

Inhalt

Entscheidungen der Beschwerdekammern

- Technische Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. Dezember 1986 T 153/85 — Alternativansprüche/AMOCO CORPORATION
« bei der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag neu eingereichte Alternativansprüche — Verfahrensmißbrauch — Hauptantrag wegen verspäteter Einreichung und nicht eindeutiger Gewährbarkeit zurückgewiesen » — « Neuheit — Auslegung einer einzelnen Vorveröffentlichung anhand eines Bezugsdokuments — Bestätigung des Grundsatzes der isolierten Betrachtung einer Vorveröffentlichung » 1

- Technische Beschwerdekammer 3.3.1 vom 6. November 1986 T 9/86 — Polyamid-6/BAYER
« Erfindersche Tätigkeit — Entwicklung des Standes der Technik — Einfachheit der Lösung » 12

- Technische Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Mai 1987 T 26/86 — Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL
« Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ (ja) » — « Erfindung bestehend aus technischen und nichttechnischen Merkmalen » — « Erfindersche Tätigkeit (ja) » 19

- Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vom 9. Juni 1987 D 4/86 — europäische Eignungsprüfung
« Zulassungsbedingungen » — « Praktikum außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses » — « Ermessensfreiheit der Prüfungskommission bei der Beurteilung des Praktikums » 26

- Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vom 28. September 1987 D 3/87 — « Grenzfall » — Entscheidung/Bezugnahme auf « Anweisung » — « Grenzfall-Entscheidungen » — « Bezugnahme auf Anweisungen » 31

Mitteilungen des EPA

- Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. November 1987 über den Eingang von Schriftstücken beim EPA 33

- Übersicht über die Tage im Jahr 1988, an denen das EPA und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind 35

- Mitteilung des EPA über Änderungen und Ergänzungen im Europäischen Patentblatt 37

Contents

Decisions of the Boards of Appeal

- Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 December 1986 T 153/85 — Alternative claims/AMOCO CORPORATION
« Alternative claims newly submitted at oral hearing as main request — abuse of procedure — main request rejected because filed late and not clearly allowable » — « Novelty — construction of a single prior document in the light of a reference document — confirmation of the principle of consideration of a citation in isolation » 1

- Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 6 November 1986 T 9/86 Polyamide-6/BAYER
« Inventive step — Development of the state of the art — Simplicity of solution » 12

- Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 May 1987 T 26/86 — X-ray apparatus/KOCH & STERZEL
« Invention under Article 52(1) EPC (yes) » — « Invention consisting of technical and non-technical features » — « Inventive step (yes) » 19

- Disciplinary Board of Appeal dated 9 June 1987 D 4/86 — European Qualifying Examination
« Conditions for enrolment » — « Training period without an employment relationship » — « Examination Board power to assess the training period » 26

- Disciplinary Board of Appeal dated 28 September 1987 D 3/87 — Decision in borderline cases/Reference to Instructions
« Decisions in borderline cases » — « Reference to Instructions » 31

Information from the EPO

- Notice of the President of the EPO dated 11 November 1987 concerning the receipt of documents by the EPO 33

- List of the dates on which the EPO and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1988 35

- Notice of the EPO concerning amendments and additions to the European Patent Bulletin 37

Sommaire

Décisions des chambres de recours

- Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 décembre 1986 T 153/85 — Autre jeu de revendications/AMOCO CORPORATION
« Autre jeu de revendications produit pour la première fois à titre de requête principale lors de la procédure orale — détournement de procédure — requête principale rejetée, car présentée tardivement et n'étant pas clairement admissible » — « Nouveauté — interprétation d'une antériorité unique à la lumière d'un document auquel elle fait référence — confirmation du principe selon lequel une antériorité doit être considérée isolément » 1

- Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 6 novembre 1986 T 9/86 — Polyamide-6/BAYER
« Activité inventive — évolution de l'état de la technique — simplicité de la solution » 12

- Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 21 mai 1987 T 26/86 — Equipement radiologique/KOCH & STERZEL
« Invention au sens de l'article 52(1) CBE (oui) » — « invention présentant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques » — « activité inventive (oui) » 19

- Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, en date du 9 juin 1987 D 4/86 — examen européen de qualification
« Conditions d'inscription » — « Stage au-dehors d'un rapport d'emploi » — « Pouvoir d'appréciation sur le stage de la part du jury d'examen » 26

- Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, en date du 28 septembre 1987 D 3/87 — Décision relative à un « cas limite »/Renvoi aux « Instructions »
« Décisions relatives à des « cas limites » — « Renvoi aux « Instructions » » 31

Communications de l'OEB

- Communiqué du Président de l'OEB, en date du 11 novembre 1987, relatif à la réception de documents par l'OEB 33

- Liste des dates auxquelles l'OEB et les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1988 35

- Communiqué de l'OEB relatif aux modifications et compléments apportés au Bulletin européen des brevets 37

- Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des EPA im Geschäftsjahr 1988 **38**

Vertretung

- Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung **43**
- Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter **43**
- Weitere Mitteilung des EPI und CEIPI über eine Grundausbildung im europäischen Patentrecht **46**

Aus den Vertragsstaaten

- Bundesrepublik Deutschland : Rechtsprechung
 - Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 20. August 1985 — Digitale Signalverarbeitung
« *Patentfähigkeit einer Signalverarbeitungsanordnung* » — « *Technischer Gehalt der beanspruchten Lehre* » **49**
 - Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 18. März 1986 — Elektronisches Übersetzungsgerät
« *Patentrechtliche Gleichbehandlung von Betriebsprogrammen und Anwenderprogrammen* » **49**
 - Beschluß des Bundespatentgerichts, 21. Senat, vom 22. Juli 1986 — Computertomograph
« *Technischer Charakter eines computergestützten Arbeitsverfahrens* » **50**
 - Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 13. November 1986 — Programmierereinrichtung
« *Patentfähigkeit von Programmierereinrichtungen* » — « *Technischer Charakter der Erfindung* » — « *Bestimmungsgemäßer Gebrauch einer Rechenanlage* » **51**
 - Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 3. Februar 1987 — Elektronisches Kurvenzeichengerät
« *Technischer Charakter der Erfindung* » — « *Anwendung der vor dem 1. Januar 1978 entwickelten Grundsätze* » — « *Patentierbarkeit einer Datenverarbeitungseinrichtung* » **58**
 - Vereinigtes Königreich: Rechtsprechung
 - Entscheidung des High Court of Justice, Patents Court, vom 7. April 1987 — automatisiertes System für Wertpapierhandel
« *Patentfähigkeit eines computergestützten Systems für geschäftli-*

- Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the EPO in the 1988 working year **38**

Representation

- Examination Board for the European Qualifying Examination **43**
- List of professional representatives before the EPO **43**
- Further information from EPI and CEIPI concerning basic training in European patent law **46**

information from the Contracting States

- Federal Republic of Germany : Case Law
 - Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 20 August 1985 — *Digitale Signalverarbeitung* (Digital signal processing)
« *Patentability of a signal processing arrangement* » — « *Technical content of the invention claimed* » **49**
 - Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 18 March 1986 — *Elektronisches Übersetzungsgerät* (Electronic translation device)
« *Equal treatment under patent law of operating programs and application programs* » **49**
 - Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 21st Senate, dated 22 July 1986 — Computer tomograph
« *Technical character of a computer-aided operating process* » **50**
 - Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 13 November 1986 — *Programmierereinrichtung* (programming device)
« *Patentability of programming devices* » — « *Technical nature of invention* » — « *Ordinary use of a computer* » **51**
 - Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 3 February 1987 — *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Electronic graphic plotter)
« *Technical character of invention* » — « *Application of principles developed before 1 January 1978* » — « *Patentability of a data processor* » **58**
 - United Kingdom : Case Law
 - Decision of the High Court of Justice, Patent Court, dated 7 April 1987 — Automated Securities Trading System
« *Patentability of a computer-aided business system* » — « *Computer program related*

- Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'OEB pour l'année d'activité 1988 **38**

Représentation

- Jury d'examen pour l'examen européen de qualification **43**
- Liste des mandataires agréés près l'OEB **43**
- Nouvelle communication de l'EPI et du CEIPI relative à l'opportunité d'une formation de base en droit européen des brevets **46**

Informations relatives aux Etats Contractants

- République Fédérale d'Allemagne : Jurisprudence
 - Décision en date du *Bundespatentgericht*, 17^e Chambre du 20 août 1985 — *Digitale Signalverarbeitung* (Traitement numérique d'un signal)
« *Brevetabilité d'un dispositif de traitement de signal* » — « *Contenu technique de l'enseignement revendiqué* » **49**
 - Décision du *Bundespatentgericht*, 17^e Chambre, en date du 18 mars 1986 — *Elektronisches Übersetzungsgerät* (Machine à traduire électronique)
« *Egalité de traitement aux termes du droit des brevets des programmes d'exploitation et des programmes d'application* » **49**
 - Décision du *Bundespatentsgericht*, 21^e Chambre, en date du 22 juillet 1986 — Computertomograph (Tomographe comportant un ordinateur)
« *Caractère technique d'une méthode de travail assistée par ordinateur* » **50**
 - Décision du *Bundespatentgericht*, 17^e Chambre, en date du 13 novembre 1986 — *Programmierereinrichtung* (Dispositif de programmation)
« *Brevetabilité de dispositifs de programmation* » — « *Caractère technique de l'invention* » — « *Utilisation normale d'un ordinateur* » **51**
 - Décision du *Bundespatentgericht*, 17^e Chambre, en date du 3 février 1987 — *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Traceur de courbes électronique)
« *Caractère technique de l'invention* » — « *Application des principes posés avant le 1^{er} janvier 1978* » — « *Brevetabilité d'une installation de traitement des données* » **58**
- Royaume-Uni : Jurisprudence
 - Décision de la *High Court of Justice, Patents Court* en date du 7 avril 1987 — Système automatisé de transactions boursières
« *Brevetabilité d'un système de gestion financière assisté par ordinateur* » — « *Inventions liées*

