"**

#### Leitsatz

*I. Die Patentansprüche müssen den Gegenstand deutlich angeben, für den Schutz begehrt wird (Art. 84 EPÜ). Dieses Erfordernis ist bei einem Erzeugnisanspruch auch dann erfüllt, wenn die Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter angegeben werden, die sich auf die physikalische Struktur des Erzeugnisses beziehen, sofern diese Parameter eindeutig und zuverlässig durch auf dem technischen Gebiet übliche objektive Verfahren bestimmt werden können.*

*II. Bei einem solchen Erzeugnisanspruch genügt es, die physikalischen Eigenschaften des Erzeugnisses durch Parameter anzugeben, da der Anspruch selbst keine Hinweise darauf zu enthalten braucht, wie das Erzeugnis herzustellen ist. Die Beschreibung muß Artikel 83 EPÜ entsprechen und es dem Fachmann ermöglichen, das in ihr beschriebene beanspruchte Erzeugnis herzustellen.*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 3. Oktober 1979 eingereichte und am 11. Juni 1980 unter der Nummer 0 011 915 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 302 089.2 die die Priorität einer früheren, in Großbritannien eingereichten Anmeldung vom 27. Oktober 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts

\* Übersetzung.

### Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 of 22 July 1983 T 94/82\*

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson  
Members: M. Huttner  
P. Ford

**Applicant: Imperial Chemical Industries**

**Headword: "Gear crimped yarn/ICI"**

**EPC Articles 52 (1), 56, 84**

**"Definition of product by a product claim containing parameters"**

#### Headnote

*1. The patent claims must clearly define the subject-matter for which protection is sought (Article 84 EPC). This requirement may be fulfilled in a claim to a product when the characteristics of the product are specified by parameters related to the physical structure of the product, provided that those parameters can be clearly and reliably determined by objective procedures which are usual in the art.*

*II. In such a product claim, it suffices to state the physical properties of the product in terms of parameters, since it is not mandatory to give instructions in the claim itself as to how the product is to be obtained. The description must fulfill Article 83 EPC and thus enable the person skilled in the art to obtain the claimed product therein described.*

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 302 089.2 filed on 3 October 1979, published on 11 June 1980 under publication No. 0 011 915 and claiming priority of 27 October 1978 from a previous application filed in Great Britain, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 28 December 1981. That

\* Official text

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1 du 22 juillet 1983 T 94/82\*

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson  
Membres: M. Huttner  
P. Ford

**Demanderesse: Imperial Chemical Industries**

**Référence: "Fil frisé entre des roues dentées/ICI"**

**Articles 84, 52(1) et 56 de la CBE**

**"Définition d'un produit au moyen de paramètres figurant dans une revendication de produit"**

#### Sommaire

*I. Les revendications d'un brevet doivent définir clairement l'objet de la protection demandée (article 84 de la CBE). Une revendication de produit répond à cette condition lorsque les caractéristiques du produit sont précisées par des paramètres se rapportant à la structure physique du produit, à condition que ces paramètres puissent être déterminés clairement et de manière sûre par des méthodes objectives, couramment utilisées dans l'état de la technique.*

*II. Dans une telle revendication de produit, il suffit que les propriétés physiques du produit soient indiquées en fonction de paramètres, étant donné qu'il n'est pas obligatoire de fournir dans la revendication même des indications sur le mode de préparation du produit. La description doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 83 de la CBE et permettre ainsi à l'homme du métier d'obtenir le produit revendiqué qui fait l'objet de la description.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 302 089.2, déposée le 3 octobre 1979 et publiée le 11 juin 1980 sous le n° 0 011 915, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée en Grande-Bretagne le 27 octobre 1978, a été rejetée le 28 décembre 1981 par décision de la Division d'examen de l'Office européen

\* Traduction.

vom 28. Dezember 1981 zurückgewiesen. Der Zurückweisung lagen die Ansprüche 1 bis 12 in der ursprünglich eingereichten Fassung zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 bis 6, die ein verstrecktes, zahnradgekräuselter Polyester Garn zum Gegenstand haben, und Anspruch 7, der auf einen dieses Garn enthaltenden Stoff gerichtet ist, eine erfinderische Tätigkeit nicht so deutlich erkennen ließen, wie dies nach den Artikeln 52 und 84 EPÜ erforderlich sei, da sie die Aufgabe nur anhand technischer Angaben (d.h. anhand von Parametern) darlegten und nicht auf die technischen Merkmale eingingen, die die Lösung der Aufgabe ausmachten. Die Ansprüche 8 bis 12, die auf ein Verfahren zur Herstellung eines synthetischen Garns mit latenter Bauschung gerichtet sind, wurden mit der Begründung zurückgewiesen, daß ihr Gegenstand aufgrund folgender Vorveröffentlichungen keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

1. DE-A-2 641 978
2. GB-A-1 127 005
3. GB-A-1 371 951
4. CH-A-587 937
5. DE-A-2 516 541

(nachstehend Entgegenhaltung 1, 2, 3, 4 und 5 genannt).

III. Am 19. Februar 1982 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein; die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die Beschwerdebegründung rechtzeitig nachgereicht.

Die Beschwerdeführerin behauptete, die verbesserte latente Bauschung des Garns nach den Ansprüchen 1 und 2 sei nicht nur das angestrebte Ergebnis, sondern drücke die physikalischen Strukturgegebenheiten des Garns, z. B. Kräuselfrequenz, -form und -stabilität, durch bestimmte Parameter aus, die diesen Gegebenheiten entsprächen und dem aus diesem Garn hergestellten Stoff wünschenswerte und unerwartete Eigenschaften verliehen, die Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit seien. Sie brachte ferner vor, die Zurückweisung des Verfahrensanspruchs 8 beruhe auf einer Ex-post-facto-Analyse, also auf einer nachträglich gewonnenen Einsicht; durch die Kombination eines ausgewählten Bereiches von Doppelbrechungswerten mit einem ausgewählten Bereich von Abzugsspannungswerten werde ebenfalls eine unerwartete technische Wirkung erzielt, die auf das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit hinweise.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung

decision was based on Claims 1 to 12 as originally filed.

II. The reasons given for the refusal were that Claims 1 to 6 referring to a drawn gear crimped polyester yarn and Claim 7 directed to a fabric containing said yarn do not define an inventive step in clear terms as required by Articles 52 and 84 EPC, since they merely state the problem in technical terms, (i.e. in terms of parameters) without specifying the technical features which define the solution to the problem. Claims 8 to 12, directed to a process for producing a synthetic yarn with latent bulk, were refused because the subject-matter did not involve an inventive step on account of the prior art publications:

- (1) DE-A-2 641 978;
- (2) GB-A-1 127 005;
- (3) GB-A-1 371 951;
- (4) CH-A-587 937 and
- (5) DE-A-2 516 541

hereinafter referred to as citations 1, 2, 3, 4 and 5 respectively.

III. On 19 February 1982 the appellants lodged an appeal against that decision, paying the fee for appeal and filing the statement of grounds in due time.

The appellants asserted that the improved latent bulk of the yarn defined in Claims 1 and 2 is not merely a desired result but expresses the structural reality in the physical form of the yarn such as crimp frequency, shape and stability in terms of certain parameters with which they have been found to correlate and which confer on the fabric made from the yarn desirable and unexpected properties, showing the presence of an inventive step. They further submitted that the refusal of the process Claim 8 is based on *ex post facto* analysis amounting to hindsight and the combination of the selected range of birefringence values with the selected range of post gear tension values actually produces an unexpected technical effect likewise showing the presence of an inventive step.

IV. The appellants requested the cancellation of the decision of the Examining Division and the grant of a European

des brevets. Ladite décision était fondée sur les revendications 1 à 12, telles que déposées initialement.

II. La demande a été rejetée au motif que contrairement à ce qu'exigent les articles 52 et 84 de la CBE, les revendications n° 1 à 6 concernant un fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées et la revendication n° 7 relative à un tricot contenant ce fil ne définissaient pas en termes clairs l'objet d'une activité inventive, étant donné qu'elles se bornaient à poser le problème en termes techniques (c'est-à-dire en fonction de paramètres), sans indiquer les caractéristiques techniques qui donnent la solution du problème. Les revendications n° 8 à 12, relatives à un procédé de préparation d'un fil synthétique ayant un gonflant latent, ont été rejetées au motif que leur objet n'impliquait pas d'activité inventive par rapport aux documents suivants, reflétant l'état de la technique:

- (1) DE-A-2 641 978;
- (2) GB-A-1 127 005;
- (3) GB-A-1 371 951;
- (4) CH-A-587 937 et
- (5) DE-A-2 516 541,

dénommés ci-après respectivement document (1), (2), (3), (4) et (5).

III. Le 19 février 1982, la requérante a formé un recours contre ladite décision; elle a dans le délai prescrit acquitté la taxe de recours et produit le mémoire exposant les motifs du recours.

La requérante a déclaré que l'amélioration du gonflant latent du fil, telle qu'exposée dans les revendications 1 et 2, n'était pas seulement un des résultats recherchés, mais qu'elle définissait la structure réelle correspondant aux caractéristiques physiques du fil telles que la fréquence, la forme et la stabilité de la frisure, en l'exprimant en fonction de certains paramètres avec lesquels ces caractéristiques se sont révélées, être en corrélation; lesdites caractéristiques confèrent au tricot fait à partir du fil en question des propriétés souhaitées et inattendues, témoignant de l'existence d'une activité inventive. Elle a en outre allégué que lorsque la Division d'examen avait rejeté la revendication de procédé n° 8, elle connaissait déjà la solution du problème, et s'était fondée par conséquent sur une analyse a posteriori; selon la requérante, la combinaison de l'intervalle sélectionné pour les valeurs de biréfringence avec l'intervalle sélectionné pour les valeurs de la tension en aval des roues dentées produisait réellement un effet technique inattendu, témoignant lui aussi de l'existence d'une activité inventive.

IV. La requérante a demandé l'annulation de la décision de la Division d'examen et la délivrance d'un brevet

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

eines europäischen Patents auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 12, hilfsweise die Gewährung der alternativen Ansprüche 1, 2, 8 und 13 zusammen mit den ursprünglichen Ansprüchen 3 bis 7 und 9 bis 12.

V. Wegen der Kompliziertheit der vorliegenden Anmeldung beantragte die Beschwerdeführerin auch eine mündliche Verhandlung. Sie beantragte ferner, daß die Große Beschwerdekammer mit der Beschwerde befaßt werde, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern.

VI. Im Laufe des schriftlichen Verfahrens vor der Beschwerdekammer reichte die Beschwerdeführerin zwei Erklärungen ein; die eine stammt von einem der Erfinder, Herrn W. E. Whale, und befaßt sich mit der Frage, ob die physikalische Struktur des in den Ansprüchen 1 bis 3 beanspruchten Garns hinreichend angegeben sei; die andere stammt von Herrn M. J. Hogarth, einem bei der Beschwerdeführerin angestellten Wissenschaftler, der sich zu der Frage der Offensichtlichkeit des Verfahrens nach den Ansprüchen 8 bis 12 äußert.

VII. Die Beschwerdeführerin reichte mit einem am 19. Juli 1983 eingegangenen Schreiben neue Ansprüche ein und nahm ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurück.

VIII. Die gültigen unabhängigen Erzeugnis- und Verfahrensansprüche 1, 6, 7 und 8 in der am 19. Juli 1983 eingegangenen Fassung lauten wie folgt:

1. Verstrecktes, zahnradgekräuselter Polyestergerm mit latenter Bauschung, gekennzeichnet durch eine Anfangskräuselung von mindestens 1,5% und eine mechanische Kräuselstabilität von mehr als 0%, wobei die Anfangskräuselung

$$(EK) = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \times 100\%$$

und die mechanische Kräuselstabilität

$$(KB) = \frac{L_0 - L_3}{L_0 - L_1} \times 100\%$$

wie folgt gemessen werden: Das zahnradgekräuselte Polyestergerm mit latenter Bauschung wird mit einer Spannung von 1,0 Zentnewton pro tex (cN/tex) zu einem Strang von 1 m Umfang und insgesamt 2 500 dtex aufgewickelt; der Strang wird aufgehängt und mit einer Belastung von 0,01 cN/tex vorgespannt, zur Entwicklung der Bauschigkeit 10 Minuten lang auf 120°C erwärmt und dann wieder abgekühlt; dann wird er 10 Sekunden lang einer Spannung von 1 cN/tex ausgesetzt und seine Länge ( $L_0$ )

patent on the basis of the original Claims 1 to 12 inclusive and, as an auxiliary request, the grant of alternative Claims 1, 2, 8 and 13 together with the presently existing original Claims 3 to 7 and 9 to 12.

V. In view of the complexity of the patent application at issue the appellants also requested an oral hearing. They further requested that the appeal be referred to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law.

VI. In the course of the written procedure before the Board of Appeal, the appellants submitted two declarations, one by one of the inventors, Mr. W. E. Whale, regarding the question of sufficient definition of the physical structure of the yarn claimed in Claims 1 to 3 and the other by Mr. M. J. Hogarth, a research scientist of appellants, on the subject of obviousness of the process claimed in Claims 8 to 12.

VII. By letter received on 19 July 1983, the appellants submitted new claims and withdrew their earlier request for an oral hearing.

VIII. The effective independent product and process Claims 1, 6, 7 and 8 as received on 19 July 1983 read as follows:

1. A drawn gear-crimped polyester yarn with latent bulk characterised by an initial crimp of at least 1.5% and a mechanical crimp stability of above 0%, wherein the initial crimp

$$(EK) = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \times 100\%$$

and the mechanical crimp stability

$$(KB) = \frac{L_0 - L_3}{L_0 - L_1} \times 100\%$$

are measured as follows: the gear crimped polyester yarn with latent bulk is wound at a tension of 1.0 centinewtons per tex to form a skein of 1 metre circumference and a total decitex of 2500; the skein is hung and preloaded with a load of 0.01 centinewtons per tex, heated at 120°C for 10 minutes to develop the bulk and then cooled; the skein is subjected to a force of 1 centinewton per tex for 10 seconds and its length,  $L_0$ , is measured; after 10 minutes the length  $L_1$  of the skein is remeasured supporting the load of 0.01

européen sur la base des revendications initiales n<sup>os</sup> 1 à 12 incluses; à titre subsidiaire, elle a demandé la délivrance du brevet sur la base de nouvelles revendications n<sup>os</sup> 1, 2, 8 et 13 et des revendications actuelles n<sup>os</sup> 3 à 7 et 9 à 12, telles que déposées initialement.