- che Tätigkeiten » — « *programm-bezogene Erfindungen* » — « *Verfahren bei Prüfung, ob der beanspruchte Gegenstand vom Patentschutz ausgenommen ist* » — « *Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA* » **61**
- Niederlande: Rechtsprechung
— Entscheidung des Octrooi-
raad, Afdeling van Beroep, vom
12. September 1985
« *Patentfähigkeit von Computer-
programmen* » — « *Patentier-
barkeit von Datenverarbeitungs-
anlagen in die ein neues
Programm geladen ist* » —
« *Einfluß der Praxis des EPA* » **71**
- Beschluß des Octrooiraad, Afde-
ling van Beroep, vom 11. Mai 1987
- Streifenkode
« *Patentfähigkeit eines computer-
gestützten Verfahrens zur Daten-
verarbeitung* » — « *Begriff des
patentfähigen Verfahrens* » **75**
- Internationale Verträge**
- Mitteilung über den Geltungsbe-
reich des Wiener Übereinkom-
mens über das Recht der Ver-
träge **79**
- Straßburger Patentübereinkom-
men
— Ratifikation durch die Nie-
derlande **79**

Gebühren

- Hinweise für die Zahlung von
Gebühren, Auslagen und
Verkaufspreisen

Terminkalender

Freie Planstellen

inventions » — « *Approach to be
followed in determining whether
subject-matter claimed is excluded
from patent protection* » —
« *Consistency with case law of
the EPO Boards of Appeal* » **61**

- Netherlands: Case Law
— Decision of the *Octrooiraad*,
Afdeling van Beroep dated 12
September 1985
« *Patentability of computer pro-
grams* » — « *Patentability of
computers into which a new pro-
gram is loaded* » — « *Impact of
EPO practice* » **71**
- Decision of the *Octrooiraad*, *Afde-
ling van Beroep* dated 11 May
1987 - Bar code
« *Patentability of a computer-
aided data processing process* »
— « *Concept of patentable pro-
cess* » **75**

International Treaties

- Information concerning States
parties to the Vienna Convention
on the Law of Treaties **79**
- Strasbourg Patent Convention
— Ratification by the Netherlands
79

Fees

- Guidance for the payment of fees,
costs and prices

Calendar of Events

Vacancies

à des programmes d'ordinateur »
— « *Procédure à suivre pour
déterminer si l'objet revendiqué
est exclu de la protection par
brevet* » — « *Conformité avec la
jurisprudence des Chambres de
recours de l'OEB* » **61**

- Pays-Bas: Jurisprudence
— Décision de l'*Octrooiraad*,
Afdeling van Beroep en date du
12 septembre 1985
« *Brevetabilité des programmes
d'ordinateur* » — « *Brevetabilité
d'un ordinateur dans lequel un
nouveau programme est chargé* »
— « *Influence de la pratique de
l'OEB* » **71**
- Décision de l'*Octrooiraad*, *Afde-
ling van Beroep* en date du
11 mai 1987 - Code à barres
« *Brevetabilité d'un procédé de
traitement des données assisté
par ordinateur* » — « *Concept de
procédé brevetable* » **75**

Traités internationaux

- Communiqué relatif au champ
d'application de la Convention de
Vienne sur le droit des traités **79**
- Convention des Strasbourg en
matière de brevets
— Ratification par les Pays-Bas
79

Taxes

- Avis concernant le paiement de
taxes, frais et tarifs de vente

Calendrier

Vacances d'emplois

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der
Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 11. Dezember 1986
T 153/85**
(Übersetzung,
gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Anmelder: AMOCO
Corporation**

**Stichwort: Alternativansprüche/
AMOCO CORPORATION**

Artikel: 54, 108, 110, 111 EPÜ

**Keyword: "bel der mündlichen
Verhandlung als Hauptantrag neu
eingereichte Alternativansprüche -
Verfahrensmissbrauch - Hauptantrag
wegen verspäteter Einreichung und
nicht eindeutiger Gewährbarkeit
zurückgewiesen" - "Neuhelt -
Auslegung einer einzelnen
Vorveröffentlichung anhand eines
Bezugsdokuments - Bestätigung des
Grundsatzes der Isolierten
Betrachtung einer
Vorveröffentlichung".**

Leitsätze

I. Wünscht der Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes im Beschwerdeverfahren geprüft wird, so müssen die Alternativansprüche in der Regel zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

II. Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Beschwerdekammer ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z.B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind.

III. Bei der Beurteilung der Neuheit muß die Offenbarung einer Vorveröffentlichung für sich betrachtet werden. Neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung (wie er vom Fachmann verstanden wird).

IV. Die Offenbarung einer Vorveröffentlichung kann bei richtiger Auslegung (d. h. bei der Ermittlung ihres Sinngehalts für den Fachmann) eine andere Vorveröffentlichung durch einen ausdrücklichen Hinweis darauf ganz oder teilweise umfassen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 11. September 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 81 107 193.5, die die Priorität einer US-Voranmeldung vom 12. September 1980 in Anspruch nimmt und unter der

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 11 December 1986
T 153/85**
(Official Text,
abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Applicant: AMOCO
Corporation**

**Headword: Alternative claims/
AMOCO CORPORATION**

Article: 54, 108, 110, 111 EPC

**Keyword: "Alternative claims newly
submitted at oral hearing as main
request - abuse of procedure - main
request rejected because filed late
and not clearly allowable" - "Novelty -
construction of a single prior
document in the light of a reference
document - confirmation of the
principle of consideration of a citation
in isolation".**

Headnote

I. If an appellant desires that the allowability of alternative sets of claims should be considered in an appeal, such alternative claims should normally be filed with the statement of grounds of appeal or as soon as possible thereafter.

II. When deciding an appeal during oral proceedings, a Board of Appeal may refuse to consider alternative claims which have been filed at a late stage, e.g. during the oral proceedings, if such claims are not clearly allowable.

III. When assessing novelty, the disclosure of a prior document must be considered in isolation. It is only the actual content of a document (as understood by a skilled man) which destroys novelty.

IV. A prior document may on its proper construction (i.e. when its meaning to the skilled man is determined) incorporate part or all of a second prior document into its disclosure, by specific reference to the second document.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 81 107 193.5, filed on 11 September 1981, claiming the US priority of an earlier application filed on 12 September 1980 and published under number 47999 was

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 11 décembre 1986
T 153/85**
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: C. Gérardin
G. D. Paterson

**Demandeur: AMOCO
Corporation**

**Référence: Autre jeu de
revendications/
AMOCO CORPORATION**

Article: 54, 108, 110, 111 CBE

**Mot-clé: "Autre jeu de
revendications produit pour la
première fois à titre de requête
principale lors de la procédure orale-
détournement de procédure - requête
principale rejetée, car présentée
tardivement et n'étant pas clairement
admissible" - "Nouveauté -
interprétation d'une antériorité unique
à la lumière d'un document auquel elle
fait référence - confirmation du
principe selon lequel une antériorité
doit être considérée isolément".**

Sommaire

I. Si un requérant désire que la question de l'admissibilité d'autres jeux de revendications soit examinée durant la procédure de recours, il doit normalement produire ces autres jeux de revendications avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

II. Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre de recours peut refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été produits tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles.

III. Pour l'appréciation de la nouveauté, l'exposé d'un document antérieur doit être considéré isolément. C'est seulement le contenu effectif d'un document (tel qu'un homme du métier le comprend) qui peut par lui-même faire obstacle à la nouveauté.

IV. Une antériorité peut, lorsqu'on l'interprète correctement (c'est-à-dire lorsque l'on détermine sa signification pour l'homme du métier), intégrer dans son exposé tout ou partie d'une seconde antériorité, si elle fait explicitement référence à cette seconde antériorité.

Exposé des faits et conclusions

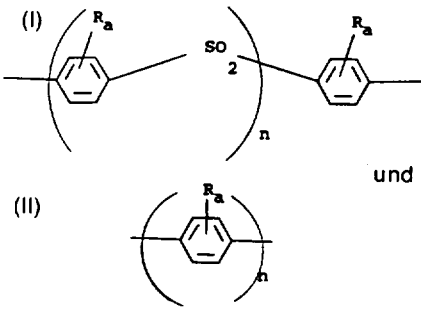
I. La demande de brevet européen n° 81 107 193.5, déposée le 11 septembre 1981, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure déposée aux Etats-Unis le 12 septembre 1980, et qui a été

Nummer 47999 veröffentlicht worden ist, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 22. Januar 1985 zurückgewiesen.