V. Etant donné la complexité de cette demande de brevet, la requérante a également demandé une procédure orale. Elle a en outre demandé que le recours soit porté devant la Grande Chambre de recours, afin que soit assurée une application uniforme du droit.

VI. Au cours de la procédure écrite devant la Chambre de recours, la requérante a produit deux déclarations, l'une émanant de l'un des inventeurs, Monsieur W. E. Whale, qui examinait si la définition de la structure physique du fil figurant dans les revendications n<sup>os</sup> 1 à 3 pouvait être jugée suffisante, et l'autre émanant de Monsieur M. J. Hogarth, spécialiste travaillant dans le département de la recherche de la requérante, qui se prononçait sur la question de l'évidence du procédé revendiqué dans les revendications n<sup>os</sup> 8 à 12.

VII. Dans une lettre parvenue à l'Office le 19 juillet 1983, la requérante a produit de nouvelles revendications et a renoncé à demander une procédure orale.

VIII. A l'heure actuelle, les revendications indépendantes de produit et de procédé n<sup>os</sup> 1, 6, 7 et 8, telles que déposées le 19 juillet 1983, s'énoncent comme suit:

1. Fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées, ayant du gonflant latent, caractérisé par une frisure initiale d'au moins 1,5% et une stabilité mécanique de frisure de plus de 0%, où la frisure initiale

$$(EK) = \frac{L_0 - L_1}{L_0} \times 100\%$$

et la stabilité mécanique de frisure

$$(KB) = \frac{L_0 - L_3}{L_0 - L_1} \times 100\%$$

sont mesurées de la façon suivante: le fil de polyester frisé entre des roues dentées, ayant un gonflant latent, est envidé sous une tension de 1,0 centinewton par tex pour former un écheveau d'une circonférence de 1 mètre et d'un titre global de 2 500 décitex; l'écheveau est suspendu et préchargé au moyen d'une charge de 0,01 centinewton par tex, chauffé à 120°C pendant 10 minutes pour faire apparaître le gonflant, et ensuite refroidi; il est soumis ensuite à une force de 1 centinewton par tex pendant 10 secondes et sa longueur est

gemessen; nach weiteren 10 Minuten wird der Strang unter einer Belastung von 0,01 cN/tex erneut gemessen; nach 10 Minuten wird 10 Sekunden lang eine Kraft von 0,1 cN/tex und unmittelbar danach 10 Sekunden lang eine Kraft von 10 cN/tex angelegt; nach 20 Minuten wird die Länge ( $L_3$ ) des Strangs unter einer Belastung von 0,01 cN/tex gemessen.

6. Gekräuseltes Garn nach einem der vorstehenden Ansprüche mit entwickelter Bauschigkeit.

7. Stoff aus einem gekräuselten Garn nach einem der vorstehenden Ansprüche.

8. Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung eines synthetischen Garns mit latenter Bauschung, bei dem ein verstreckbares Garn erwärmt und dann gekräuselt wird, indem es durch die Kammzone einer Gruppe von Zahnradern geführt wird, in der es einen scharfen Zickzackweg nehmen muß, wobei die Zahnradern so schnell angetrieben werden, daß das Garn durch die von den Zahnradern ausgeübte Spannung verstreckt wird, und bei dem das gekräuselte Garn anschließend unter kontrollierter Spannung von den Zahnradern abgezogen wird, dadurch gekennzeichnet, daß das verstreckbare Garn ein Polyestergerarn mit einer Doppelbrechung von  $32 \times 10^{-3}$  bis  $125 \times 10^{-3}$  ist und das gekräuselte Polyestergerarn unter einer kontrollierten Spannung von 0,15 bis 0,50 g/dtex, bezogen auf den Decitex-Wert des verstreckten Polyestergerarns, von den Zahnradern abgezogen wird.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2.1 Zunächst ist zu prüfen, ob Anspruch 1 das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ erfüllt.

2.2 Entsprechend dem Oberbegriff ist der Anspruch auf ein verstrecktes, zahnradgekräuselt Polyestergerarn mit latenter Bauschung gerichtet. Die dort angegebenen Merkmale bieten keinen Anlaß zu einem Einwand wegen mangelnder Klarheit, da sie durch chemische Analysen sowie durch Messen oder Prüfen der physikalischen Eigenschaften des Garns ohne weiteres bestimmt werden können.

2.3 Die Kammer hat auch keine Bedenken dagegen, daß die physikalische Struktur des gekräuselten Garns durch Parameter, z. B. die Anfangskräuselung (EK) und die mechanische Kräuselstabilität (KB), gekennzeichnet wird, da diese Parameter auf diesem Gebiet üblich

centi-newtons per tex; after an interval of 10 minutes a force of 0.1 centi-newtons per tex is applied for 10 seconds and immediately afterwards a force of 10 centi-newtons per tex is applied for 10 seconds; after 20 minutes the length,  $L_3$ , of the skein is measured under a load of 0.01 centi-newtons per tex.

6. A crimped yarn according to any one of the preceding claims in which the bulk has been developed.

7. A fabric containing a crimped yarn according to any one of the preceding claims.

8. A continuous process for producing a synthetic yarn with latent bulk comprising the steps of heating a drawable yarn, crimping the yarn by guiding it between the intermeshing teeth of a set of toothed wheels such that the yarn is caused to follow a sharply zig-zag path, the toothed wheels being rotated at a sufficient speed such that the yarn is drawn by the tension so imparted to the yarn by the toothed wheels and subsequently forwarding the crimped yarn from the toothed wheels under a controlled tension characterised in that the drawable yarn is a polyester yarn having a birefringence in the range  $32 \times 10^{-3}$  to  $125 \times 10^{-3}$  inclusive and the crimped polyester yarn is forwarded from the toothed wheels under a controlled tension within the range 0.15 to 0.50 g per decitex inclusive based on the decitex of the drawn polyester yarn.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is, therefore, admissible.

2.1 The question to be considered first is whether Claim 1 fulfils the requirement of clarity imposed by Article 84 EPC.

2.2 According to the preamble, this claim is directed to a drawn gear crimped polyester yarn with latent bulk. No valid objection as to lack of clarity may be made in respect of the features specified therein, since they are readily capable of being determined by chemical analyses, and measurements or examination of the physical properties of the yarn.

2.3 So far as concerns the characterisation of the physical structure of the crimped yarn by parameters such as the initial crimp (EK) and the mechanical crimp stability (KB), the Board has no concern in view of the fact that such parameters are usual in the art and the

mesurée ( $L_3$ ); au bout de 10 minutes, la longueur de l'écheveau est mesurée à nouveau ( $L_3$ ) tandis qu'il supporte la charge de 0,01 centinewton par tex; après 10 minutes, une force de 0,1 centinewton par tex est exercée pendant 10 secondes et immédiatement après, une force de 10 centinewtons par tex est exercée pendant 10 secondes; après 20 minutes, la longueur de l'écheveau est mesurée ( $L_3$ ) sous une charge de 0,01 centinewton par tex.

6. Fil frisé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel on a fait apparaître le gonflant.

7. Tricot obtenu à partir d'un fil frisé suivant l'une quelconque des revendications précédentes.

8. Procédé de fabrication en continu d'un fil synthétique avec gonflant latent, consistant à chauffer un fil étirable, à friser le fil en le guidant entre les dents en prise d'un jeu de roues dentées de manière que le fil soit amené à suivre un trajet en zigzag aigu, les roues dentées étant en rotation à une vitesse suffisante pour que le fil soit étiré par la tension ainsi exercée par les roues dentées, puis à entraîner le fil frisé à partir des roues dentées sous une tension réglée, procédé caractérisé en ce que le fil étirable est un fil de polyester ayant une valeur de biréfringence comprise dans l'intervalle allant de  $32 \times 10^{-3}$  à  $125 \times 10^{-3}$  inclusivement, et en ce que le fil de polyester frisé est entraîné à partir des roues dentées sous une tension réglée comprise dans l'intervalle allant de 0,15 à 0,50 g inclusive-ment par décitex de fil de polyester étiré.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2.1 La question à examiner en premier lieu est la suivante: la revendication n° 1 répond-elle à l'exigence de clarté posée à l'article 84 de la CBE?

2.2 Selon son préambule, cette revendication porte sur un fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées, ayant un gonflant latent. On ne peut faire valoir à juste titre le manque de clarté des caractéristiques exposées dans ladite revendication, étant donné que celles-ci peuvent facilement être déterminées par des analyses chimiques ainsi que par la mesure ou l'examen des propriétés physiques du fil.

2.3 En ce qui concerne l'emploi de paramètres tels que la frisure initiale (EK) et la stabilité mécanique de la frisure (KB) pour caractériser la structure physique du fil frisé, la Chambre n'y voit aucune objection, du moment que ces paramètres sont couramment utilisés

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

sind und die Struktur des gekräuselten Garns so beschaffen ist, daß sie eigentlich auf keine andere Weise angemessen definiert werden kann. Ein Techniker würde eher diese Parameter als die sehr viel mühsamer zu ermittelnde Kräusel-frequenz, -form und -stabilität benutzen, die möglicherweise statistische Untersuchungen über die Abweichung dieser Größen bei den einzelnen Proben erforderlich machen; dies gilt um so mehr, als sich die in den Ansprüchen genannten Parameter anhand der in der Beschreibung enthaltenen Anweisungen und entsprechend der dort genannten DIN-Norm 53840 einfach und zuverlässig ermitteln lassen.

Der Erzeugnisanspruch 1 nennt dementsprechend in seinem kennzeichnenden Teil nur eine Kombination von zwei durchaus üblichen Parametern, die für die Kräuselfrequenz, -form und -stabilität, also die Struktur der erzeugten Kräuselung, stehen.

2.4 Die Kammer äußerte im Beschwerdeverfahren in ihrem Bescheid Zweifel daran, daß das bauschige Garn mit nur zwei Parametern, nämlich der Anfangskräuselung (EK) und der mechanischen Kräuselstabilität (KB), hinreichend und eindeutig definiert und klar bestimmt sei und daß diese Parameter ausreichen, um das Garn zuverlässig von anderen Garnen, die möglicherweise nicht unter den Schutzbereich dieser Ansprüche fallen, zu unterscheiden, so daß die interessierte Öffentlichkeit zweifelsfrei feststellen könne, für welche Struktur der Schutz tatsächlich begehrt werde.

Da jedoch die Beschwerdeführerin eine Erklärung eines der Erfinder eingereicht hat, aus der hervorgeht, daß er Fachmann auf dem Gebiet der zahnradgekräuselten Garne ist und daß seines Wissens alle zahnradgekräuselten Polyestergerne mit den vorteilhaften Eigenschaften des erfindungsgemäßen Garnes eine Anfangskräuselung (EK) und eine Kräuselstabilität (KB) innerhalb der beanspruchten Bereiche aufweisen, ist die Kammer nunmehr davon überzeugt, daß der betreffende Anspruch den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, entsprechend Artikel 84 EPU ausreichend angibt.

2.5 Da die Anmeldung anhand einer ausführlichen Beschreibung des Herstellungsverfahrens deutlich lehrt, wie das beanspruchte zahnradgekräuselte Garn hergestellt werden kann, und das Garn somit das durch dieses Verfahren hergestellte Erzeugnis ist, genügt es, in dem Anspruch die physikalischen Eigenschaften dieses Garns durch Parameter anzugeben. Der Erzeugnisanspruch, der

structure of a crimped filament yarn is of such nature that it cannot be adequately defined in any other way in a reasonable manner. The technologist would naturally turn to the use of such parameters instead of the much more laboriously determined crimp frequency, shape and stability, possibly involving statistical analysis of the degree of variation in these in a particular sample, all the more as the parameters given in the claims can conveniently and reliably be obtained in following the instructions given in the description and in accordance with the German standard DIN 53840 mentioned therein.

Consequently product Claim 1 merely specifies in its characterising portion a combination of two parameters which are indeed usual and a representative expression for the crimp frequency, shape and stability, i.e. for the structure of the imparted crimp.

2.4 During the appeal procedure, the Board, in its communication, expressed some doubt as to whether the bulked yarn defined by the sole two parameters, i.e. the initial crimp (EK) and the mechanical crimp stability (KB), is adequately and unequivocally defined and clearly determined thereby, and whether they suffice to distinguish reliably such yarns from other yarns which may not fall within the scope of these claims, in order that the interested public may determine without any doubt for what structure protection is actually sought.

However, as the appellants have filed a declaration by one of the inventors which states that he is a specialist in the field of gear crimped yarns and that there is to his knowledge no gear crimped polyester yarn having the advantageous properties displayed by the yarn according to the invention which does not have an initial crimp (EK) and a crimp stability (KB) within the claimed ranges, the Board is now satisfied that the claim in question adequately defines the matter for which protection is sought, in compliance with Article 84 EPC.

2.5 Since the contents of the application clearly teach how the claimed gear crimped yarn can be obtained by explicitly stating the process for making said yarn and thus the yarn constitutes the product obtained by such process, it suffices to state in the claim in terms of parameters the physical properties of such yarn. In order to be concise, the product claim is not called upon to give

dans l'état de la technique et qu'il n'existe normalement pas d'autre méthode permettant de définir de manière adéquate la structure d'un fil filamenteux frisé. Le technicien ferait tout naturellement appel à de tels paramètres au lieu de chercher à connaître la fréquence, la forme et la stabilité de la frisure, qui ne peuvent être déterminées que beaucoup plus difficilement, et peuvent nécessiter une analyse statistique de leur degré de variation dans un échantillon particulier, et ce d'autant plus que les paramètres utilisés dans les revendications peuvent être obtenus facilement et de façon sûre si l'on suit les instructions données dans la description, en se conformant à la norme allemande du test DIN 53840 citée dans cette description.

En conséquence, la revendication de produit n° 1 se borne dans sa partie caractérisante à donner une combinaison de deux paramètres qui sont effectivement d'utilisation courante, ainsi qu'une expression symbolique pour la fréquence, la forme et la stabilité de la frisure, c'est-à-dire pour la structure de la frisure conférée.

2.4 Dans la notification adressée à la requérante durant la procédure de recours, la Chambre exprimait certaines réserves au sujet de l'utilisation de deux paramètres seulement, à savoir la frisure initiale (EK) et la stabilité mécanique de la frisure (KB), pour caractériser le fil gonflant; elle se demandait en effet si la définition obtenue par ce moyen était réellement correcte, claire et univoque, et si ces paramètres suffisaient pour permettre de distinguer sans risque d'erreur les fils répondant à cette définition d'autres fils qui peuvent ne pas être couverts par ces revendications, de manière que les tiers concernés par ces questions puissent déterminer sans doute possible pour quelle structure une protection est effectivement demandée.

Toutefois, comme la requérante a déposé une déclaration émanant de l'un des inventeurs, qui affirme qu'il est un spécialiste des fils frisés entre des roues dentées et qu'il n'existe pas à sa connaissance de fil de polyester frisé entre des roues dentées présentant les mêmes qualités que le fil selon l'invention, dont la frisure initiale (EK) et la stabilité mécanique de frisure (KB) ne soient pas comprises dans les intervalles revendiqués, la Chambre est maintenant assurée que l'objet de la protection demandée est défini correctement dans la revendication en question, conformément à l'article 84 de la CBE.

2.5 Etant donné que le mode d'obtention du fil frisé entre des roues dentées tel qu'il est revendiqué ressort clairement du contenu de la demande, qui expose explicitement le procédé de préparation dudit fil, et que par conséquent le fil constitue le produit obtenu par un tel procédé, il suffit d'indiquer dans la revendication les propriétés physiques de ce fil en fonction de para-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

ja knapp gefaßt sein soll, braucht keine Hinweise darauf zu enthalten, wie das Erzeugnis hergestellt wird, wenn es die Beschreibung dem Fachmann ermöglicht, das beanspruchte Erzeugnis durch das dort beschriebene Verfahren herzustellen (Art. 83 EPÜ), was hier zweifelsohne der Fall ist.

2.6 Anspruch 1 ist auch hinsichtlich des dort angegebenen Bereichs der Parameter (EK) und (KB) eindeutig, obwohl nur die unteren Werte dieser Parameter angegeben sind, weil es bei verstreckten, zahnradgekräuselten Polyestergeräten zwangsläufig eine Obergrenze für diese Werte gibt. Der Anspruch wird auch von der Beschreibung hinreichend gestützt.

2.7 Anspruch 1 gibt demnach die technischen Merkmale des Garns durch Angabe der physikalischen Struktur deutlich und knapp an und nennt nicht nur eine technische Aufgabe, für die keine Lösung bereitgestellt wird. Der Anspruch erfüllt daher die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

3. Die Ansprüche 6, 7 und 8 werden ebenfalls von der Beschreibung hinreichend gestützt. Da die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 und 9 bis 11 nur engere Parameterbereiche oder besondere Ausführungsarten der Erfindung enthalten, die in den Ansprüchen beansprucht wird, von denen sie abhängen, und da sie zudem von der Beschreibung hinreichend gestützt werden, erfüllen sie ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

4. Von den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten betreffen nur die Entgegenhaltungen 2 und 3 verstreckte, zahnradgekräuselte Polyestergeräten. Entgegenhaltung 1 offenbart ein Verfahren zur Zahnradkräuselung, ohne jedoch Polyestergeräten zu erwähnen; Entgegenhaltung 4 bezieht sich auf ein Kräuselungsverfahren mit ungleichmäßiger Erwärmung eines Polyestergeräts, und Entgegenhaltung 5 schließlich enthält ein Verfahren zum Falschzwirnen von Polyestergeräten.

5. Entgegenhaltung 2, die ein Verfahren zur Herstellung zahnradgekräuselter Nylongeräten aus verstrecktem oder unverstrecktem Zuführungsgarn zum Gegenstand hat, als Alternative aber auch die Herstellung von Polyestergeräten erwähnt und als Verfahrensergebnis eindeutig Geräten mit latenter Bauschung offenbart, bildet unbestreitbar den nächstliegenden Stand der Technik, von dem die Erfindung nach Anspruch 1 ausgeht.

6. Die Beschwerdeführerin hat eingeräumt, daß der erste Teil des Anspruchs

instructions in the claim itself as to how the product is to be obtained, if the description enables the person skilled in the art to obtain the claimed product by the process therein described (Article 83 EPC), which here undoubtedly is the case.

2.6 Claim 1 is also clear with respect to the range of the parameters (EK) and (KB) specified therein, although only their lower limit values are indicated because drawn gear-cripped polyester yarns inherently have an upper limit. Claim 1 is also sufficiently supported in the description.

2.7 Hence, Claim 1 does indeed define the technical features of the yarn in terms of physical structure in a clear and concise manner and it does not merely state a technical problem to which no solution is offered. Therefore, this claim satisfies the requirements of Article 84 EPC.

3. Claims 6, 7, and 8 are also sufficiently supported by the description. Since the dependent Claims 2 to 5 and 9 to 11 merely specify narrowed-down parameter ranges or constitute special embodiments of the invention claimed in the claims they depend on, and are also sufficiently supported by the description, all of these claims likewise fulfil the requirements of Article 84 EPC.

4. Of the documents uncovered by the search report, only citations 2 and 3 are concerned with drawn gear-cripped polyester yarn. Citation 1 discloses a process for gear crimping without any mention of a polyester yarn, citation 4 refers to a crimping process involving asymmetric heating of a polyester yarn, and finally citation 5 deals with a process for false twist crimping of polyester yarn.

5. As citation 2 refers to a process for making gear crimped nylon yarns from drawn or undrawn feed yarn, but also mentions the production of polyester yarns as an alternative, and clearly discloses yarns having a latent bulk as a result of the process described, it indisputably represents the closest prior art from which the invention as defined in Claim 1 sets out.

6. The appellants have admitted that the first part of Claim 1 is within the known

mètres. Pour des raisons de concision, il n'est pas nécessaire de donner dans la revendication de produit des indications sur le mode de préparation du produit, du moment que la description permet à l'homme du métier d'obtenir le produit revendiqué par le procédé qu'elle décrit (article 83 de la CBE), ce qui est indubitablement le cas.

2.6 De même, la revendication n° 1 indique avec clarté l'intervalle dans lequel se situent les paramètres (EK) et (KB) qu'elle utilise, bien que seules leurs valeurs limites inférieures soient spécifiées, car les fils de polyester étirés frisés entre des roues dentées ont par nature une limite supérieure qui leur est propre. La revendication n° 1 est également suffisamment étayée par la description.

2.7 On peut affirmer en conséquence que la revendication n° 1 définit de manière claire et concise les caractéristiques techniques du fil, en termes de structure physique, et qu'elle ne se borne pas à poser un problème technique sans proposer de solution. Elle satisfait donc aux exigences de l'article 84 de la CBE.

3. Les revendications n°s 6, 7 et 8 sont également suffisamment étayées par la description. Etant donné que les revendications dépendantes n°s 2 à 5 et 9 à 11 ne font que limiter l'amplitude de l'intervalle prévu pour les paramètres ou constituent des modes de mise en oeuvre particuliers de l'invention telle qu'elle est revendiquée dans les revendications dont elles dépendent et qu'elles sont également suffisamment étayées par la description, elles satisfont toutes, elles aussi, aux exigences de l'article 84 de la CBE.

4. Parmi les documents cités par le rapport de recherche, seuls les documents (2) et (3) concernent un fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées. Le document (1) décrit un procédé de frisage entre des roues dentées, sans faire aucunement mention d'un fil de polyester; le document (4) a trait à un procédé de frisage avec chauffage asymétrique d'un fil de polyester, et enfin le document (5) traite d'un procédé de frisage par fausse torsion d'un fil de polyester.

5. Le document (2), qui concerne un procédé de fabrication de fils de nylon frisés entre des roues dentées à partir d'un fil de départ soit étiré, soit non étiré, mais qui mentionne aussi, comme autre possibilité, la production de fils de polyester, et expose clairement que le procédé décrit permet d'obtenir des fils ayant un gonflant latent, correspond incontestablement à l'état de la technique le plus proche de l'invention, telle qu'elle est définie dans la revendication n° 1, à laquelle il a servi de point de départ.

6. La requérante a admis que la première partie de la revendication n° 1 ne

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



1 zu dem Stand der Technik gehört, der in Entgegenhaltung 2 dargestellt ist. Der Gegenstand dieses Anspruchs unterscheidet sich von dem bekannten Garn nur durch die beanspruchten Wertbereiche für EK und KB.

7. Der in den Ansprüchen 1, 6, 7 und 8 beschriebene Gegenstand der Anmeldung erweist sich gegenüber dem Stand der Technik als neu, da in den obengenannten Entgegenhaltungen weder ein verstrecktes, zahnradgekräuselter Polyestergerüst mit latenter Bauschung, das sich durch eine Anfangskräuselung (EK) von mindestens 1,5% und eine mechanische Kräuselstabilität (KB) von mehr als 0% auszeichnet, noch ein Verfahren zur Zahnradkräuselung eines verstreckbaren Polyestergerüsts mit einer Doppelbrechung von  $32 \times 10^{-3}$  bis  $125 \times 10^{-3}$  offenbart wird, bei dem das Garn mit einer Spannung von 0,15 bis 0,50 g/dtex, bezogen auf das verstreckte Garn, abgezogen wird.

8. Der Beschwerdeführerin zufolge werden die bekannten zahnradgekräuselten Polyestergerüste, wie sie in Entgegenhaltung 2 offenbart sind, aus verstreckten oder unverstreckten Polyester-Zuführungsgarnen hergestellt. Die auf diese Weise hergestellten Gerüste wiesen aber bei unverstrecktem Zuführungsgarn eine zu niedrige bzw. keine Kräuselstabilität (KB) und bei verstrecktem Zuführungsgarn auch bei optimaler Abzugsspannung eine Anfangskräuselung (EK) von weniger als 0,4% auf. Die Hauptnachteile dieser bekannten Gerüste seien eine viel zu geringe Bauschigkeit und unzureichende mechanische Eigenschaften des aus ihnen hergestellten Stoffs sowie das Reißen der Filamente bei der Verarbeitung. Daher habe sich die kommerzielle Herstellung zahnradgekräuselter Polyestergerüste als unzweckmäßig erwiesen.

Auch sei es schwierig, Falschzwirngarne mit einer Bauschung und mit Eigenschaften, die mit denen zahnradgekräuselter Gerüste vergleichbar seien, mit konventionellen Falschzwirn-Texturiermaschinen herzustellen, weil diese Maschinen zur Herstellung von Hochbauschgarnen mit anderer Kräuselung ausgelegt seien, die nicht die Eigenschaften nach Anspruch 1 aufwiesen.

9. Die Aufgabe, ein neues, kommerziell brauchbares gekräuselter Polyestergerüst mit besserer Bauschung bereitzustellen, das sich für die Herstellung von Stoffen mit positiven ästhetischen Eigenschaften eignet, werde durch das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 definierte Garn gelöst.

art as represented by citation 2. The subject matter of this claim differs from the yarn of the prior art merely by the (EK) and (KB) value ranges claimed.

7. The subject-matter of the application as set out in Claims 1, 6, 7 and 8 proves to be novel *vis-à-vis* the prior art in view of the fact that there is no drawn gear-crimped polyester yarn with a latent bulk characterised by an initial crimp (EK) of at least 1.5% and a mechanical crimp stability (KB) of above 0% disclosed in any of the above-mentioned citations nor do they reveal a process of gear-crimping a drawable polyester yarn having a birefringence value in the range of  $32 \times 10^{-3}$  to  $125 \times 10^{-3}$  wherein the forwarding of the yarn is effected under a post gear tension within the range of 0.15 to 0.50 g per decitex of the drawn yarn.

8. According to the appellants' submissions, known gear crimped polyester yarns such as disclosed in citation 2, are produced from polyester feed yarns which are either drawn or undrawn. As a matter of fact, the properties of the yarns so produced either show an unacceptably low, i.e. negative, crimp stability (KB) for an undrawn feed yarn or an initial crimp (EK) of less than 0.4% even when using optimum post gear tension with a drawn feed yarn. The major disadvantages of such prior art yarn are unacceptably extremely low bulk and inadequate mechanical properties apparent in the finished fabric made from such yarn, and breaking of filaments in the process. Therefore, the commercial production of gear crimped polyester yarn has not been proved practical.

Furthermore, it is difficult to produce false twist yarns having a level of bulk and character comparable with that of gear crimped yarns on conventional false twist texturing machines, because those machines are designed to produce high bulk but different crimp shape, not having the properties claimed in Claim 1.

9. The problem of providing a new commercially acceptable gear-crimped polyester yarn having improved bulk, making it suitable for the production of fabrics displaying desirable aesthetic properties, is said to be solved by a yarn as defined by the characterising portion of Claim 1.

s'écarte pas de l'état de la technique tel que l'expose le document (2). L'objet de cette revendication ne diffère du fil tel que décrit dans l'état de la technique que par les intervalles qui ont été revendiqués pour les valeurs de (EK) et de (KB).

7. L'objet de la demande tel qu'exposé dans les revendications n<sup>os</sup> 1, 6, 7 et 8 s'avère nouveau par rapport à l'état de la technique du fait que, dans aucun des documents mentionnés ci-dessus, il n'est question de fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées ayant un gonflant latent, caractérisé par une frisure initiale (EK) d'au moins 1,5% et une stabilité mécanique de frisure (KB) supérieure à 0%; les documents en cause n'exposent pas non plus de procédé de frisage entre des roues dentées d'un fil de polyester étirable ayant une valeur de biréfringence comprise dans l'intervalle allant de  $32 \times 10^{-3}$  à  $125 \times 10^{-3}$ , procédé dans lequel l'avancement du fil est effectué sous une tension en aval des roues dentées comprise entre 0,15 et 0,50 g par décitex de fil étiré.

8. A ce qu'a affirmé la requérante, les fils de polyester frisés entre des roues dentées tels que décrits dans le document (2) et appartenant à l'état de la technique sont obtenus à partir de fils de départ en polyester, soit étirés, soit non étirés. En fait, ou bien la stabilité de la frisure (KB) des fils obtenus de cette façon est faible au point d'être inacceptable, c'est-à-dire de constituer un inconvénient, pour un fil de départ non étiré, ou bien, si l'on utilise un fil de départ étiré, la frisure initiale (EK) est inférieure à 0,4%, même lorsque la tension en aval des roues dentées est optimale. Les principaux inconvénients de ce fil tel que décrit dans l'état de la technique tiennent à son gonflant extrêmement faible et donc inacceptable, à des propriétés mécaniques peu satisfaisantes apparaissant dans le tricot fini réalisé à partir d'un tel fil, et à la rupture de filaments au cours du traitement. Il s'est avéré par conséquent que la production industrielle de fil de polyester frisé entre des roues dentées ne présentait pas d'intérêt dans la pratique.