II. Die Entscheidung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung EP-A1-8894 (1) nicht neu sei.

Die Anmeldung enthielt fünf Ansprüche, von denen der erste wie folgt lautete:

"Amorphes thermoplastisches Polymer, das Gruppen der Formel

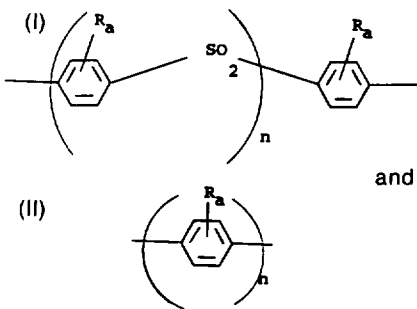


refused by a decision of the Examining Division dated 22 January 1985.

II. The decision was based on the grounds that the subject-matter of Claim 1 was not novel with regard to the teaching of EP-A1-8894 (1).

The application contained 5 claims, of which Claim 1 reads as follows:

"An amorphous thermoplastic polymer containing units of the formula:

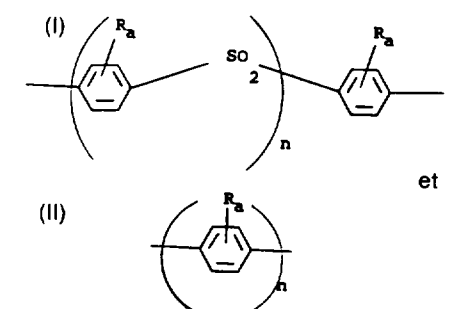


publiée sous le numéro 47999, a été rejetée le 22 janvier 1985 par décision de la Division d'examen.

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau par rapport au contenu du document EP-A1-8894 (document (1)).

La demande en question comportait cinq revendications, dont la première s'énonce comme suit:

"Polymère thermoplastique amorphe comportant des unités de formule:



enthält,

wobei R entweder Wasserstoff, ein C₁ bis C₆-Alkyl oder ein C₄ bis C₈ Cycloalkyl, a eine ganze Zahl von 0 bis 4 und n eine ganze Zahl von 1 bis 3 ist, die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 44 bis 95 : 5 liegt."

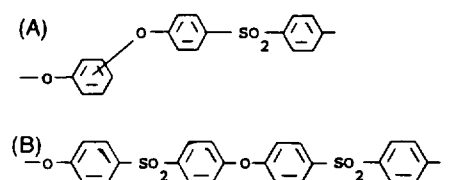
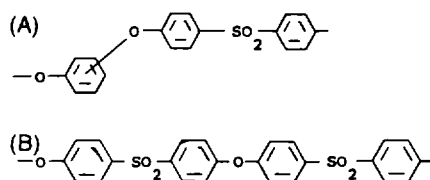
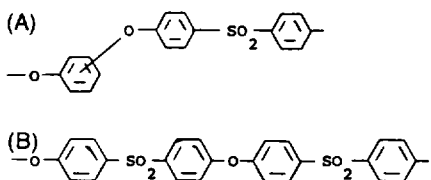
wherein R is independently hydrogen, C₁ to C₆ alkyl, or C₄ to C₈ cycloalkyl, a is independently an integer of 0 to 4 and n is independently an integer of 1 to 3; said units (I) and (II) being attached to each other by an -O- bond, the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:44 to 95:5".

dans laquelle les groupes R sont, indépendamment les uns des autres, un atome d'hydrogène, un groupe alcoyle ayant de 1 à 6 atomes de carbone ou un groupe cycloalcoyle ayant de 4 à 8 atomes de carbone, les indices a sont, indépendamment les uns des autres, des entiers de 0 à 4 et les indices n, indépendamment les uns des autres, des entiers de 1 à 3; lesdites unités (I) et (II) étant reliées les unes aux autres par une liaison oxygène, le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:44 et 95:5".

III. In der Entscheidung heißt es, daß in der Entgegenhaltung 1 Polyarylethersulfone offenbart seien, die sich weiter sulfonieren ließen und abwechselnd aufeinanderfolgende Gruppen A und B mit folgender Formel enthielten:

III. In the decision it was stated that document (1) discloses polyarylethersulphonates which are suitable for further sulphonation and which comprise recurrent units A and B of the following formulae:

III. Dans la décision, il a été affirmé que le document (1) divulgue des polyaryléthersulfones qui se prêtent à une sulfonation ultérieure et qui comprennent des unités récurrentes A et B répondant aux formules suivantes:



Eine einfache Umwandlung der Molverhältnisse A : B in die Verhältnisse I:II (wobei I und II die abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen der anmeldungsgemäßen Polymere darstellen) zeige, daß die Entgegenhaltung 1 nicht nur ein Polymer beschreibe, das die einfachsten abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen der beanspruchten Polymere aufweise, sondern auch fünf spezielle Molverhältnisse, die innerhalb des beanspruchten Bereichs liegen.

A simple conversion of (A) : (B) molar ratios into (I):(II) ratios, wherein (I) and (II) are the recurrent units of the polymers according to the application, shows that the document (1) describes not only a polymer having the most simple recurrent units of the claimed polymers, but also five specific molar ratios distributed throughout the claimed range.

Une simple conversion des rapports molaires (A):(B) en rapports (I):(II), dans lesquels (I) et (II) sont les unités récurrentes des polymères selon la demande, montre que le document (1) décrit non seulement un polymère ayant les unités récurrentes les plus simples des polymères revendiqués, mais aussi cinq rapports molaires spécifiques répartis sur toute la plage revendiquée.

In der Entscheidung heißt es weiter, daß in der Entgegenhaltung 1 zwar nicht die amorphen thermoplastischen Eigenschaften der Polymere erwähnt seien, jedoch auf ein in der Entgegenhaltung CA-A-847963 (7) beschriebenes Herstellungsverfahren Bezug genommen werde, das mit dem anmeldungsgemäßen identisch sei. Dies lege den Schluß nahe, daß die in der Entgegenhaltung 1 offenbarten bekannten Erzeugnisse und die beanspruchten Polymere ihrer Art nach im wesentlichen identisch seien und die amorphen thermoplastischen Eigenschaften daher nicht als Unterscheidungsmerkmale angesehen werden könnten.

Die Entscheidung schließt mit der Feststellung, daß nach Prüfung des gesamten technischen Gehalts der Anmeldung kein Grund zu der Annahme bestehe, eine wie auch immer geartete Änderung der Ansprüche könne die Anmeldung patentwürdig machen.

IV. Am 22. März 1985 legte die Beschwerdeführerin unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen die Zurückweisungsentscheidung Beschwerde ein.

In der Beschwerdeschrift wurde beantragt, die erstinstanzliche Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben, ein Patent auf der Grundlage der damals gültigen Ansprüche zu erteilen und, falls dies nicht möglich sei, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Am 28. Mai 1985 reichte die Beschwerdeführerin eine Beschwerdebeurteilung zusammen mit einem Antrag auf Berücksichtigung zweier neuer Anspruchssätze ein. Der erste Anspruchssatz war auf ein "amorphes thermoplastisches Polymer" gerichtet und entsprach den Ansprüchen, die der erstinstanzlichen Entscheidung zugrunde gelegen hatten; die einzige Abweichung bestand darin, daß in Anspruch 1 die fünf in der Entgegenhaltung 1 offenbarten spezifischen Molverhältnisse ausdrücklich ausgeschlossen, also durch Disclaimer ausgenommen worden waren. Der zweite Anspruchssatz wurde hilfsweise eingereicht und entsprach ebenfalls den der Entscheidung zugrunde liegenden Ansprüchen, mit dem Unterschied, daß alle Ansprüche auf die "Verwendung" des definierten Polymers "zur Herstellung von Formteilen" gerichtet waren.

Die Beschwerdebeurteilung enthielt Argumente, die für die Neuheit und erfinderische Tätigkeit der beiden Anspruchssätze sprechen sollten.

Die mündliche Verhandlung wurde mit Ladung vom 14. Oktober 1986 auf den 11. Dezember 1986 anberaumt.

Mit Schreiben vom 24. November 1986, das am 26. November 1986 beim EPA einging, wurde ein weiterer (dritter) Satz mit fünf Ansprüchen eingereicht. Dieser dritte Anspruchssatz war ebenfalls auf die Verwendung der definierten Polymere "zur Herstellung von Formteilen" gerichtet und enthielt weitere Einschränkungen. Seine Gewährbarkeit im Hinblick auf Artikel 123 EPU wurde auf

The decision further stated that although document (1) did not mention the amorphous thermoplastic properties of the polymers, it referred to a process of preparation described in CA-A-847963 (7) which was the same as in the application. The conclusion was therefore that the prior art products disclosed in (1) and the claimed polymers had to be substantially identical in nature, i.e. that the amorphous thermoplastic properties could not be regarded as distinguishing features.

The decision concluded by stating that upon consideration of the whole technical content of the application, it did not appear that any kind of alteration to the claims would provide patentability.