Par ailleurs, il est difficile de produire sur des machines classiques de texturation par fausse torsion des fils de fausse torsion ayant un degré de gonflant et un caractère comparable à celui des fils frisés entre des roues dentées, du fait que ces machines sont conçues pour conférer un gonflant important, mais avec une frisure de forme différente, n'ayant pas les propriétés revendiquées dans la revendication n<sup>o</sup> 1.

9. Selon la requérante, le fil tel que défini dans la partie caractérisante de la revendication n<sup>o</sup> 1 permet de résoudre le problème de la préparation d'un nouveau fil de polyester frisé entre des roues dentées acceptable commercialement et ayant un gonflant amélioré qui permette de l'utiliser pour la fabrication de tricots présentant des propriétés esthétiques.

10. Da für das Erzeugnis — das zahnradgekräuselte Polyestergergarn — als solches Schutz begehrt wird, ist die Frage der Patentierbarkeit (Art. 56 EPÜ) unter Berücksichtigung des genannten Standes der Technik und unabhängig davon zu beurteilen, ob das Erzeugnis durch das besondere Verfahren nach Anspruch 8 oder durch ein anderes Verfahren hergestellt wird, das dasselbe Ergebnis zeitigt.

11.1 Es stellt sich nun die Frage, ob der Kräuselstärke, die die von der Beschwerdeführerin hervorgehobenen Eigenschaften verleiht, ein erfinderischer Gedanke zugrunde liegt.

11.2 Um dies richtig beurteilen zu können, muß untersucht werden, zu welchen KB- und EK-Werten das Garnherstellungsverfahren nach Entgegenhaltung 2 führen würde, wenn an Stelle eines unverstreckten oder voll verstreckten Nylongergarns 6.6 ein Polyestergergarn derselben Klasse verarbeitet würde, d.h. es muß geprüft werden, ob das Verfahren zu einem kommerziell brauchbaren Garn führen würde.

Da nicht besonders erwähnt ist, daß bei Polyestergergarn eine besondere Abzugsspannung benutzt werden muß, gäbe es für den Fachmann bestimmt keinen Grund dafür, von dem in dieser Entgegenhaltung angegebenen Verfahren zur Optimierung der Abzugsspannung abzuweichen und zur Erzielung der in dem Stranglängentest (anerkannter Test zur Messung der Bauschigkeit zahnradgekräuselter Polyamidgarne) gemessenen größtmöglichen Bauschigkeit andere Spannungen anzulegen, aus denen er dann die optimale Abzugsspannung auswählt.

Herrn Dr. Hogarths Erklärung zufolge ist die Bauschigkeit bei dem auf diese Weise aus unverstrecktem oder verstrecktem Polyestergergarn hergestellten Garn und Stoff niedrig und für kommerzielle Zwecke nicht ausreichend. Auch ein Test mit teilorientiertem Polyestergergarn, das in anderen Texturierverfahren verwendet werde, bringe keine besseren Ergebnisse.

11.3 Er habe daraus den Schluß gezogen, daß es nicht von Vorteil sei, dieses Zuführgarn zu verwenden, und beschlossen, seine Versuche zur Herstellung eines verstreckten, zahnradgekräuselten Polyestergergarns einzustellen. Er hatte damals nicht erkannt, daß der für zahnradgekräuselte Polyamidgarne geltende Grundsatz, wonach die Bauschigkeit des aus dem Garn hergestellten Stoffes um so größer ist, je kürzer der Strang ist, im vorliegenden Fall nicht gilt; es war ihm daher nicht gelungen, die optimale Bauschigkeit bei Polyestergergarnen zu ermitteln.

10. Since independent protection of a product, i.e. a gear crimped polyester yarn is sought, the question of its patentability (Article 56 EPC) will have to be assessed by having regard to the cited prior art regardless of whether it was produced by the particular method of Claim 8 or by any other method achieving the same result.

11.1 The question now arises whether in the amount of crimp imparting the properties emphasised by the appellants there is an inventive concept.

11.2 In order to assess this properly it is essential to investigate to what (KB) and (EK) values the yarn making process of citation (2) would lead to if instead of an undrawn or fully drawn nylon yarn 6.6 a polyester yarn of the same class were processed, i.e. whether such process would yield a commercially acceptable yarn.

In view of the fact that there is no specific mention of the particular post-gear tension to be used with polyester yarn, the man skilled in the art would definitely not have any reason to depart from the optimising procedure of the post-gear tension indicated in this citation in order to establish tensions which would yield the highest possible yarn bulk, as measured by the skein length test (the accepted test for measuring the amount of bulk in gear-crimped polyamide yarn) and to select the optimum post-gear tension.

According to the findings in Dr. Hogarth's declaration, the amount of bulk in the yarn and fabric produced in this manner from undrawn and drawn polyester yarn was low and commercially unacceptable. Even a test with partially oriented polyester yarn known to him as being used in other texturing methods did not yield better results.

11.3 Therefore, he concluded that there was no advantage to be gained in using such feed yarn and decided to abandon his attempts to make a drawn gear-crimped polyester yarn. He did so because he did not realise at the time that the accepted correlation for gear crimped polyamide yarns, i.e. the shorter the skein length the greater the bulk of the fabric made from it, was not applicable and failed to pick out the optimum bulk with polyester yarns.

10. Etant donné que c'est la protection indépendante d'un produit qui est demandée, en l'occurrence celle d'un fil de polyester frisé entre des roues dentées, il convient de trancher la question de la brevetabilité de celui-ci (article 56 de la CBE) en se référant à l'état de la technique tel qu'il a été cité, qu'il s'agisse d'un fil produit par le procédé particulier exposé dans la revendication n° 8 ou d'un fil obtenu par tout autre procédé conduisant au même résultat.

11.1 Il s'agit donc de savoir si le degré de frisure conférant les propriétés soulignées par la requérante relève d'un concept inventif.

11.2 Pour répondre correctement à cette question, il importe avant tout de savoir quelles valeurs de (KB) et (EK) on obtiendrait par le procédé de préparation de fil exposé dans le document (2) si, au lieu d'un fil de nylon 6/6 non étiré ou complètement étiré, on traitait un fil de polyester de même type; autrement dit, il s'agit essentiellement de déterminer s'il serait possible d'obtenir par un tel procédé un fil acceptable commercialement.

Compte tenu du fait qu'il n'est pas spécifié quelle tension précise il convient d'exercer en aval des roues dentées lorsque l'on utilise du fil de polyester, l'homme du métier n'aurait absolument aucune raison de s'écarter du procédé d'optimisation de la tension en aval des roues dentées, tel qu'il est exposé dans le document (2), pour obtenir des tensions qui donneraient au fil le gonflant le plus élevé possible, mesuré par le test de longueur d'écheveau (test classique de mesure du degré de gonflant d'un fil de polyamide frisé entre des roues dentées), et pour sélectionner la tension optimum en aval des roues dentées.

A ce qu'affirmait M. Hogarth dans la déclaration produite par la requérante, le degré de gonflant du fil et du tricot obtenus par ce procédé à partir de fil de polyester soit non étiré, soit étiré, était faible et donc inacceptable commercialement. Un essai avec du fil de polyester partiellement orienté, dont M. Hogarth savait qu'il était utilisé dans d'autres méthodes de texturation, n'a pas permis d'obtenir de meilleurs résultats.

11.3 M. Hogarth concluait que, par conséquent, il n'y avait aucun avantage à attendre de l'utilisation d'un fil de départ de ce type, et il a décidé de renoncer à mettre au point un fil de polyester étiré frisé entre des roues dentées. Si M. Hogarth a renoncé à sa tentative, c'est parce qu'à l'époque il n'avait pas découvert que la corrélation communément admise pour les fils de polyamide frisés entre les roues dentées, à savoir que plus la longueur de l'écheveau est faible, plus le gonflant du tricot obtenu à partir de ce fil est important, ne pouvait s'appliquer en

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Daraus ist zu schließen, daß der Fachmann durch das bei Polyamidgarnen gebräuchliche Strangtestverfahren irreführt und daran gehindert wird, die richtigen Abzugsspannungen herauszufinden, bei denen die in Anspruch 1 beanspruchten verbesserten Ergebnisse bei Polyestergeräten auch mit dem bekannten Verfahren nach Entgegenhaltung 2 erzielt werden können.

11.4 Erst einer der Erfinder hat entdeckt, daß die Bauschigkeit bei gekräuseltem Polyestergeräten vielmehr von den EK- und KB-Werten abhängt, wie den Beispielen 10 und 11 und den Vergleichsbeispielen F und G der Anmeldung unschwer zu entnehmen ist.

Dies ist zweifellos die entscheidende Beobachtung gewesen, auf der die vorliegende Erfindung beruht; erst danach ist es möglich gewesen, die Schritte vorzunehmen, die zu dem neuen erfinderischen Garn geführt haben, das zu Stoff verwoben und entwickelt nicht nur die gewünschte Bauschigkeit, also weder den harten Griff früherer Stoffe noch den ziemlich fülligen Griff Crimplene-artiger Stoffe, sondern auch matten Glanz, vollen, seidenähnlichen Griff und gute Deckungseigenschaften aufweist, ohne die wünschenswerten Knitterarmut der Polyesterstoffe einzubüßen. Dies sind tatsächlich unerwartete Eigenschaften, die sich aus den Merkmalen des Anspruchs 1 ergeben. Daß diese unvorhersehbaren Eigenschaften erzielt werden, ist ein überzeugender Beweis dafür, daß die Erfindung nicht naheliegend ist.

11.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist aus den genannten Gründen eine erfinderische Tätigkeit auf und ist gemäß den Artikeln 52(1) und 56 EPU gewährbar.

11.6 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5, die sich auf besondere Wertbereiche und Ausführungsarten der Erfindung nach Anspruch 1 beziehen, sind somit ebenfalls gewährbar.

11.7 Anspruch 6 ist auf das Garn gerichtet, das man erhält, wenn die zunächst latent vorhandene Bauschigkeit entwickelt worden ist, die die unter Nummer 11.4 genannten unerwarteten Eigenschaften verleiht. Der Anspruch ist somit ebenfalls gewährbar.

11.8 Anspruch 7 weist eine erfinderische Tätigkeit auf und ist damit ebenfalls gewährbar, weil der Stoff, der aus dem erfinderischen Garn nach den Ansprüchen 1 bis 6 hergestellt wird, die unter Nummer 11.4 genannten überraschenden Eigenschaften aufweist.

From this it must be deduced that the person skilled in the art was misled by the accepted skein test procedure commonly used for polyamide yarns, and this prevented him from finding the proper post-gear tensions under which improved polyester yarn results, such as claimed in Claim 1, could have been obtained by the prior art process of citation 2.

11.4 It took one of the inventors to discover, as may be readily gathered from the examples 10, 11 and the comparative examples F and G of the application, that the bulk for crimped polyester yarn correlates with the (EK) and (KB) values instead.

There is no doubt that this was the crucial observation on which the present invention is based and once having made this observation, it was possible to take the steps to arrive at the new inventive yarn which showed, when woven into a fabric and developed, not only the desirable level of bulk, avoiding the hard feel of prior fabrics or the rather bulky feel of "Crimplene" type fabric, but also a low glitter and sheen, a full and silk-like handle and good coverage, while preserving the desirable crease resistance of polyester fabrics. These are, indeed, unexpected properties. They are representatively expressed by the features of Claim 1. The ability to confer these non-predictable properties convincingly proves the absence of obviousness.

11.5 For all these reasons the subject-matter of Claim 1 does involve an inventive step and is allowable pursuant to Article 52(1) and Article 56 EPC.

11.6 Dependent Claims 2 to 5, constituting special ranges or embodiments of the invention in Claim 1, are thus also allowable.

11.7 Claim 6 is directed to the yarn obtained after development of the latent bulk into effective bulk exhibiting the level of bulk conferring the unexpected properties mentioned in 11.4 above. Thus it is also allowable.

11.8 Claim 7 is inventive and thus also allowable, because the fabric made from the inventive yarn according to any of Claims 1 to 6 displays the surprising properties referred to in 11.4.

l'occurrence, et qu'il n'était pas parvenu à sélectionner le gonflant optimal pour des fils de polyester.

Il résulte de tout ceci que l'homme du métier était induit en erreur par le mode opératoire classique du test de l'écheveau, communément utilisé pour des fils de polyamide, et qu'il n'a pu de ce fait déterminer quelles étaient en aval des roues dentées les tensions qui auraient permis d'obtenir avec des fils de polyester, par le procédé exposé dans le document (2), qui appartient à l'état de la technique, des résultats améliorés, tels que ceux revendiqués dans la revendication n° 1.

11.4 Il a fallu attendre que l'un des inventeurs découvre, comme on peut aisément le déduire des exemples n°s 10 et 11 et des exemples comparatifs F et G de la demande, que le gonflant d'un fil de polyester frisé est plutôt en corrélation avec les valeurs de (EK) et de (KB).

Il ne fait aucun doute que c'était là l'observation cruciale sur laquelle se fonde la présente invention et qu'une fois cette observation faite, on pouvait trouver les moyens d'obtenir le fil nouveau selon l'invention qui, lorsqu'on en faisait un tricot et qu'on l'étirait, avait non seulement le degré voulu de gonflant, sans le toucher rêche des tissus antérieurs ou le caractère par trop gonflant du tissu de type "Crimplène", mais avait également un brillant léger, un peu scintillant, une main pleine et soyeuse et un bon pouvoir couvrant, tout en gardant l'infroissabilité recherchée pour les tissus de polyester. Ce sont là en effet des propriétés inattendues, qui se retrouvent de manière typique dans les caractéristiques exposées dans la revendication n° 1. Le fait que ces propriétés non prévisibles puissent être obtenues prouve d'une façon convaincante le caractère non évident de l'invention.

11.5 Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication n° 1 implique bien une activité inventive et est par conséquent brevetable, aux termes des articles 52(1) et 56 de la CBE.

11.6 Par conséquent, l'objet des revendications dépendantes n°s 2 à 5, qui indiquent des intervalles particuliers ou des modes particuliers de mise en oeuvre de l'invention selon la revendication n° 1, est également brevetable.

11.7 La revendication n° 6 concerne le fil obtenu après que l'on a fait apparaître le gonflant de degré voulu, permettant d'obtenir les propriétés inattendues mentionnées sous le point 11.4. Son objet est donc également brevetable.

11.8 La revendication n° 7 implique une activité inventive; par conséquent son objet est également brevetable, car le tricot réalisé à partir du fil faisant l'objet de l'invention, suivant l'une quelconque des revendications n°s 1 à 6, présente les propriétés surprenantes mentionnées sous le point 11.4.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

12.1 Da bei einem unabhängigen Erzeugnisanspruch die Patentfähigkeit des Erzeugnisses nicht unbedingt etwas über die Patentfähigkeit eines Anspruchs aussagt, der auf das Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses gerichtet ist, gilt es nunmehr zu prüfen, ob es für den Fachmann aufgrund des bekannten Stands der Technik nahelegend gewesen wäre, zu dem Verfahren nach Anspruch 8 zu gelangen.

12.2 Entgegenhaltung 2 offenbart ein Verfahren zur Zahnradkräuselung von unverstrecktem oder verstrecktem Polyamid-(Nylon-)Zuführgarn. Das aus dem unverstreckten Garn gewonnene Garn weist eine unzureichende Kräuselung auf, während das aus einem unverstreckten Garn mit einer Abzugsspannung von 0,39 g/dtex gewonnene Garn einen optimalen Wert im Stranglängentest erreicht. Die Entgegenhaltung erwähnt auch die naheliegendsten Zuführgarne sowie unter anderem die Verwendung eines Polyester-garns, ohne jedoch hierfür ein Beispiel zu nennen. Es wäre zwar für einen Fachmann aufgrund der Lehre dieser Entgegenhaltung nahelegend, ein unverstrecktes Polyester-Zuführgarn zu verarbeiten, man würde jedoch gewiß nicht erwarten, daß er die Ergebnisse, die mit einer Abzugsspannung erzielt werden, die bei Nylon-Zuführgarn zu optimalen Ergebnissen führt, als Hinweis für die Verarbeitung von Polyester-Zuführgarn verwendet. Er würde also zweifellos darangehen, die Verfahrensbedingungen mit Hilfe des üblichen Stranglängentests weiter zu verbessern, was den Ausführungen der Beschwerdeführerin zufolge unvermeidlich zu erheblich höheren Abzugsspannungen für Polyester-Speisegarne führen würde. Aus Entgegenhaltung 2 läßt sich daher nicht ableiten, daß die zur Verarbeitung von Nylon-Speisegarn empfohlene Abzugsspannung ohne weiteres auch bei der Verarbeitung von Polyester-garn verwendet werden kann. Dieselbe Überlegung gilt auch für das in Entgegenhaltung 1 offenbarte Kräuselungsverfahren mittels Zahnradern, das noch weiter von dem erfindungsgemäßen Verfahren entfernt ist, weil dort Polyester-garn überhaupt nicht erwähnt wird; die Entgegenhaltung ist auch hinsichtlich der empfohlenen Abzugsspannung nicht relevanter. Entgegenhaltung 3 ist ebenfalls weiter entfernt, weil die dort angegebenen Abzugsspannungen alle außerhalb des in Anspruch 8 genannten Bereichs liegen.

12.3 Geht man davon aus, daß sich der Fachmann, der eine Aufgabe lösen soll, auch in den angrenzenden Gebieten der Technik umsieht, etwa bei anderen Verfahren zur Kräuselung von Polyester-

12.1 Since in the case of an independent claim for a product the patentability of the latter has no necessary influence on the patentability of a claim specifying the process by which the product is obtained, the question now to be considered is whether having regard to the known prior art, it would have been obvious to the person skilled in the art to arrive at the process claimed in Claim 8.

12.2 Citation 2 discloses a gear crimping process for either undrawn or drawn polyamide (nylon) feed yarn. The yarn obtained from undrawn yarn showing unsatisfactory low crimp, while the yarn produced from an undrawn yarn with a post gear tension of 0.39 g/décitex yields an optimum skein length test figure. The citation also refers to the most obvious supply yarns and further mentions *inter alia* and without exemplification, the use of a polyester yarn. Indeed, it was natural from the teachings of this citation that the person skilled in the art would proceed with an undrawn polyester feed yarn, but he would certainly not be expected to accept the results obtained with a post gear tension suitable for obtaining optimum results with nylon feed yarn as a guidance for processing polyester feed yarn. Thus he would undoubtedly proceed to optimise the process conditions further by means of the customary skein length tests, which as appellants have shown, would inevitably lead to much higher post gear tensions for polyester feed yarns. Therefore, it cannot be deduced from citation 2 that the same post gear tension value recommended for processing nylon feed yarn can indiscriminately be used in the processing of polyester yarn. The same reasoning holds true for the gear crimp process disclosed in citation 1, which is even more remote from the inventive process due to the lack of any mention of polyester yarn and being no more significant regarding post gear tension recommended therein, whereas citation 3 is likewise more remote, as the post-gear tensions indicated are all outside the range specified in Claim 8.

12.3 Assuming that the person skilled in the art may look around for a solution to the problem he is called upon to resolve in closely related fields of art, such as polyester crimping processes different

12.1 Du fait que dans le cas d'une revendication indépendante concernant un produit, la brevetabilité du produit n'influe pas nécessairement sur la brevetabilité de l'objet d'une revendication dans laquelle est indiqué le procédé d'obtention du produit en question, il convient à présent de se demander si, étant donné l'état de la technique, la découverte du procédé revendiqué dans la revendication n° 8 aurait été évidente pour l'homme du métier.

12.2 Le document (2) décrit un procédé de frisure entre des roues dentées pour un fil de départ en polyamide (nylon) étiré ou non étiré. Le fil obtenu à partir de fil non étiré présente une frisure faible qui ne peut convenir, alors que le fil produit à partir d'un fil non étiré, mais sous une tension en aval des roues dentées de 0,39 g/décitex, donne un résultat optimum dans le test de longueur d'écheveau. Le document (2) fait également référence aux fils de départ les plus évidents et mentionne en outre au passage et sans donner d'exemple l'utilisation d'un fil de polyester. Etant donné les indications fournies dans ce document, il allait effectivement de soi pour l'homme du métier qu'il fallait utiliser un fil de départ en polyester non étiré, mais on ne pouvait certainement pas s'attendre à ce qu'il se fonde, pour le traitement de fil de départ en polyester, sur les résultats obtenus avec une tension en aval des roues dentées choisie de manière à obtenir des résultats optimaux avec un fil de départ en nylon. Ainsi, il aurait sans aucun doute entrepris une nouvelle optimisation des conditions opératoires en recourant aux tests habituels de longueur d'écheveau, ce qui, comme l'a montré la requérante, l'aurait nécessairement amené à choisir pour des fils de départ en polyester des tensions en aval des roues dentées nettement plus élevées. Par conséquent, on ne peut conclure du document (2) que la tension en aval des roues dentées recommandée pour le traitement de fils de départ en nylon puisse être indifféremment utilisée pour le traitement de fil de polyester. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le procédé de frisure entre des roues dentées décrit dans le document (1), qui est même plus éloigné du procédé selon l'invention, du fait qu'il ne mentionne pas l'utilisation de fil de polyester et n'est pas plus précis que le document (2) en ce qui concerne la tension recommandée en aval des roues dentées; de même, le document (3) est plus éloigné de l'invention que le document (2), car aucune des valeurs qu'il indique pour les tensions en aval des roues dentées n'est comprise dans l'intervalle tel qu'il est défini dans la revendication n° 8.

12.3 A supposer que l'homme du métier puisse être amené à chercher dans des domaines de l'état de la technique étroitement apparentés une solution au problème qu'il est appelé à résoudre, et

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

garn, die nicht, wie das offenbarte Verfahren, mit Zahnrädern arbeiten (s. z. B. Entgegenhaltungen 4 und 5), so ist zu prüfen, ob er dort etwas finden würde, was in Verbindung mit der Lehre der Entgegenhaltung 2 möglicherweise zu der Erfindung führen könnte.

Diese Frage kann aus folgenden Gründen nicht bejaht werden:

Obwohl Entgegenhaltung 5 ein Verfahren zur Kräuslung mittels eines Falsch-zwirnvorgangs betrifft und sogar die Verwendung eines teilorientierten (ver-streckbaren) Polyester-Zuführgarns mit einer Doppelbrechung von höchstens 0,04 lehrt, enthält sie keinerlei Angaben oder Hinweise darauf, welche Abzugsspannungswerte für die Verarbeitung derartiger Garne geeignet wären; der Fachmann hätte also keine Veranlassung, von der zu hohen Abzugsspannung, die sich aus Entgegenhaltung 2 entnehmen läßt, abzugehen.

Demnach würde also auch die Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen 2 und 5 keineswegs zu einem Verfahren führen, das dem des Anspruchs 8 gleicht oder ähnlich ist. Dies trifft auch für eine Kombination der Entgegenhaltungen 2 und 4 zu, da in Entgegenhaltung 4 ebenfalls keine Zahnradvorrichtung zum Kräuseln verwendet wird und somit zwangsläufig auch kein Hinweis darauf gegeben wird, welche Abzugsspannungen als geeignet in Frage kämen.

12.4 Die naheliegende Kombination der Abzugsspannung der Entgegenhaltung 2 mit den in den Entgegenhaltungen 5 und 4 angegebenen Doppelbrechungswerten führt sogar von der Erfindung weg, weil das bis zum Zeitpunkt der Erfindung gebräuchliche Verfahren zur Optimierung der Stranglänge zweifellos dazu führen würde, daß bei der Verarbeitung von Polyestergarnen sehr viel höhere Abzugsspannungen als die in der vorliegenden Erfindung vorgeschlagenen verwendet werden. Damit wiederum würde eher eine Randkräuslung als eine echte Zahnradkräuslung bewirkt, die nach der Entwicklung im Stoff keine brauchbare Bauschigkeit ergibt. Um vom bekannten Stand der Technik zu der Erfindung zu gelangen, müßte man nicht nur von einem verstreckten oder unverstreckten zu einem innerhalb des beanspruchten Doppelbrechungsbereichs liegenden teilverstreckten Garn übergehen, sondern auch die richtige Abzugsspannung durch Optimierung anhand des DIN-53840-Tests auswählen. Vor allem handelt es sich bei der Abzugsspannung von 0,15 bis 0,5 g/dtex am verstreckten Garn um einen Wert, auf den der Fachmann nicht kommen würde.

from gear crimping as disclosed, e.g. in citation 5 or 4, then the question has to be examined whether therein he would find the teachings that combined with those of citation 2 could possibly lead to the invention.

This, however, cannot be answered affirmatively for the following reasons:

Although citation 5 concerns a false twisting process for imparting crimp by means of a false twisting device and nevertheless teaches the use of partially oriented (drawable) polyester feed yarn having a birefringence of maximum 0.04, there is no indication nor hint whatsoever as to the selection of values of the post twisting device tension suitable for processing such yarn and the person skilled in the art would have no reason to depart from the too high post gear tension obtainable from citation 2.

Hence, the combining of the teachings of citations 2 and 5 still could not possibly lead to a process equal or similar to that of Claim 8. This conclusion also applies to combining citations 2 and 4, the latter likewise using no gear crimping device at all and thus inevitably lacks any indication as to the selection of properly applicable post-gear tensions.

12.4 Moreover, the obvious combination of the post-gear tension of citation 2 with the birefringence values given in citations 5 or 4 leads away from the invention because the skein length optimisation used in the art up to the time of the invention would definitely lead to the use of much higher post-gear tensions for the treatment of polyester yarns than those proposed by the present invention. This in turn would entail the crimp to assume an edge crimp rather than true gear crimping character, yielding no useful bulk when developed in the fabric. In order to proceed from the known art to the present invention, one would be compelled not only to modify the orientation of the feed yarn from drawn or undrawn yarn to a partially drawn yarn within the birefringence range claimed but, in addition, to select the proper post-gear tension by optimisation in taking advantage of the DIN 53840 test. In particular, the post-gear tension of 0.15 to 0.5 g/décitex of drawn yarn does not represent a value that would have been arrived at by the skilled person.

se réfère par exemple à des procédés de frisage du polyester tels que ceux exposés, par exemple, dans les documents (5) ou (4), différents du procédé de frisage entre des roues dentées, il y a lieu de se demander s'il trouverait dans ces domaines des indications qui, combinées avec les indications fournies par le document (2), pourraient conduire à l'invention.

On ne peut cependant répondre par l'affirmative, et cela pour les raisons suivantes:

Bien que le document (5) ait trait à un procédé de fausse torsion destiné à conférer une frisure au moyen d'un dispositif de fausse torsion et qu'il préconise néanmoins l'utilisation d'un fil de départ en polyester partiellement orienté (étirable) présentant une biréfringence de 0,04 maximum, on ne peut y trouver la moindre précision ni la moindre allusion en ce qui concerne les valeurs de tension en aval du dispositif de torsion qu'il conviendrait de sélectionner pour le traitement d'un tel fil, et l'homme du métier n'aurait aucune raison de choisir pour la tension en aval des roues dentées des valeurs différentes de celles indiquées dans le document (2), trop élevées en l'occurrence.

Par conséquent, la combinaison des indications fournies par les documents (2) et (5) ne pourrait, elle non plus, conduire à un procédé identique ou semblable à celui qui est exposé dans la revendication n° 8. Il en va de même de la combinaison des documents (2) et (4), car le document (4) ne fait lui non plus appel à aucun dispositif de frisage entre des roues dentées et ne fournit par suite aucune indication sur les valeurs qu'il conviendrait de sélectionner pour la tension en aval des roues dentées.

12.4 Par ailleurs, combiner par une association évidente les valeurs indiquées par le document (2) pour la tension en aval des roues dentées et les valeurs de biréfringence indiquées dans les documents (5) ou (4) équivaudrait également à s'éloigner de l'invention, car l'optimisation de la longueur d'écheveau pratiquée dans l'état de la technique jusqu'à l'époque de l'invention conduirait précisément à sélectionner pour le traitement de fils de polyester des tensions en aval des roues dentées beaucoup plus élevées que celles proposées selon la présente invention. La frisure présenterait alors une texturation sur arête plutôt que la véritable texturation conférée par frisage entre des roues dentées, ce qui ne ferait pas apparaître de gonflant utile dans le fil étiré à l'état tricoté. Pour passer de l'état de la technique à la présente invention, il faudrait non seulement modifier l'orientation du fil de départ, c'est-à-dire passer d'un fil étiré ou non étiré à un fil partiellement étiré dont la valeur de biréfringence se situerait dans l'intervalle revendiqué, mais en outre sélectionner par optimisation la tension qu'il conviendrait d'appliquer en aval des

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Demnach sind die für das beanspruchte Verfahren relevanten Parameter, also die Parameter für die Doppelbrechung und die Abzugsspannung, zwar bei gekräuselten Garnen jeder für sich bekannt, bei Verfahren zur Herstellung von zahnradgekräuselten Polyestergarnen aber nicht bekannt oder als gebräuchlich anzusehen; die ausgewählten Bereiche ergeben überraschend eine verbesserte latente Bauschung bei zahnradgekräuselten Polyestergarnen.