IV. On 22 March 1985 the Appellant filed a notice of appeal against the decision to refuse the application, and paid the fee for appeal.

The notice of appeal requested that the decision at first instance be cancelled in its entirety, and that a patent be granted based on the claims then on file, and requested oral proceedings if that was not possible.

On 28 May 1985 the Appellant filed a statement of grounds of appeal together with a request for consideration of two new sets of claims. The first set of claims was directed to "An amorphous thermoplastic polymer" and corresponded to those claims which were the subject of the decision at first instance, except that in Claim 1 the 5 specific molar ratios disclosed in document (1) were specifically excluded and therefore disclaimed. The second set of claims was an alternative set which also corresponded to those which were the subject of the decision, except that each was directed to the "use" of the defined polymer "for the production of moulded articles".

The statement of grounds of appeal contained arguments suggesting novelty and inventiveness for each set of claims.

Oral proceedings were arranged for 11 December 1986, by a summons dated 14 October 1986.

By letter dated 24 November 1986 and received in the EPO on 26 November 1986 a further (third) set of 5 claims was filed. This third set of claims was also directed to the use of the defined polymers "for the production of moulded articles", and included other restrictions. At the request of the Appellant, the allowability of this third set of claims having regard to Article 123 EPC was

Les auteurs de la décision prétendaient en outre que, bien que n'ayant pas mentionné les propriétés thermoplastiques et amorphes des polymères, le document (1) se référait à un procédé de préparation décrit dans le document CA-A-847963 (document (7)), qui était le même que celui décrit dans la demande. Ils en concluaient donc que les produits connus décrits dans le document (1) devaient être de nature pratiquement identique à celle des polymères revendus, c'est-à-dire que les propriétés thermoplastiques et amorphes ne pouvaient être considérées comme constituant une caractéristique distinctive.

Les auteurs de la décision affirmaient en conclusion que, après examen de l'ensemble du contenu technique de la demande, il ne leur semblait pas qu'une quelconque modification des revendications puisse rendre brevetable l'objet de cette demande.

IV. Le 22 mars 1985, la requérante a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande, et acquitté la taxe de recours.

Dans l'acte de recours, elle demandait que la décision rendue par la première instance soit annulée en totalité, et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications telles qu'elles figuraient alors dans le dossier; elle sollicitait la tenue d'une procédure orale pour le cas où elle ne pourrait obtenir satisfaction.

Le 28 mai 1985, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, avec une requête visant à faire prendre en compte deux nouveaux jeux de revendications. Le premier jeu de revendications concernait un "polymère thermoplastique amorphe" et correspondait aux revendications visées dans la décision de la première instance, à ceci près que dans la revendication 1 les cinq rapports molaires spécifiques divulgués dans le document (1) étaient expressément exclus et faisaient donc l'objet d'un disclaimer. Le second jeu de revendications, produit à titre subsidiaire, était constitué par des revendications qui correspondaient elles aussi à celles visées dans la décision, à ceci près que chacune avait trait à l'"utilisation" "pour la production d'objets moulés" du polymère qui avait été défini.

Le mémoire exposant les motifs du recours développait des arguments tendant à faire reconnaître la nouveauté et le caractère inventif de chaque jeu de revendications.

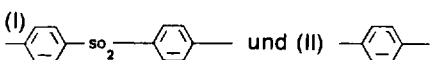
Une convocation en date du 14 octobre 1986 a annoncé la tenue d'une procédure orale pour le 11 décembre 1986.

Un autre jeu de cinq revendications (le troisième) a été déposé par lettre datée du 24 novembre 1986, reçue à l'OEB le 26 novembre 1986. Ce troisième jeu de revendications concernait aussi l'utilisation "pour la production d'objets moulés" des polymères qui avaient été définis, et comportait d'autres limitations. A la demande de la requérante, la Chambre a examiné pen-

Antrag der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung geprüft. In dieser Verhandlung schlug die Beschwerdeführerin auch einen weiteren (vierten) Alternativsatz mit zwei Ansprüchen vor. Sie erklärte diesen vierten Anspruchssatz zu ihrem Hauptantrag und den dritten zum Hilfsantrag. Der dritte Satz wurde auf die Bemerkungen der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 123 EPÜ hin geändert und auf drei Ansprüche verkürzt.

i) Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Schmelz- und oxidationsbeständiges amorphes thermoplastisches Polymer mit verringerter Viskosität von ca. 0,4 bis ca. 2,5, das Gruppen mit der Formel

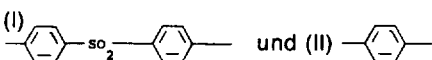


enthält, wobei die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 45 bis 95 : 5 liegt, und das durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder einem aliphatischen Halogenid stabilisiert wird."

Anspruch 2 hängt von Anspruch 1 ab und setzt ein Molverhältnis I : II im Bereich von 70 : 30 bis 85 : 15 voraus.

ii) Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Verwendung eines amorphen thermoplastischen Polymers zur Herstellung von Preßteilen, das Gruppen der Formel



enthält, wobei die Gruppen I und II durch eine O-Bindung aneinander gebunden sind und das Verhältnis zwischen ihnen im Bereich von 55 : 45 bis 95 : 5 liegt."

Anspruch 2 ist auf denselben bevorzugten Bereich des Molverhältnisses I:II wie Anspruch 2 des Hauptantrags und Anspruch 3 auf die Verwendung eines spezifischen Polymers gerichtet.

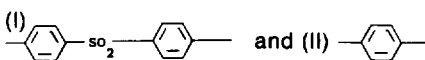
V. Die in der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Der Gegenstand der Ansprüche im Hauptantrag sei neu, weil in der Entgegenhaltung 1 weder die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit noch die amorphen Eigenschaften, noch die verringerte Viskosität der bekannten Polymere erwähnt seien; auch gehe aus der Entgegen-

considered during the oral hearing. Also during the oral hearing, the Appellant proposed a further alternative (fourth) set of 2 claims. The Appellant requested this fourth set of claims as his main request, and the third set of claims as his auxiliary request. The third set was amended and reduced to 3 claims as a result of the Board's observations having regard to Article 123 EPC.

(i) Claim 1 of the main request reads as follows:

"Melt and oxidative stable amorphous thermoplastic polymer having a reduced viscosity of about 0.4 to about 2.5 containing units of the formula:

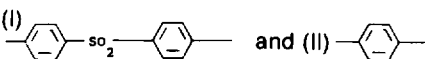


said units (I) and (II) being attached to each other by an -O-bond and the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:45 to 95:5 and stabilized by the reaction with an activated aromatic halide or an aliphatic halide."

Claim 2 is dependent upon Claim 1, and requires the molar ratio (I):(II) to be in the range of from 70:30 to 85:15.

(ii) Claim 1 of the auxiliary request reads as follows:

"Use of an amorphous thermoplastic polymer containing units of the formula:



said units (I) and (II) being attached to each other by an -O-bond and the ratio of unit (I) to unit (II) being in the range of from 55:45 to 95:5 for the production of compression moulded articles."

Claim 2 is directed to the same preferred range for the molar ratio (I):(II) as Claim 2 of the main request and Claim 3 is directed to the use of a specific polymer.

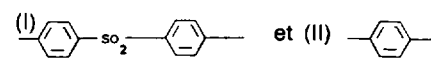
V. The essence of the arguments submitted in the statement of grounds of appeal and during the oral proceedings can be summarised as follows:

(i) The subject-matter of the claims in the main request should be novel since document (1) does not mention the melt and oxidative stability, the amorphous properties or the reduced viscosity of the known polymers; nor does (1) specify that the polymers are stabilised by reaction

dant la procédure orale l'admissibilité de ce troisième jeu de revendications au regard de l'article 123 de la CBE. Au cours de cette même procédure orale, la requérante a proposé à titre de requête principale un autre jeu de revendications (le quatrième), comportant deux revendications, le troisième jeu de revendications étant produit à titre subsidiaire. Ce troisième jeu a été modifié et réduit à trois revendications à la suite des observations formulées par la Chambre en vertu de l'article 123 de la CBE.

(i) Dans la requête principale, la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Polymère thermoplastique amorphe, stable à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ayant une viscosité réduite de l'ordre de 0,4 à 2,5, contenant des unités de formule:

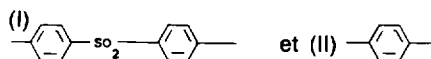


lesdites unités (I) et (II) étant reliées entre elles par une liaison oxygène, et le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:45 et 95:5, et stabilisé par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique."

La revendication 2 dépend de la revendication 1 et exige un rapport molaire (I):(II) compris entre 70:30 et 85:15.

(ii) Dans la requête subsidiaire, la revendication 1 s'énonce comme suit:

"Utilisation pour la production d'objets moulés par compression d'un polymère thermoplastique amorphe contenant des unités de formule:



lesdites unités (I) et (II) étant reliées entre elles par une liaison oxygène, et le rapport entre les unités (I) et (II) étant compris entre 55:45 et 95:5."