Die Kammer sieht keinen Grund dafür, die beanspruchten Doppelbrechungs- und Abzugsspannungsbereiche auf die Bereiche zu beschränken, die die besten Ergebnisse bringen. Die überraschende technische Wirkung, auf der die Patentierbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 8 beruht, tritt nämlich nicht nur bei den für KB und EK angegebenen Höchstwerten auf, was aus den Beispielen 1 bis 14 der Anmeldung deutlich hervorgeht.

12.5 Der Gegenstand des Anspruchs 8 ist daher für den Fachmann nicht naheliegend. Somit weist das Verfahren nach Anspruch 8 eine erfinderische Tätigkeit auf und ist nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ gewährbar.

13. Die Ansprüche 9 bis 11 enthalten besondere Verfahrensvarianten der Erfindung nach Anspruch 8 und sind somit ebenfalls gewährbar.

14. Der von der Beschwerdeführerin im einleitenden Teil der Beschreibung (s. S. 1 der Anmeldung) unter Hinweis auf das britische Patent Nr. 984 922 angegebene Stand der Technik gibt den im vorliegenden Verfahren behandelten nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung 2) hinreichend wieder, da die in beiden Veröffentlichungen offenbarten Hauptmerkmale im wesentlichen übereinstimmen. Die Beschreibung in der eingereichten Fassung entspricht damit den Erfordernissen der Regel 27 EPÜ und braucht daher nicht geändert zu werden.

15. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Beschwerde als Ganzes gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ an die Große Beschwerdekammer zu überweisen, wird zurückgewiesen, weil er auf einem Mißverständnis beruht. Die Große Beschwerdekammer darf nur mit vom jeweiligen Sachverhalt abgeleiteten Rechtsfragen befaßt werden; nach Ansicht der Kammer besteht im vorliegenden Fall auch keine Gefahr einer uneinheitlichen Rechtsanwendung.

Consequently, the parameters relevant to the claimed process, i.e. the birefringence and post-gear tension parameters, although known individually in crimped yarns, are not known or suggested to be commonly used in the process of making gear-crimped polyester yarns and the selected ranges produce the surprising effect of improved latent bulk in gear crimped polyester yarns.

As far as the claimed birefringence and post-gear tension ranges are concerned the Board sees no reason to restrict these ranges to those yielding the maximum results. The surprising technical effect which supports the patentability of the subject-matter of Claim 8 does not occur only at the maximum figures of the specified (KB) and (EK) values, as examples 1 to 14 set forth in the application clearly show.

12.5 For these reasons, the subject-matter of Claim 8 is not obvious to the skilled person. Therefore, process Claim 8 does involve an inventive step, and is allowable pursuant to Article 52(1) and Article 56 EPC.

13. Claims 9 to 11 constitute special process variants of the invention in claim 8 and are thus also allowable.

14. The background art acknowledged by the appellants in the introductory portion of the description on page 1 of the application by reference to British Patent 984 922 sufficiently reflects the closest prior art dealt with during the present procedure (citation 2), because the salient features disclosed in both publications are substantially in agreement. Therefore, the description as filed does not require amendment in this respect and hence it meets with the requirements of Rule 27 EPC.

15. The request of the appellants to reter the appeal as a whole to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112 (1) (a) EPC is rejected as misconceived. Only questions of law, isolated from the facts of the case, could be so referred and, in the opinion of the Board, no risk of non-uniform application of the law exists in the present case.

roues dentées, en tirant parti du test DIN 53840. Pour la tension en aval des roues dentées, en particulier, le chiffre de 0,15 à 0,5 g/décitex de fil étiré ne correspond pas aux valeurs qu'aurait sélectionnées l'homme du métier.

En conséquence, bien que connus pour des fils frisés, les divers paramètres se rapportant au procédé revendiqué, c'est-à-dire les paramètres de biréfringence et de tension en aval des roues dentées, ne sont pas connus ou ne semblent pas être communément utilisés dans le procédé de préparation des fils de polyester frisés entre des roues dentées, et les intervalles sélectionnés permettent d'améliorer le gonflant latent des fils de polyester frisés entre des roues dentées, ce qui est un effet inattendu.

En ce qui concerne les intervalles revendiqués pour les valeurs de biréfringence et de tension en aval des roues dentées, la Chambre ne voit aucune raison de se limiter à ceux qui permettent d'obtenir les résultats maximaux. L'effet technique surprenant sur lequel se fonde la brevetabilité de l'objet de la revendication n° 8 ne se produit pas seulement lorsque l'on sélectionne les valeurs maximales indiquées pour (KB) et (EK), ainsi que le montrent clairement les exemples nos 1 à 14 cités dans la demande.

12.5 Pour toutes ces raisons, l'objet de la revendication n° 8 n'est pas évident pour l'homme du métier. Par conséquent, la revendication de procédé n° 8 implique bien une activité inventive et son objet est brevetable, aux termes de l'article 52(1) et de l'article 56 de la CBE.

13. Les revendications nos 9 à 11 constituent des variantes particulières du procédé selon l'invention, tel que revendiqué dans la revendication n° 8; par conséquent leur objet est lui aussi brevetable.

14. Le document de brevet britannique 984 922 qui a été cité comme état de la technique par la requérante dans l'introduction de la description, en page 1 de la demande, reflète suffisamment l'état de la technique le plus proche dont il a été tenu compte pendant la présente procédure (document (2)), en raison de la très large concordance qui existe entre les caractéristiques exposées dans les deux documents en question. Par conséquent, il n'y a pas lieu de modifier à cet égard la description telle que déposée, qui satisfait donc aux exigences de la règle 27 de la CBE.

15. La demande de la requérante, tendant à soumettre le recours dans son ensemble à la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112 (1) a) de la CBE, est rejetée comme mal fondée. Seules les questions de droit, considérées indépendamment des faits de la cause dont elles dérivent, pourraient faire l'objet d'un tel recours et, selon la Chambre, il n'existe en l'espèce aucun risque d'une application non uniforme du droit.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

16. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ ist nicht beantragt worden und wäre nach den Umständen des vorliegenden Falles auch nicht gerechtfertigt.

**Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:**

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Dezember 1981 wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, aufgrund folgender Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

Beschreibung Seiten 1 bis 12 in der ursprünglich eingereichten Fassung;  
Zeichnungsblatt 1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung Ansprüche 1 bis 11, eingegangen am 19. Juli 1983.

\* Übersetzung.

16. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in pursuance of Rule 67 EPC and it is not considered that the circumstances of the case would justify the reimbursement.

**For these reasons it is decided that:**

The decision of the Examining Division of 28 December 1981 is set aside.

The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents:

Description, pages 1-12 as filed;

Drawing, sheet 1/1 as filed;

Claims 1 to 11 received on 19 July 1983.

\* Official text.

16. Le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 de la CBE n'a pas été demandé, et la Chambre considère que les faits de la cause ne justifieraient pas le remboursement.

**Par ces motifs, il est statué comme suit:**

La décision de la Division d'examen en date du 28 décembre 1981 est annulée.

L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des documents suivants:

Description pages 1 à 12 telles que déposées;

Planche de dessins 1/1 telle que déposée;

Revendications 1 à 11 reçues le 19 juillet 1983.

\* Traduction.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 20. Januar 1984 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In der Zeit vom 15. September bis einschließlich 15. November 1983 war die Postzustellung in Frankreich im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

2. Für Verfahrensbeteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Frankreich haben oder die Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 15. September und dem 15. November 1983 abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 Absätze 2 und 3 EPÜ bis zum 16. November 1983 verlängert worden.

3. Für an das EPA in München gerichtete Schriftstücke\* erstrecken sich die o.g. Fristen wegen des nationalen Feiertags am 16. November 1983 gemäß Regel 85 Absatz 1 EPÜ auf den 17. November 1983.

\* Hinsichtlich der an das EPA in Den Haag gerichteten Schriftstücke vgl. die in ABI. 1/1984, S. 16 veröffentlichte Mitteilung.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the EPO dated 20 January 1984 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. In the period from 15 September to 15 November 1983 inclusive there was a general interruption in the delivery of mail in France within the meaning of Rule 85, paragraph 2 EPC.

2. For those parties having their residence or principal place of business in France or who have appointed representatives having their place of business in that State, the time limits expiring in the period from 15 September to 15 November 1983 have accordingly been extended to 16 November 1983 pursuant to Rule 85 paragraphs 2 and 3 EPC.

3. In the case of documents addressed to the EPO in Munich\*, the above-mentioned time limits extend, pursuant to Rule 85 paragraph 1 EPC, until 17 November 1983 because of a national public holiday on 16 November 1983.

\* As regards documents addressed to the EPO in The Hague see the Notice published in OJ 1/1984, p. 16.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'OEB du 20 janvier 1984 relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 de la CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite en France du 15 septembre au 15 novembre 1983.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège en France ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 15 septembre au 15 novembre 1983 ont, en application de la règle 85, paragraphes 2 et 3 de la CBE été prorogés jusqu'au 16 novembre 1983.

3. En ce qui concerne les pièces adressées à l'OEB à Munich\*, et en application de la règle 85, paragraphe 1 de la CBE, les délais mentionnés ci-dessus sont prorogés jusqu'au 17 novembre 1983 en raison du jour férié national du 16 novembre 1983.

\* En ce qui concerne les pièces adressées à l'OEB à La Haye, cf. le Communiqué publié au JO n° 1/1984, p. 16.

**Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 10. Januar 1984 über die Form der europäischen Patentschriften**

Derzeit wird auf den europäischen Patentschriften und den nach Artikel 103 EPÜ im Einspruchsverfahren herausgegebenen neuen europäischen Patentschriften die Bezeichnung der Erfindung sowohl auf der Titelseite als auch als Überschrift der Beschreibung angegeben. Dies hat bei Änderung der Bezeichnung der Erfindung während des Verfahrens zu unterschiedlichen Angaben in verschiedenen Teilen der Patentschriften geführt.

Um diese Schwierigkeit in Zukunft auszuschließen, wird gemäß den Regeln 53 und 62 in Verbindung mit Regel 49 (1) EPÜ bestimmt, daß bei allen ab 1. Februar 1984 zum Druck gegebenen Patentschriften die Bezeichnung der Erfindung nur noch auf der Titelseite angegeben wird.

Die Vorschrift der Regel 27 (1) (a) EPÜ, nach der in der Beschreibung am Anfang die Bezeichnung der Erfindung bei Patentanmeldungen anzugeben ist, bleibt durch diese Mitteilung unberührt (vergleiche Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C—II, 4.2).

**Notice of the President of the EPO dated 10 January 1984 concerning the form of European patent specifications**

Practice to date has been to indicate the title of the invention both on the title page and as a heading to the description in European patent specifications and in new European patent specifications issued in compliance with Article 103 EPC in opposition procedure. This has led to different wordings of the title appearing in different parts of the same patent specification, whenever the title has been amended in the processing of an application.

In order to avoid such a difficulty, it is hereby prescribed under Rules 53 and 62 in conjunction with Rule 49 (1) EPC that all patent specifications transmitted to the printers as of 1 February 1984, will carry the title of the invention on the title page only.

This notice does not affect the provisions under Rule 27 (1) (a) EPC to the effect that the description of patent applications must first state the title of the invention (cf. Guidelines for Examination in the European Patent Office, C—II, 4.2).

**Communiqué du Président de l'OEB, en date du 10 janvier 1984, concernant la forme des fascicules de brevet européen**

Actuellement, le titre de l'invention qui figure sur la page de titre des fascicules de brevet européen et des nouveaux fascicules de brevet européen publiés selon l'article 103 CBE dans la procédure d'opposition figure également sur la première page de la description, ce qui conduit à des divergences entre les indications figurant dans les diverses parties des fascicules, en cas de modification du titre de l'invention.

Pour éviter ces divergences, en vertu des règles 53 et 62, en combinaison avec la règle 49 (1) CBE, il est décidé que, pour tous les fascicules de brevet envoyés à l'impression à partir du 1<sup>er</sup> février 1984, le titre de l'invention ne figurera plus que sur la page de titre.

La disposition de la règle 27 (1) a) CBE, selon laquelle la description dans le fascicule de la demande doit indiquer en premier lieu le titre de l'invention, n'est pas affectée par le présent communiqué (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, C—II, 4.2).