La revendication 2 prévoit la même plage préférée pour le rapport molaire (I):(II) que la revendication 2 de la requête principale, et la revendication 3 concerne l'utilisation d'un polymère spécifique.

V. Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours et pendant la procédure orale peuvent pour l'essentiel être résumés comme suit:

i) L'objet des revendications proposées dans la requête principale doit être considéré comme nouveau, étant donné que le document (1) ne mentionne ni la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ni le caractère amorphe, ni la viscosité réduite des polymères connus; il

haltung 1 nicht hervor, daß die Polymere durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder aliphatischen Halogenid stabilisiert würden.

Erfinderische Tätigkeit liege ebenfalls vor, da die überraschenden, nützlichen Eigenschaften nicht aus dieser Entgegenhaltung abgeleitet werden könnten.

ii) Die Verwendung der Polymere zur Herstellung von Preßteilen gemäß den Ansprüchen im Hilfsantrag sei neu, da die in der Entgegenhaltung 1 beschriebenen Polymere nur als Ausgangsstoffe zur Herstellung sulfonierter Polymere dienen. Erfindersche Tätigkeit liege auch vor, weil die beanspruchten Polymere ähnlich strukturierten in mehrerer Hinsicht überlegen seien.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsabteilung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Anspruchssatzes des Hauptantrags oder hilfsweise des Anspruchssatzes des Hilfsantrags.

Entscheidungsgründe

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

2. In bezug auf die Anspruchssätze des Hauptantrags und des Hilfsantrags ist zunächst zu klären, ob diese Ansprüche im Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollen.

2.1 Zulässigkeit des Hauptantrags

Wie unter Nummer IV dargelegt, wurde der Anspruch 1 des Hauptantrags erstmals in der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 1986, also mehr als 18 Monate nach Einreichung der Beschwerdebegründung, eingereicht. Sein Gegenstand weicht in mehrerer Hinsicht von dem des Anspruchs 1 des zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten ersten Anspruchssatzes ab. Ob der Hauptantrag zulässig ist, ist eine Grundsatzfrage.

Im Beschwerdeverfahren gilt normalerweise folgende Regel: Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchssatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Art. 123 EPÜ) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

with an activated aromatic or aliphatic halide.

An inventive step should be acknowledged as well since the surprising and valuable properties cannot be deduced from this citation.

(ii) The use of the polymers for the production of compression moulded articles according to the claims in the auxiliary request is novel since the polymers described in (1) only serve as starting materials for the preparation of sulphonated polymers. An inventive step should be acknowledged as well since the claimed polymers are superior in several respects to polymers which show a structural resemblance.

VI. The Appellant requested that the decision of the Examining Division be set aside and the grant of a patent on the basis of the set of claims in the main request or, alternatively, on the basis of the set of claims in the auxiliary request.

Reasons for the Decision

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

2. The first question to be decided in relation to the sets of claims in the main request and the auxiliary request is whether such claims should be admitted for consideration in this appeal.

2.1 Admissibility of the main request.

As is apparent from paragraph IV above, Claim 1 of the main request was filed for the first time at the oral proceedings on 11 December 1986: that is, more than eighteen months after the statement of grounds of appeal was filed. Its subject-matter differs in various aspects from Claim 1 of the first set of claims which was filed with the grounds of appeal. The admissibility of the main request raises a point of principle.

In relation to appeal proceedings, the normal rule is as follows: If an appellant wishes that the allowability of the alternative set of claims, which differ in subject-matter from those considered at first instance, should be considered (both in relation to Article 123 EPC and otherwise) by the Board of Appeal when deciding on the appeal, such alternative sets of claims should be filed with the grounds of appeal, or as soon as possible thereafter.

n'indique pas non plus que les polymères sont stabilisés par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique.

Il convient également d'admettre l'existence d'une activité inventive, étant donné que l'on ne peut déduire de l'antériorité en question les propriétés inattendues et intéressantes des polymères.

ii) Telle que l'exposent les revendications soumises dans la requête subsidiaire, l'utilisation des polymères pour la production d'objets moulés par compression est nouvelle, étant donné que les polymères décrits dans le document (1) ne sont que des produits de départ pour la préparation de polymères sulfonés. Il convient là encore d'admettre l'existence d'une activité inventive, puisque les polymères revendiqués sont supérieurs à plusieurs égards aux polymères de structure similaire.

VI. La requérante demande l'annulation de la décision de la Division d'examen et la délivrance d'un brevet sur la base du jeu de revendications proposé dans la requête principale ou, à défaut, sur la base du jeu de revendications proposé dans la requête présentée à titre subsidiaire.

Motifs de la décision

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

2. La première question à trancher au sujet des jeux de revendications proposés dans la requête principale et dans la requête subsidiaire est celle de savoir si ces revendications peuvent être prises en considération dans la présente procédure de recours.

2.1 Recevabilité de la requête principale

Comme il a été rappelé ci-dessus au point IV, la revendication 1 proposée dans la requête principale a été déposée pour la première fois lors de la procédure orale du 11 décembre 1986, c'est-à-dire plus de dix-huit mois après le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Son objet diffère à plusieurs égards de celui de la revendication 1 du premier jeu de revendications qui avait été déposé en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. L'appréciation de la recevabilité de la requête principale soulève une question de principe.

Dans le cas d'une procédure de recours, la règle normale est la suivante: si un requérant souhaite que la chambre de recours qui doit statuer sur le recours examine la question de l'admissibilité (au regard de l'article 123 de la CBE et également d'autres dispositions) d'autres jeux de revendications dont l'objet diffère de celui des revendications qui ont été examinées en première instance, il doit produire ces autres jeux avec le mémoire exposant les motifs du recours ou le plus tôt possible après.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind.

Der Grund für diese Standardregel ist folgender:

a) Das Verfahren für die Prüfung von Beschwerden durch die Beschwerdekammern ist in den Artikeln 108, 110 und 111 EPÜ dargelegt. Insbesondere ist nach Artikel 108 EPÜ [innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung] "die Beschwerde schriftlich zu begründen." Der wesentliche Inhalt der Beschwerdebegründung ist kürzlich in mehreren Entscheidungen der Beschwerdekammern (siehe insbesondere die noch nicht veröffentlichte Entscheidung J 22/86, "Nichteinverständnis/MEDICAL BIOLOGICAL" vom 7. Februar 1987 und die Entscheidung T 220/83, "Beschwerdebegründung/HÜLS, ABl. EPA 1986, 249) erörtert worden.

Aus diesen Entscheidungen geht hervor, daß der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung angeben muß, aus welchen Gründen der Beschwerde stattgegeben werden soll.

Der nächste Schritt ist die Prüfung der Beschwerde nach Artikel 110 EPÜ. Dabei kann, wie Artikel 110 (1) und (2) EPÜ klar besagt, der Beschwerdeführer aufgrund der Beschwerdebegründung von der Kammer aufgefordert werden, innerhalb einer bestimmten Frist Stellung zu nehmen. Im Rahmen der fristgerechten Stellungnahme kann es unter Umständen angezeigt sein, auf einen Bescheid der Kammer hin Alternativansprüche zur Prüfung vorzulegen.

Ist eine mündliche Verhandlung vorgesehen, so wird diese auf einen Zeitpunkt anberaumt, zu dem die Prüfung nach Artikel 110 (2) EPÜ im wesentlichen abgeschlossen ist.

Das Beschwerdeverfahren nach den Artikeln 108, 110 und 111 EPÜ soll sicherstellen, daß die mündliche Verhandlung zügig durchgeführt wird, sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert und die Sache zur Entscheidungsreife bringt. Alternativansprüche sollten während der Prüfung der Beschwerde eingereicht werden, die hauptsächlich vom Berichtersteller durchgeführt wird. Die Einreichung zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise während der mündlichen Verhandlung, wenn die Prüfung bereits im wesentlichen ab-

When deciding on an appeal during oral proceedings, a Board may justifiably refuse to consider alternative claims which have been filed at a very late stage, for example during the oral proceedings, if such alternative claims are not clearly allowable.

The reason for this normal rule is as follows:

(a) The procedure in relation to the consideration of an appeal by a Board of Appeal is set out in Articles 108, 110 and 111 EPC. In particular, Article 108 EPC requires "a written statement setting out the grounds of appeal" to be filed within four months after the date of notification of the decision under appeal. The essential contents of this statement of grounds of appeal have been recently discussed in decisions of the Boards of Appeal (see in particular J 22/86, "Disapproval/MEDICAL BIOLOGICAL" dated 7 February 1987, to be published, and T 220/83, "Grounds for Appeal"/HÜLS, OJ EPO 8/1986, 249).

From these decisions, it is clear that the appellant is required to set out in his grounds of appeal the reasons why the appeal should be allowed.

The next stage is the examination of the appeal, under Article 110 EPC. During this stage, as Article 110(1) and (2) EPC makes clear, it is on the basis of the grounds of appeal that an appellant may be invited by the Board to file observations, within a certain period of time. When filing such observations within the time limit, it may sometimes be appropriate for alternative claims to be submitted for consideration, in response to the communication from the Board.

In cases where oral proceedings are to take place, such oral proceedings are arranged to take place when the examination under Article 110(2) EPC is substantially complete.

The appeal procedure of Articles 108, 110 and 111 EPC is designed to ensure that as far as possible the oral proceedings are brief and concentrated, and that the appeal is ready for decision at the conclusion of the oral proceedings. Alternative claims ought to be submitted for consideration during the stage of examination of the appeal, which is primarily conducted by the rapporteur. The filing of alternative claims at a later point in time, such as during the oral proceedings, when the examination stage has been sub-

Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles.

Cette règle habituellement appliquée a sa justification, qui est la suivante:

a) La procédure d'examen d'un recours par une chambre de recours est régie par les articles 108, 110 et 111 de la CBE. L'article 108 de la CBE prévoit en particulier qu'"un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision" faisant l'objet du recours. La question de la teneur essentielle que devrait avoir ce mémoire exposant les motifs du recours a été récemment discutée dans des décisions des chambres de recours (voir en particulier les décisions J 22/86 "Désaccord/MEDICAL BIOLOGICAL" du 7 février 1987, à paraître prochainement*, et T 220/83 "Mémoire exposant les motifs du recours/HÜLS, JO OEB 8/1986, p. 249).

Il ressort clairement de ces décisions que le requérant doit exposer dans son mémoire les raisons pour lesquelles il considère qu'il devrait être fait droit à son recours.

Le stade suivant est celui de l'examen du recours, régi par l'article 110 de la CBE. A ce stade, comme le précise l'article 110(1) et (2) de la CBE, c'est sur la base du mémoire exposant les motifs du recours que la chambre peut inviter un requérant à présenter ses observations dans un certain délai. Si le requérant présente de telles observations dans le délai qui lui a été imparti, il a parfois intérêt, lorsqu'il répond à la notification de la chambre, à soumettre un autre jeu de revendications qu'il demande à celle-ci d'examiner.

Dans le cas où une procédure orale doit avoir lieu, elle se tient lorsque l'examen effectué conformément à l'article 110(2) de la CBE est pratiquement terminé.

Dans la procédure de recours régie par les articles 108, 110 et 111 de la CBE, la procédure orale doit dans toute la mesure du possible être brève et centrée sur l'essentiel, et la chambre doit, à l'issue de cette procédure, être en état de statuer sur le recours. Les autres jeux de revendications que le requérant demande à la chambre de prendre en considération doivent être soumis à celle-ci au stade de l'examen du recours, qui est effectué pour l'essentiel par le rapporteur. Le dépôt d'autres jeux de revendica-

*) NdT: depuis, cette décision a été publiée dans le JO OEB 7/1987, p. 280.

geschlossen ist, verstößt gegen das vorgeschriebene Verfahren. Die Berücksichtigung von Alternativansprüchen gehört unbedingt in die Prüfungsphase, weil sie in der Regel eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wenn Alternativansprüche in der mündlichen Verhandlung eingereicht werden, besteht die Gefahr, daß sie unterbrochen wird.

b) Die obengenannten Grundsätze sind in den vom EPA herausgegebenen "Hinweisen für die Parteien im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter" klar und präzise dargelegt und zweimal im Amtsblatt (ABI. EPA 1981, 176 und ABI. EPA 1984, 376) veröffentlicht worden. Unter Nummer 2.2 "Einreichung von Änderungen" heißt es wie folgt: "Sollen im Beschwerdeverfahren Änderungen zur Beschreibung, zu den Ansprüchen oder zu den Zeichnungen einer Patentanmeldung eingereicht werden, so sollte dies so frühzeitig wie möglich geschehen." Weiter heißt es, daß "die ... Kammer Änderungen nicht zu berücksichtigen braucht, wenn [der Anmelder] sie ... nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin einreicht."

Diese Bestimmungen beziehen sich zwar ausdrücklich auf die Einreichung von Änderungen, gelten jedoch eindeutig auch für die Einreichung alternativer Anspruchssätze im Wege eines Hilfsantrags. Ein Hilfsantrag ist ein Antrag auf Änderung, der erst dann zum Tragen kommt, wenn der Hauptantrag für nicht gewährbar erklärt wird.

c) In der Entscheidung T 95/83, "Nachreichung einer Änderung/AISIN", ABI. EPA 1985, 75, stellte die Beschwerdekammer fest: "Änderungen, die nicht rechtzeitig vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin eingereicht werden, werden von der Beschwerdekammer in der Regel nur unter ganz besonderen Umständen, d. h. wenn sowohl für die Änderung als auch für ihre verspätete Einreichung ein triftiger Grund vorliegt, in der Verhandlung sachlich berücksichtigt." Während sich diese Entscheidung auf eine konkrete Sachlage bezog, zielt die obengenannte Feststellung eindeutig darauf ab, einen Mißbrauch des Beschwerdeverfahrens in der angesprochenen Weise zu verhindern.

d) Die Befugnis der Beschwerdekammern, im Beschwerdeverfahren verspätet nachgereichte Änderungsanträge unberücksichtigt zu lassen, ergibt sich aus der Verpflichtung, über die Beschwerde zu entscheiden (s. Art. 111 (1) EPÜ).

Artikel 111 (1) Satz 2 EPÜ sieht ausdrücklich vor, daß die Be-

stantially completed, is contrary to the prescribed procedure. Consideration of alternative claims is properly the subject of the examination stage, because time for study is commonly required. The submission of alternative claims at an oral proceeding is liable to disrupt it, which is clearly undesirable.

(b) The above principles were set out clearly and concisely in the "Guidance for appellants and their representatives", issued by the EPO and published twice in the Official Journal (OJ EPO 6/1981, 176 and OJ EPO 8/1984, 376). At paragraph 2.2 "Submission of Amendments", it is stated that "If it is desired to submit amendments to the description claims or drawings of a patent application in an appeal proceeding, this should be done at the earliest possible moment". It is further stated that "the Board may ... disregard amendments which, ... when a date for oral proceedings has been given, are not submitted in good time before the proceedings".

These statements refer specifically to the submission of amendments, but are clearly applicable to the submission of alternative sets of claims by way of auxiliary requests. An auxiliary request is a request for amendment which is contingent upon the main request being held to be unallowable.

(c) In Decision T 95/83, "Late submission/AISIN", OJ EPO 3/1985, 75, the Board of Appeal stated "that it is only in the most exceptional cases, where there is some clear justification both for the amendment and for its late submission, that it is likely that an amendment not submitted in good time before oral proceedings will be considered on its merits in those proceedings by a Board of Appeal". While this decision was taken in the context of its particular facts, the above statement is clearly aimed at avoiding abuse of the appeal procedure as discussed above.

(d) The discretionary power of a Board of Appeal during any appeal proceeding to disregard such late-filed requests for amendment derives from the obligation to decide the appeal as set out in Article 111(1) EPC.

The second sentence of Article 111(1) EPC specifically provides that

tions à un stade ultérieur, par exemple au cours de la procédure orale, lorsque cet examen est pratiquement achevé, est contraire à la procédure prescrite. C'est bien au stade de cet examen qu'il convient de se pencher sur les autres jeux de revendications, car il faut en général du temps pour les étudier. Soumettre d'autres jeux de revendications lors d'une procédure orale risquerait de désorganiser celle-ci, ce qu'il convient bien entendu d'éviter.

b) Les principes qui viennent d'être énoncés ont été exposés avec clarté et concision dans les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires", émanant de l'OEB, qui ont été publiées à deux reprises dans le Journal officiel (JO OEB 6/1981, p. 176 et JO OEB 8/1984, p. 376). Au point 2.2 "Demande de modifications", il est stipulé que "Si, au cours d'une procédure de recours, on désire présenter des modifications de la description, des revendications ou des dessins d'une demande de brevet, on est tenu de le faire dans les plus brefs délais". Il est également stipulé que "la chambre ... peut ne pas tenir compte des modifications qui ... n'ont pas été présentées en temps voulu avant la date fixée pour les débats oraux".

Ces dispositions visent spécifiquement la présentation de modifications, mais elles sont évidemment applicables à la présentation d'autres jeux de revendications par le biais de requêtes formulées à titre subsidiaire. Une requête présentée à titre subsidiaire est une demande de modifications qui ne joue que s'il n'est pas fait droit à la requête principale.

c) Dans la décision T 95/83, "Dépôt tardif d'une modification/AISIN", publiée au JO OEB 3/1985, p. 75, la chambre de recours a précisé que "c'est uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, justifiant sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif, que la chambre de recours examinera éventuellement le bien-fondé d'une modification qui n'a pas été présentée en temps utile, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure orale". Bien que cette décision s'inscrive dans un contexte bien particulier, la constatation ci-dessus vise manifestement à éviter le détournement de la procédure orale, comme il a été dit plus haut.

d) Le pouvoir d'appréciation qui permet à une chambre de recours, durant une procédure de recours, de ne pas prendre en compte ces demandes de modification présentées tardivement découle de l'obligation qui est faite aux chambres de statuer sur les recours conformément aux dispositions de l'article 111(1) de la CBE.