**VERTRETUNG**

**Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter**

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Delcour, Léon Joseph Eugène (BE)  
Rue de Rocourt, 125  
B—4000 Liège

**REPRESENTATION**

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

**Belgien/ Belgium/ Belgique**

**Löschungen/ Amendments/ Radiations**

Daoust, Jean (BE) t  
Glaverbel S.A.  
166, chaussée de la Hulpe  
B—1170 Bruxelles

**REPRESENTATION**

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

**Bundesrepublik Deutschland**

**Federal Republic of Germany/ République fédérale d'Allemagne**

**Eintragungen/ Entries/ Inscriptions**

Fouquet, Herbert (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
Postfach 31 01 20  
D—6800 Mannheim 31

Härle, Horst (DE)  
Fa. Henkel KGaA  
Postfach 1100  
Henkelstrasse 67  
D—4000 Düsseldorf

Kolb, Bernd (DE)  
Boehringer Mannheim GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
Postfach 31 01 20  
D—6800 Mannheim 31

Neumann, Ernst Dieter (DE)  
Neuenhöfer Allee 47  
D—5000 Köln 41



**Änderungen/ Amendments/ Modifications**

- Bitterich, Hans Christoph (DE)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm Möll  
 Dipl.-Ing. Hans Christoph Bitterich  
 Langstrasse 5  
 Postfach 2080  
 D—6740 Landau/Pfalz
- Fuchs, Jürgen H. (DE)  
 Görtz, Dr. Fuchs, Dr. Harders  
 Patentanwälte  
 Sonnenberger Strasse 100  
 Postfach 2626  
 D—6200 Wiesbaden
- Görtz, Helmut (DE)  
 Görtz, Dr. Fuchs, Dr. Harders  
 Patentanwälte  
 Sonnenberger Strasse 100  
 Postfach 2626  
 D—6200 Wiesbaden
- Harders, Gerhard (DE)  
 Görtz, Dr. Fuchs, Dr. Harders  
 Patentanwälte  
 Sonnenberger Strasse 100  
 Postfach 2626  
 D—6200 Wiesbaden
- Möll, Friedrich Wilhelm (DE)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Ing. Friedrich Wilhelm Möll  
 Dipl.-Ing. Hans Christoph Bitterich  
 Langstrasse 5  
 Postfach 2080  
 D—6740 Landau/Pfalz
- Schulmeyer, Karl-Heinz (DE)  
 Patentanwalt Dr. Karl-Heinz Schulmeyer  
 Kieler Strasse 59a  
 D—2087 Hasloh

Steil, Johanna (DE)  
 Chemische Werke Hüls AG  
 RSP Patente/ PB 15  
 Postfach 1320  
 D—4370 Marl 1

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

- Gollwitzer, Werner (DE) — R. 102 (1)  
 Langstrasse 5  
 D—6740 Landau
- Grabosch, Joachim (DE) — R. 102 (1)  
 Walsdorf  
 Idsteiner Strasse 27-29  
 D—6270 Idstein 3
- Gumprecht, Herbert (DE) — R. 102 (1)  
 Auf dem Rodt 160  
 D—3260 Rinteln 9
- Hoffmann, Artur (DE) — R. 102 (1)  
 Friedhofweg 36  
 D—7547 Wildbad 5
- Müller, Heinz (DE) — R. 102 (1)  
 Schubertstrasse 4  
 D—8029 Sauerlach
- Münkel, Horst (DE) — R. 102 (1)  
 Bozzarisstrasse 7  
 D—8000 München 90
- Velder, Margareta (DE) — R. 102 (1)  
 Thielallee 91  
 D—1000 Berlin 33
- Werner, Lothar (DE) t  
 Bolivarallee 9  
 D—1000 Berlin 19

**Frankreich /France****Änderungen/ Amendments/ Modifications**

Givord, Jean-Pierre (FR)  
 20, rue Pierre Dupont  
 F—69001 Lyon

Pruvost, Marc Henri (FR)  
 Cabinet Orès  
 6, Avenue de Messine  
 F—75008 Paris

Tajan, Marie-Thérèse (FR)  
 4, rue Montesquieu  
 F—33000 Bordeaux

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Verlhac, Serge (FR) — R. 102 (1)  
 SOSPI  
 75, rue Général Mangin, B.P. 75  
 F—38041 Grenoble Cedex

**Italien / Italy/ Italie****Änderungen/ Amendments/ Modifications**

Da Riva, Ermanno (IT)  
 Agenzia Brevetti "Pordenone"  
 Via XXX Aprile, 9  
 I—33170 Pordenone

De Carli, Elda (IT)  
 c/o Pierrel S.p.A.  
 Via Comelico 39/41  
 I—20135 Milano

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Eintragungen/ Entries/ Inscriptions**

Peter, Catherine (DE)  
 Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
 CH—4002 Basel

Zimmermann, Hans (CH)  
 F. Hoffmann-La Roche & Co. AG  
 Grenzacherstrasse 124  
 Postfach 3255  
 CH—4002 Basel

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Kundig, Jean-Jacques (CH) — R. 102 (1)  
 c/o Kirker & Cie  
 Ingénieurs-conseils  
 en propriété industrielle  
 14, rue du Mont-Blanc  
 CH—1201 Genève

Strasser, Hans (CH) — R. 102 (1)  
 LGZ Landiz & Gyr Zug AG  
 CH—6301 Zug

Zatsko, Karl (CH) — R. 102 (1)  
 Patentabteilung CIBA-GEIGY AG  
 CH—4002 Basel

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

Bengtsson, Gösta Reinhold (SE)  
Sättagårdsvägen 135  
S—127 36 Skärholmen

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Sherrard-Smith, Hugh (GB)  
Appleyard, Lees & Co.  
15 Clare Road  
GB—Halifax, HX1 2HY, West Yorkshire

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Crisp, David Norman (GB)  
D. Young & Co.  
10 Staple Inn  
GB—London WC1V 7RD

Jackson, John Timothy (GB)  
Rolls-Royce Limited  
Company Patents & Licensing Dept.  
P.O. Box 3  
GB—Filton, Bristol, BS12 7QE

Lloyd, Richard Paul (GB)  
Imperial Chemical Industries plc  
P.O. Box No. 6  
Bessemer Road  
GB—Welwyn Garden City, Herts AL7 1HD

Spencer, Stephen Hugh (GB)  
33 Glebe Road  
GB—Letchworth, Hertfordshire SG6 1DS

Sperling, David (GB)  
Central Patent Department (Wembley Office)  
The General Electric Company plc  
Hirst Research Centre  
GB—Wembley HA9 7PP

Vaufrouard, John Charles (GB)  
ITT Patent Department UK  
Maidstone Road  
Foots Cray  
GB—Sidcup DA14 5HT, Kent

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Aspden, Harold (GB) — R. 102 (1)  
IBM United Kingdom, Patent Operations  
Hursley Park  
GB—Winchester, Hants S021 2JN

Craske, Stephen Allan (GB) — R. 102 (1)  
347 Widney Road  
Knowle  
GB—Solihull, West Midlands B93 9BQ

Dunnill, Laurence Arthur (GB) — R. 102 (1)  
UKAEA  
Risley  
GB—Warrington, Cheshire, WA3 6AT

Riddle, John (GB) t  
c/o Honeywell Ltd.  
Charles Square  
GB—Bracknell, Berks.

## HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

Unter dieser Rubrik werden in regelmäßigen Abständen bibliographische Hinweise auf dem Europäischen Patentamt bekannt gewordene Literatur zum europäischen Patentrecht und zum "europäisierten" nationalen Patentrecht der Vertragsstaaten veröffentlicht.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Empfehlung der aufgeführten Bücher oder Zeitschriftenaufsätze durch das EPA zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information der am europäischen Patentrecht Interessierten und bedeuten nicht, daß das EPA mit in den aufgeführten Werken vertretenen Auffassungen übereinstimmt.

Literaturbestellungen nimmt die Bibliothek des EPA nicht entgegen, da sie keine öffentliche Bibliothek ist. Bücher sind über den Fachbuchhandel zu beziehen und Zeitschriftenaufsätze können in öffentlichen Fachbibliotheken angefordert werden.

## INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

Under this heading, bibliographical data concerning literature on European patent law and "Europeanised" national patent law of the Contracting States which has come to the attention of the European Patent Office are published at regular intervals.

This information does not claim to be comprehensive and should not be understood as recommendation by the EPO of the books or periodical articles listed. Its sole purpose is to keep those interested in European patent law informed and it in no way implies endorsement by the EPO of the views expressed in the works listed.

The library of the European Patent Office does not accept orders for literature since it is not a public library. Books should be obtained from specialist booksellers. Articles appearing in periodicals can be ordered from specialist public libraries.

## RENSEIGNEMENTS BIBLIO- GRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Sous cette rubrique paraissent régulièrement des renseignements bibliographiques sur la littérature relative au droit européen et à l' "euro-droit" des brevets des Etats contractants dont l'OEB aura eu connaissance.

Ces renseignements ne prétendent pas être exhaustifs. Ils n'impliquent pas davantage une quelconque recommandation de la part de l'Office à propos des ouvrages ou articles de revue mentionnés. Ils sont exclusivement destinés à informer les milieux intéressés. Les opinions exprimées dans ces ouvrages ou articles n'engagent que leurs auteurs.

N'étant pas une bibliothèque publique, la bibliothèque de l'OEB n'accepte pas de commandes d'ouvrages ou de revues. Les livres sont en vente dans les librairies spécialisées et il est possible de se procurer les articles de publications auprès des bibliothèques publiques spécialisées.

### Abkürzungen / Abbreviations / Abréviations

GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
IIC	— International Review of Industrial Property and Copyright Law (DE)
Ind. Prop.	— Industrial Property (CH)
Mitt.	— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
NIR	— Nordisk Immateriellt Rättsskydd (SE)
PIBD	— Propriété industrielle bulletin documentaire (FR)
Prop. Ind.	— Propriété industrielle (CH)

### 1. Bücher/Books/Livres

*Bochnovic, J.*

The inventive step — its evolution in Canada, The United Kingdom and the United States.  
IIC Studies, Vol 5, 1982, X, 90.

*Boeters, H.*

Handbuch Chemiepatent  
Müller, Heidelberg, 252

*Eisenschitz, T. S./Phillips, J.*

The inventors information guide.  
Fernsway, London, 88.

### Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

#### Decisions of the Boards of Appeal of the EPO Décisions des Chambres de recours de l'OEB

Band/Volume 1, 1983, XII, 432;  
Band/Volume 2, 1983, XVI, 379  
Heymanns, Köln.

*FEMIP (Hersg./Ed.)*

Cost study: European route v. national route  
Paris, ASPI, 1982, 25.

*Fressonet, P.*

Evolution de système européen et des systèmes nationaux de protection des inventions des pays européens et particulièrement du système français  
INPI, 1982, Paris, 35.

Problemes relatifs au droit européen des brevets  
Colloque des juges européens des brevets — 20-22 octobre 1982  
PIBD, Paris, 1983.

*Scheer, H.*

Die internationale Patentanmeldung, das europäische Patent, das EG-Patent.  
Köln, Scheer-Verlag, 1982, 731.

*Plasseraud, Y./Savignon, F.*

Paris 1883 (Genèse du droit unioniste des brevets)  
Paris, Librairies techniques, 459.

*Singer, H.*

La restitutio in integrum dans la procédure devant l'Office européen des brevets  
INPI, Paris, 1982, 22.

### 2. Zeitschriftenaufsätze/Articles

*Bogsch, A.*

Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle  
Prop. Ind., 1983, 205

*Fressonet, P.*

Die Entwicklung der nationalen und europäischen Patentanmeldungen aus französischer Sicht.  
GRUR Int, 1983, 1-11

*Hüni, A./Buss, V.*

Patent protection in the field of Genetic Engineering  
Ind. Prop. 1982, 356-368.

*Kern, W.*

Fremdsprachige europäische Patente mit deutschem Anteil  
Mitt. 1983, 187.  
Patentkrav — omfang og fortolkning under Europapatentkonventionen og de nordiske patentlove  
NIR. 4, 1983, 539-578.

*Schick, C.*

Die erfinderische Tätigkeit gemäß den Richtlinien des Europäischen Patentamts  
Mitt, 1983, 181-186.

*Singer, R.*

Jurisprudence récente de l'OEB concernant les demandes de brevet européen et les demandes euro-PCT  
Prop. Ind., 1983, 423-439.

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen\*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. November 1981 geltende Fassung der *Gebührenordnung* ist in der Textausgabe *Europäisches Patent-Übereinkommen* (2. Auflage Juni 1981) sowie im Amtsblatt 9/1981, S. 419 abgedruckt. Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 12/1983 veröffentlicht.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. 7/1981, S. 201.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. 3/1983 und 12/1983.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. 1/1982, S. 15.

**3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen**

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das *EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010)* zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist. Es ist ferner im *Leitfaden für Anmelder* abgedruckt und kann daraus kopiert werden.

Zur Zahlung von Gebühren berechtigte Personen: ABI. 9/1980, S. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189; 6/1983, S. 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABI. 2/1983, S. 62.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. 2/1979, S. 61; 9/1981, S. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABI. 4/1980, S. 100; 1/1982, S. 21; 5/1982, S. 199.

Neues Bank- und Postscheckkonto der

\* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im vorangehenden Amtsblatt veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices\*****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

*The Rules relating to Fees* in the version effective as from 1 November 1981 are reproduced in the 2nd edition (June 1981) of the *European Patent Convention* and in OJ 9/1981, p. 419. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 12/1983.

**2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 7/1981, p. 201.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: supplement to OJ 3/1983 and OJ 12/1983.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/1982, p. 15.

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the *EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010)*, obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment. It is also reproduced in and can be copied from the *Guide for applicants*.

Persons entitled to make payment of fees: OJ 9/1980, p. 303.

Refund of the European search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ 2/1983, p. 62.

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/1979, p. 61; 9/1981, p. 349.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 4/1980, p. 101; 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

New EPO bank and giro accounts in

\* Amendments and additions to the fees guidance published in the previous Official Journal are indicated by a vertical line alongside.

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente\*****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du *règlement relatif aux taxes* dans sa version applicable à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1981 figure dans la 2<sup>e</sup> édition (juin 1981) de la *Convention sur le brevet européen* de même que dans le JO n° 9/1981, p. 419. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le *barème* complet actuellement en vigueur des *taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au JO n° 12/1983.

**2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes**

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO n° 7/1981, p. 201.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: supplément au JO n° 3/1983 et au JO n° 12/1983.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 15.

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le *bordereau de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010)* qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ce bordereau est par ailleurs reproduit dans le *Guide du déposant* et peut servir d'original à une copie.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO n° 9/1980, p. 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO n° 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO n° 2/1983, p. 62.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO n° 2/1979, p. 61 et 9/1981, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO n° 4/1980, p. 102 et 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

Nouveau compte bancaire et nouveau

\* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au Journal officiel précédent sont indiqués par un trait vertical

EPO in Italien: ABl. 8/1982, S. 315 und 11/1982, S. 425.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist auf der dritten Umschlagseite dieses Heftes abgedruckt.

#### 4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABl. 6-7/1979, S. 292; 3/1981, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts: Informationsblatt des EPA, 4. Auflage Mai 1983 (kostenlos beim EPA erhältlich).

#### 5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABl. 3/1979, S. 110; 11-12/1979, S. 479; 9/1980, S. 313.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 1/1979, S. 4; 6-7/1979, S. 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABl. 9/1981, S. 349.

#### 6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABl. 6-7/1979, S. 290; 10/1979, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

Italy: OJ 8/1982, p. 315 and 11/1982, p. 425.

The list of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment is printed on the inside back cover of this issue.

#### 4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/1979, p. 292; 3/1981, p. 68.

Publications of the European Patent Office: European Patent Office Information brochure, 4th. edition, May 1983 (available free of charge from the EPO).