La seconde phrase de l'article 111(1) de la CBE prévoit expressé-

schwerdekammer bei der Entscheidung über eine Beschwerde "im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig [wird], das die angefochtene Entscheidung erlassen hat". Offensichtlich verfügen also sowohl die Prüfungs- als auch die Einspruchsabteilungen über eine gewisse Ermessensfreiheit bei der Entscheidung über Änderungsanträge in den vor ihnen stattfindenden Verfahren, von der sie nach Lage des Falles Gebrauch machen. Auch die Beschwerdekammern üben ihr Ermessen unter Berücksichtigung der besonderen Sachlage des Beschwerdeverfahrens in der bereits erwähnten Weise aus.

e) Unter normalen Umständen hat der Beschwerdeführer sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch während des Beschwerdeverfahrens reichlich Zeit und Gelegenheit, den vollen Umfang des von ihm gewünschten Schutzbereichs der Ansprüche lange vor der mündlichen Verhandlung zu überdenken und zu formulieren. Je kurzfristiger vor der mündlichen Verhandlung die Alternativansprüche eingereicht werden, desto größer ist die Gefahr, daß sie unberücksichtigt bleiben. Grundsätzlich können die Kammern jedoch mit Rücksicht auf die besonderen Umstände des Einzelfalles ausnahmsweise beschließen, verspätet eingereichte Ansprüche zu berücksichtigen, sofern sowohl die Kammer als auch alle am Beschwerdeverfahren Beteiligten ausreichend Gelegenheit erhalten haben, ihre Gewährbarkeit zu prüfen.

2.2 In Anbetracht dessen weist die Kammer im vorliegenden Fall den Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurück, weil er in der mündlichen Verhandlung eingereicht worden ist, ohne daß ein triftiger Grund für die Verspätung vorlag; die Zurückweisung erfolgt (in diesem besonderen Fall) auch deshalb, weil die Kammer der Auffassung ist, daß den in dem Antrag enthaltenen Ansprüchen eindeutig Artikel 52 (1) EPU entgegensteht.

2.3 Zulässigkeit des Hilfsantrags

Wie unter Nummer IV dargelegt, wurde dieser Anspruchssatz rund zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung eingereicht; die Kammer hat unter den gegebenen Umständen in der mündlichen Verhandlung beschlossen, den Hilfsantrag zuzulassen.

3. Zulässigkeit der Änderungen im Haupt- und im Hilfsantrag

...

(Keine Einwände nach Artikel 123 EPU gegen die beiden Anspruchssätze im Haupt- und im Hilfsantrag.)

when deciding on an appeal, "The Board of Appeal may... exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed ...". Clearly both the Examining Division and the Opposition Division exercise a discretionary power in relation to requests for amendment in proceedings before them, having regard to the context of such proceedings. Similarly, a Board of Appeal exercises its discretionary power having regard to the particular context of the appeal proceedings, in the manner already discussed.

(e) In all normal circumstances, an appellant has ample time and opportunity, both during the proceedings at first instance and during the appeal proceedings, to consider and formulate the full range of claims that he may desire, well prior to the oral hearing. Therefore the closer to the oral hearing that alternative claims are filed, the greater the risk that they will be disregarded. However, in principle, having regard to the particular circumstances of a particular case, a Board may exceptionally decide to consider late-filed claims, provided both the Board and all parties to the appeal proceedings have sufficient opportunity to give all necessary consideration to the allowability of such claims.

2.2 In the present case, having regard to what is set out above, the Board rejects the main request of the Appellant, having regard to the fact that it was filed during the oral proceedings without any proper justification for such late filing; and also (in this particular case) having regard to the Board's view, set out below, that the claims set out therein clearly do not satisfy Article 52(1) EPC.

2.3 Admissibility of auxiliary request.

As stated in paragraph IV above, this set of claims was in fact filed about two weeks before the oral proceedings, and in the circumstances of the case the Board decided during the oral proceeding to admit the auxiliary request for its consideration.

3. Allowability of amendments in main and auxiliary requests.

...

(No objections under Article 123 EPC to the two sets of claims in the main and auxiliary requests.)

ment que, lorsqu'elle statue sur le recours, la chambre de recours "peut... exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ...". Il est clair que la division d'examen et la division d'opposition ont toutes deux un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles examinent des demandes de modification au cours des procédures qui sont portées devant elles, et qu'elles l'exercent en fonction du contexte particulier de ces procédures. De même une chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation en fonction du contexte particulier de la procédure de recours concernée, de la manière qui vient d'être évoquée.

e) Normalement, quelles que soient les circonstances, un requérant a largement le temps et l'occasion, en première instance ou durant la procédure de recours, d'étudier et de présenter tous les jeux de revendications qu'il souhaite, bien avant la procédure orale. Par conséquent, plus la date à laquelle il présente d'autres jeux de revendications est proche de la date de la procédure orale, plus le risque est grand que ces jeux de revendications ne soient pas pris en considération. Toutefois, dans un cas donné, une chambre peut en principe, eu égard aux circonstances particulières, décider à titre exceptionnel de prendre en compte des revendications déposées tardivement, à condition que la chambre et que toutes les parties à la procédure de recours aient largement la possibilité d'étudier comme il convient l'admissibilité de ces revendications.

2.2 Dans le cas présent, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la Chambre rejette la requête principale de la requérante, du fait qu'elle a été déposée au cours de la procédure orale, sans que ce dépôt tardif se justifie, et aussi (pour des raisons propres à ce cas particulier), parce qu'elle considère, comme il sera exposé ci-dessous, que les revendications produites ne satisfont pas d'emblée aux conditions requises par l'article 52(1) de la CBE.

2.3 Recevabilité de la requête présentée à titre subsidiaire

Comme il est indiqué ci-dessus au paragraphe IV, ce jeu de revendications a en fait été déposé environ deux semaines avant la procédure orale et vu les circonstances particulières, la Chambre a décidé au cours de la procédure de prendre en compte la requête présentée à titre subsidiaire.

3. Admissibilité des modifications contenues dans les requêtes principale et subsidiaire

...

(Les deux jeux de revendications qui font l'objet, l'un de la requête présentée à titre principal, l'autre de la requête présentée à titre subsidiaire, n'appellent aucune objection au titre de l'article 123 de la CBE).

4. Hauptantrag - Patentierbarkeit

4.1 ...

(Die Kammer legt dar, daß die Entgegenhaltung 1 den gesamten in der Anmeldung beanspruchten Bereich von 95 : 5 bis 55 : 45 vorwegnimmt.)

4.2 In der Entgegenhaltung 1 sind einige Merkmale des Anspruchs 1, d. h. i) die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit, ii) die amorphen Eigenschaften und iii) die verringerte Viskosität, nicht erwähnt; auch wird darin nicht angegeben, daß iv) die Polymere nach Polykondensation durch Reaktion mit einem aktivierten aromatischen oder aliphatischen Halogenid stabilisiert werden. Alle diese Merkmale sind erstmals in Anspruch 1 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hauptantrags aufgenommen worden. Die entscheidende Frage lautet also, ob sie Unterschiede zwischen den bekannten und den beanspruchten Polymeren beinhalten und damit dem Anspruch Neuheit verleihen.

In der Entgegenhaltung 1 heißt es, daß "Copolymere, die die abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen A und B aufweisen, zweckmäßig durch Kondensation desentsprechenden Dihydroxyphenols (d. h. Hydrochinon), 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfons und 4,4'-Dichlorodiphenylsulfons mit einem Alkali-metallcarbonat oder -bicarbonat in Gegenwart eines Sulfon- oder Sulfoxid-Lösungsmittels unter Verwendung des in der Druckschrift CA-A-847963 (7) beschriebenen Verfahrens zur Herstellung von Polyarylenpolyethern hergestellt werden können" (s. Entgegenhaltung 1, S. 3, Zeilen 15 bis 22).

Bei der Beurteilung der Neuheit muß die Offenbarung einer Vorveröffentlichung immer für sich betrachtet werden; mit anderen Worten, neuheitsschädlich ist nur der tatsächliche Offenbarungsgehalt einer Veröffentlichung (wie er vom Fachmann verstanden wird). Es ist nicht zulässig, verschiedene Vorveröffentlichungen zu "kombinieren". Enthält jedoch, wie im vorliegenden Fall, eine Vorveröffentlichung (das "Hauptdokument") einen ausdrücklichen Hinweis auf eine andere Vorveröffentlichung, so kann dies zur Folge haben, daß bei der Auslegung des Hauptdokuments (d. h. bei der Ermittlung seines Sinngehalts für den Fachmann) die Offenbarung der zweiten Vorveröffentlichung ganz oder teilweise als Bestandteil der Offenbarung des Hauptdokuments angesehen werden muß. Im vorliegenden Fall ist bei richtiger Auslegung der Entgegenhaltung 1 (des Hauptdokuments) das in der Entgegenhaltung 7 beschriebene Herstellungsverfahren durch einen Hinweis darauf in die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 einbezogen worden.

Außerdem ist dieses Verfahren für die Herstellung der Copolymere nach Anspruch 1 der Anmeldung (Beschreibung, S. 5, Zeile 5 bis S. 9, Zeile 9)

4. The main request - patentability.

4.1 ...

(The Board demonstrates that document (1) anticipates the whole range from 95:5 to 55:45 claimed in the application.)