#### 5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ 3/1979, p. 110; 11-12/1979, p. 479; 9/1980, p. 313.

European search fee waived if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ 1/1979, p. 4; 2/1979, p. 50; 6-7/1979, p. 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ 9/1979, p. 368; 1/1981, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/1981, p. 349.

#### 6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ 6-7/1979, p. 290; 10/1979, p. 427.

Refund of the international search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

compte chèque postal en Italie de l'OEB: JO n° 8/1982, p. 315 et 11/1982, p. 425.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de ce numéro.

#### 4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO n°s 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets: Brochure d'information de l'Office européen des brevets, 4<sup>e</sup> édition, mai 1983 (peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB).

#### 5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: JO n°s 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO n°s 1/1979, p. 4 et 6-7/1979 p. 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: JO n°s 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO n° 9/1981, p. 349.

#### 6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO n°s 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO n°s 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

**Auszug aus der Gebührenordnung****Extract from the Rules relating to Fees****Extrait du règlement relatif aux taxes****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amtes,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amtes,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amtes lauten, oder
- e) durch Barzahlung

(2) Der Präsident des Amtes kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vor gesehen entrichtet werden, insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt.

**Artikel 8***Maßgebender Zahlungstag*

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt:

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amtes gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amtes gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)\* Läßt der Präsident des Amtes gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)\* Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

**Article 5***Payment of fees*

(1) Subject to the provisions of Article 6, the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office,
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office,
- (c) by money order,
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1, in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office

**Article 8***Date to be considered as the date on which payment is made*

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b): the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office;

(b) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(c) and (e): the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office;

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office provided that the cheque is met

(2)\* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2, other methods of paying fees than those set out in Article 5, paragraph 1, he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made

(3)\* Where under the provisions of paragraphs 1 and 2, payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made, it shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period:

(a) he effected the payment through a banking establishment or a post office;

(b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;

(c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met.

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

**Article 5***Paie ment des taxes*

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,
- ci par mandat postal,
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office.

**Article 8***Date à laquelle le paiement est réputé effectué*

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit:

a) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et b): date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, lettres c) et e); date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces, ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office;

ci dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d): date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque

(2)\* Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué,

(3)\* Lorsque en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci après:

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;

b) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5 paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. 1/1982. S. 16).

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ 1 1982 p. 16).

\* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1 1982. p 16).

**Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**
**Important fees for European patent applications**
**Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	432	5 150	1 380	1 920	5 070	33 900	1 025 000	12 070
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	260	67	800	220	300	790	5 300	160 000	1 880
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 035	268	3 190	860	1 190	3 140	21 000	635 000	7 480
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	60	16	180	50	70	180	1 200	37 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>1)</sup> Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1)</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1)</sup>	30	8	90	25	35	90	600	18 000	215

<sup>1)</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird.

<sup>1)</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat-rate fee is paid with the search fee.

<sup>1)</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	512	6 100	1 640	2 280	6 010	40 200	1 215 000	14 310
Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	990	256	3 050	820	1 140	3 005	20 100	607 500	7 155
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	111	1 330	360	500	1 300	8 700	264 000	3 110
Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen, pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	12	3,10	37	10	14	36	245	7 400	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	163	1 940	520	730	1 910	12 800	387 000	4 550
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. <sup>21</sup> Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. <sup>21</sup> Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. <sup>21</sup>								

<sup>21</sup> Beilage zum ABI. 12/1983.

<sup>21</sup> Supplement to OJ 12/1983.

<sup>21</sup> Supplément au JO n° 12/1983.



**Gebühren für internationale  
Anmeldungen**
**Fees for international  
applications**
**Taxes pour les demandes  
internationales**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
<b>I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>									
Übermittlungsgebühr <sup>1)</sup> Transmittal Fee <sup>1)</sup> Taxe de transmission <sup>1)</sup> (R. 14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	170	44	520	140	200	520	3 500	104 000	1 230
Recherchegebühr <sup>1)2)</sup> Search Fee <sup>1)2)</sup> Taxe de recherche <sup>1)2)</sup> (R. 16 PCT; R. 104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	1 700	440	5 240	1 410	1 960	5 160	34 600	1 043 000	12 280
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R. 15 PCT)									
1a) Grundgebühr <sup>1)</sup> Basic Fee <sup>1)</sup> Taxe de base <sup>1)</sup>	775	195	2 360	623	865	2 310	15 700	<sup>3)</sup>	5 450
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1)</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1)</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> <sup>1)</sup>	16	4	50	13	18	48	330	<sup>3)</sup>	115
2 Bestimmungsgebühr <sup>1)</sup> Designation Fee <sup>1)</sup> Taxe de désignation <sup>1)</sup>	185	47	570	150	208	555	3 790	<sup>3)</sup>	1 310
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) (R. 17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE)	30	8	90	25	35	90	600	18 000	215

<sup>1)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. 6-7/1979, S. 290.

<sup>2)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

<sup>3)</sup> Aufgrund des derzeitigen Standes der Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge festgesetzt worden.

<sup>1)</sup> See OJ 6-7/1979, p. 290, regarding the time limit for payment of these fees.

<sup>2)</sup> The same amounts apply to the additional search fee.

<sup>3)</sup> Because of the current position regarding ratification of the PCT, the Assembly of the PCT Union has not yet fixed the amounts of these fees.

<sup>1)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO n° 6-7/1979, p. 290.

<sup>2)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

<sup>3)</sup> En raison de l'état actuel de la procédure de ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT n'a pas encore fixé les montants de ces taxes.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
<b>II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b> <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b> <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  Bearbeitungsgebühr <sup>4)</sup> Handling Fee <sup>4)</sup> Taxe de traitement <sup>4)</sup> (R.57 PCT)  Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>5)6)</sup> Fee for the preliminary examination <sup>5)6)</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>5)6)</sup> (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/EPC/CBE)	240	60	720	191	265	710	4 820	<sup>3)</sup>	1 670
	1 150	297	3 540	950	1 330	3 490	23 400	706 000	8 310

<sup>4)</sup> Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr.  
Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht. Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT.

<sup>5)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>6)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABl. 10/1979, S. 427.

<sup>4)</sup> The same amount applies to the supplement to the handling fee.  
The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO. See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>5)</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

<sup>6)</sup> See OJ 10/1979, p. 427 regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>4)</sup> Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement.

Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI. En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT.

<sup>5)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>6)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JO n° 10/1979, p. 427.

**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)<sup>1)</sup>**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)<sup>1)</sup>**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)<sup>1)</sup>**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr <sup>2)</sup> / Search Fee <sup>2)</sup> / Taxe de recherche <sup>2)</sup>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation									
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième									
Prüfungsgebühr <sup>3)</sup> / Examination Fee <sup>3)</sup> / Taxe d'examen <sup>3)</sup>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne									
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4)</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4)</sup> Taxe annuelle pour la 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4)</sup>									
	430	111	1 330	360	500	1 300	8 700	264 000	3 110

<sup>1)</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABl. 3/1979, S. 110, 11-12/1979, S. 479 und 9/1980, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 1.2 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2)</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (2) b) des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herabgesetzt.

<sup>3)</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in den oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblättern. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50% ermäßigt (vgl. Regel 104b (5) EPU, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

<sup>4)</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABl. 11-12/1979, S. 479 ff. genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt D 7 dieses Hinweises.

<sup>1)</sup> See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 and 9/1980, p. 313. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 1.2. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>2)</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157 (2) (b) of the Convention is reduced by one-fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

<sup>3)</sup> See Article 150 (2) EPC regarding the due date for payment of the examination fee, as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 50% (see Rule 104b (5) EPC and Article 12 (2), Rules relating to Fees).

<sup>4)</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ 11-12/1979, p. 479 et seq.; see point D 7 of that information.

<sup>1)</sup> Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les JO n° 3/1979, p. 110 (Corrigendum publié au JO n° 10/1979, p. 443), 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

<sup>3)</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150 (2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés aux JO mentionnés dans la note 1 ci-dessus. Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50% (cf. règle 104te. (5) de la CBE et article 12 (2) du règlement relatif aux taxes).

<sup>4)</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publiée au JO N° 11-12/1979, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

## TERMIN- KALENDER

### I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

Arbeitsgruppe "Technische  
Information"

Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts- und  
Finanzausschuß

EPI

Rat des Europäischen  
Patentinstituts

DATIMTEX

Verwaltungsrat

Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts- und  
Finanzausschuß

SACEPO

Verwaltungsrat

VPP

Jubiläumsseminar  
(20 Jahre Seminare)

WIPO

Diplomatische Konferenz  
zur Revision der Pariser  
Verbandsübereinkunft zum  
Schutz des gewerblichen  
Eigentums

## CALENDAR OF EVENTS

### I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

Working Party on  
Technical Information

Working Party on Statistics

Budget and Finance  
Committee

EPI

Council of the European  
Patent Institute

DATIMTEX

Administrative Council

Working Party on Statistics

Budget and Finance  
Committee

SACEPO

Administrative Council

WIPO

Diplomatic Conference on  
the revision of the Paris  
Convention for the  
Protection of Industrial  
Property

## CALENDRIER

### I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Groupe de travail  
"Information technique"

Groupe de travail  
"Statistiques"

Commission du budget et  
des finances

EPI

Conseil de l'Institut des  
mandataires agréés

DATIMTEX

Conseil d'administration

Groupe de travail  
"Statistiques"

Commission du budget et  
des finances

SACEPO

Conseil d'administration

OMPI

Conférence diplomatique  
de révision de la  
Convention de Paris pour  
la protection de la  
propriété industrielle

7.-9.3.1984  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

9.4.1984  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

10.-13.4.1984  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

12.-13.4.1984  
Cambridge

24.-25.5.84  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

5.-8.6.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

15.10.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

15.-19.10.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

8.-9.11.1984  
EPA/EPO/OEB

4.-7.12.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

8.-9.3.1984  
Wiesbaden

27.2.-24.3.1984  
Genf/Geneva/Genève

### II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

### II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

### II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
WIPO Sachverständigenausschuß zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Patentrechts	WIPO Committee of experts on the harmonisation of certain aspects of patent law	OMPI Comité d'experts sur l'harmonisation de certains aspects du droit des brevets	7.-11.5.1984 Genf/Geneva/Genève
		CEIPI Conseil d'administration	11.5.1984 Paris
		UNION (des praticiens en propriété industrielle) Congrès	5.-8.6.1984 Dijon
Schwedisches Königliches Patent- und Registrierungs- amt: Hundertjähriges Bestehen des schwedischen Patentsystems	Swedish Royal Patent and Registration Office: Centenary of the Swedish Patent System	Office royal suédois des brevets et de l'enregistrement: Centenaire du système suédois	13.-15.6.1984 Stockholm
WIPO Ordentliche Sitzungen des Koordinierungsausschusses der WIPO und der Exeku- tivausschüsse des Pariser und des Berner Verbands	WIPO Ordinary sessions of the Coordination Committee of WIPO and the Executive Committees of the Paris and Berne Unions	OMPI Sessions ordinaires du Comité de Coordination de l'OMPI et des Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne	24.-27.9.1984 Genf/Geneva/Genève
WIPO Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen	WIPO Committee of experts on biotechnological inventions	OMPI Comité d'experts sur les inventions bio- technologiques	5.-9.11.1984 Genf/Geneva/Genève
VPP Fachtagung			15.-16.11.1984 Wiesbaden

# Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

Decision of the Boards of Appeal of the European Patent Office

Décisions des Chambres de recours de l'Office européen des brevets

## *Band 1*

1983. XII, 432 Seiten. Leinen DM 128,-  
ISBN 3-452-19481-7

## *Band 2*

1983. XVI, 379 Seiten. Leinen DM 128,-  
ISBN 3-452-19482-5

Seit März 1979 gibt es eine lebhaftere Spruchpraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, die in den folgenden Jahren stark zugenommen hat.

Die Sammlung »Entscheidungen des Europäischen Patentamts« bringt die im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer, der Technischen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammer in Disziplinar-Angelegenheiten in allen drei Vertragssprachen Deutsch, Englisch und Französisch.

In der Sammlung steht jeweils an erster Stelle der Originaltext. Ihm folgen nach der diplomatischen Reihenfolge Deutsch/Englisch/Französisch die beiden Übersetzungen.

Der rasche Zugriff zu den einzelnen Entscheidungen wird durch zwei Verzeichnisse erleichtert,

1. Ein Verzeichnis der Entscheidungen nach Rechtsnormen, das den Entscheidungen vorangestellt ist,
2. Ein Sachregister, das dem Band nachfolgt.

Band 1 enthält alle 34 in den Jahren 1979–1981 gefallenen Entscheidungen, Band 2 die 28 Entscheidungen des Jahres 1982. Diese beiden Bände liegen nur in gebundener Form vor. Ab Band 3 erscheinen die Bände aus Gründen der Aktualität in Heften zu je 80 Seiten, von denen jeweils 4, ergänzt durch ein Registerheft, zu einem Band gebunden werden. Zu diesem Zweck wird mit dem Registerheft eine Einbanddecke geliefert. Das Doppelheft 1/2 des Bandes 3 ist bereits lieferbar.

L 84



Carl Heymanns Verlag  
Köln Berlin Bonn München



# L'AIR LIQUIDE

recherche pour son SERVICE BREVETS à PARIS un :

## *Ingénieur Brevets*

- diplômé d'une grande Ecole (Centrale, Mines, Physique et Chimie...)
- ayant une bonne formation juridique
- de préférence diplômé du Centre d'Etudes International de la Propriété Industrielle
- anglais lu et écrit, allemand lu

Les candidats voudront bien envoyer un curriculum vitae détaillé avec photo à :

L'AIR LIQUIDE DRHP  
75, Quai d'Orsay 75321 PARIS CEDEX 07



Monsanto Europe S.A. manufactures chemicals, plastics and agrichemical products and is a subsidiary of Monsanto Company, St. Louis, Missouri, U.S.A. We are looking for a young

## **European Patent Attorney**

(age up to 35) with German, Dutch or French mother tongue to join a team of 3 senior professionals in our patent and trade mark department in Brussels. The work is intellectually satisfying and requires a candidate who is qualified as a European patent attorney (or very nearly so) and has a background in chemistry/chemical engineering. Possession of a law degree or some formal legal training is preferred, and litigation experience would be a valuable asset. There is some travel in Europe. Good communication skills are necessary, including a fluent command of English. Please send c.v. to: Personnel Manager, Mr. L. Borrill, Monsanto Europe S.A., avenue de Tervueren 270-272, letter box 1, B-1150 Brussels.

# Monsanto