4.2 Document (1) does not mention certain features in Claim 1, i.e. (i) the melt and oxidative stability, (ii) the amorphous properties or (iii) the reduced viscosity; nor does it specify that (iv) the polymers are stabilised after polycondensation by reaction with an activated aromatic halide or an aliphatic halide. All these features were incorporated in a claim for the first time in Claim 1 of the main request submitted during oral proceedings. It is thus crucial to demonstrate whether or not they reflect actual differences between the known polymers and the claimed polymers and thereby confer novelty.

It is specified in (1) that "Copolymers having the repeat units (A) and (B) may be conveniently prepared by condensation of the appropriate dihydroxyphenol (i.e. hydroquinone), 4,4'-dihydroxydiphenylsulphone and 4,4'-dichlorodiphenylsulphone, and an alkali metal carbonate or bicarbonate in the presence of a sulphone or sulphoxide solvent, using the method of preparing polyarylene polyethers described in CA-A-847963 " (7) (see page 3, lines 15 to 22 of document (1)).

When assessing novelty, the disclosure of a particular prior document must always be considered in isolation; in other words it is only the actual content of a document (as understood by a skilled man) which destroys novelty. It is not permissible to "combine" separate items of prior art together. However, in a case such as the present, where there is a specific reference in one prior document (the "primary document") to a second prior document, when construing the primary document (i.e. determining its meaning to the skilled man) the presence of such specific reference may necessitate that part or all of the disclosure of the second document be considered as part of the disclosure of the primary document. In the present case, on the proper construction of document (1) (the primary document), the method of preparation described in document (7) has been incorporated by reference into the disclosure of document (1).

Furthermore, this method of preparation is exactly the process suitable to prepare the copolymers according to Claim 1 in the application (description,

4. Brevetabilité de l'objet de la requête principale

4.1 ...

(La Chambre montre que le document (1) détruit la nouveauté de l'ensemble de la plage comprise entre 95:5 et 55:45 qui est revendiquée dans la demande.)

4.2 Le document (1) ne mentionne pas certaines caractéristiques exposées dans la revendication 1, c'est-à-dire i) la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation, ii) le caractère amorphe ou iii) la viscosité réduite; il ne spécifie pas non plus que iv) les polymères sont stabilisés après polycondensation par réaction avec un halogénure aromatique activé ou un halogénure aliphatique. Ce n'est que lorsque la revendication 1 faisant l'objet de la requête principale a été soumise au cours de la procédure orale que toutes ces caractéristiques ont été intégrées pour la première fois dans une revendication. Il est donc essentiel de déterminer si ces caractéristiques témoignent de différences réelles entre les polymères connus et les polymères revendiqués, ce qui conférerait de la nouveauté aux polymères revendiqués.

Il est spécifié dans le document (1) qu'"il est commode de préparer des copolymères ayant les unités récurrentes (A) et (B) par condensation d'un dihydroxyphénol approprié (par exemple l'hydroquinone), de la 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone et de la 4,4'-dichlorodiphénylsulfone, et d'un carbonate ou bicarbonate de métal alcalin en présence d'un solvant de type sulfone ou sulfoxyde, en utilisant la méthode de préparation des polyéthers de polyarylene décrite dans le document CA-A-847963 (document (7)) (cf. page 3, lignes 15 à 22 du document (1)).

Pour l'appréciation de la nouveauté, l'exposé d'un document antérieur particulier doit toujours être considéré isolément; en d'autres termes, c'est seulement le contenu effectif d'un document (tel qu'un homme du métier le comprend) qui peut par lui-même faire obstacle à la nouveauté. Il n'est pas admis de "combinaison" entre eux différents éléments provenant de l'état de la technique. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, où une antériorité (le "document primaire") fait expressément référence à une seconde antériorité, il se peut que du fait de l'existence de cette référence expresse, l'on soit amené à considérer, lorsque l'on interprète le document primaire (c'est-à-dire lorsqu'on détermine sa signification pour l'homme du métier), que l'exposé du document primaire englobe tout ou partie de l'exposé du second document. Dans le cas présent, si l'on interprète correctement le document (1) (le document primaire), le procédé de préparation décrit dans le document (7) a été intégré dans l'exposé du document (1) du fait que celui-ci y fait référence.

En outre, ce procédé de préparation est exactement celui qui convient pour préparer les copolymères selon la revendication 1 de la demande (descrip-

genau das richtige. Daß das anmeldungsgemäße Verfahren mit denen der Entgegenhaltungen 1 und 7 identisch ist, ist für den tatsächlichen Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung 1 in bezug auf die obengenannten, in der Entgegenhaltung 1 nicht ausdrücklich erwähnten Merkmale des Anspruchs 1 zweifelsohne höchst relevant.

4.3 In der Entgegenhaltung 1 wird über die Merkmale i und ii, d. h. die Schmelz- und Oxidationsbeständigkeit und die amorphen Eigenschaften der Polyarylethersulfone, nichts ausgesagt. Die Entgegenhaltung 7 erwähnt jedoch sowohl die Oxidations- als auch die chemische Beständigkeit speziell bei den Polymeren nach Beispiel 13. Obwohl dies objektiv gesehen nicht als allgemeine Feststellung gelten kann, läßt sich bis zum Beweis des Gegenteils nicht bestreiten, daß identische Verfahrensmerkmale, angewandt auf identische Ausgangsstoffe, zwangsläufig zu identischen Endprodukten führen müssen; somit müssen die nach der Entgegenhaltung 1 hergestellten Polymere zwangsläufig die obengenannten, in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Eigenschaften aufweisen. Die Angabe dieser Eigenschaften ist somit als eine Aufzählung rein deskriptiver Merkmale zu betrachten, die dem Gegenstand des Anspruchs 1 keine Neuheit verleihen können.

4.4 Was das Merkmal iii, die verringerte Viskosität, anbelangt, so liegt es selbst dann, wenn die Wahl des zum Messen der verringerten Viskosität benutzten Lösungsmittels keinen nennenswerten Einfluß auf den beanspruchten Bereich hat, auf der Hand, daß dieses Lösungsmittel nicht nur in der Beschreibung (S. 5, Zeilen 1 bis 4), sondern auch im Anspruch 1 hätte genannt werden müssen.

(Erörterung der Neuheit des Merkmals iii gegenüber der Entgegenhaltung 7, die durch einen entsprechenden Hinweis in die Entgegenhaltung 1 aufgenommen worden ist.)

... Der Bereich verringerter Viskosität, der in Anspruch 1 genannt wird, entspricht durchaus üblichen Werten, die auch in der Entgegenhaltung 1 im einzelnen offenbart sind; es liegt somit keine enge Auswahl aus der Entgegenhaltung 1 vor, so daß der beanspruchte Bereich ihr gegenüber nicht als Unterscheidungsmerkmal gelten und damit dem Anspruch 1 auch keine Neuheit verleihen kann.

4.5 Zu Merkmal iv: Wie unter Nummer 4.2 dargelegt, wird das in der Entgegenhaltung 7 beschriebene Verfahren zur Herstellung von Polyarylenpolyethern durch einen Hinweis darauf im Zusam-

page 5, line 5 to page 9, line 9). The identity of the processes in the application and in documents (1) and (7) is clearly very relevant to the actual scope of the disclosure of (1) in relation to the above features of Claim 1 which are not specifically mentioned in document (1).

4.3 As to features (i) and (ii), document (1) is silent about the melt and oxidative stability and the amorphous properties of the polyarylethersulphonates. However (7) mentions both oxidative and chemical stability in the specific case of the polymers according to Example 13. Although this cannot be objectively regarded as a general statement, in the absence of counterevidence it cannot be disputed that identity of process features applied to identical starting compounds must result in identical final products; this can only mean that the polymers prepared according to the disclosure of (1) must inevitably have the above properties which are required in Claim 1 of the application in suit. The specification of these properties must thus be regarded as a series of merely descriptive features which cannot confer novelty upon the subject-matter of Claim 1.

4.4 As to feature (iii), reduced viscosity, even if the choice of the solvent used to measure the reduced viscosity does not affect substantially the limits of the range, it is self-evident that this solvent should have been identified in Claim 1, as in the description (page 5, lines 1 to 4).

(Discussion on the novelty of feature (iii) with reference to (7) incorporated by reference in (1).)

... The range of reduced viscosity which appears in Claim 1 only corresponds to figures which are usual in the art and which are specifically disclosed in (1); thus there is no narrow selection from the disclosure of (1), and as such the claimed range cannot be regarded as a distinguishing feature over (1) such as to confer novelty upon Claim 1.

4.5 As to feature (iv): as stated in paragraph 4.2 above, the method of preparing polyarylene polyethers described in document (7) is incorporated by reference into document (1), in con-

tion, page 5, ligne 5 à page 9, ligne 9). Le fait que les procédés soient identiques dans la demande et dans les documents (1) et (7) est manifestement d'une très grande importance pour l'appréciation de la portée exacte de la divulgation du document (1) pour ce qui est des caractéristiques susmentionnées exposées dans la revendication (1) de la présente demande qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le document (1).

4.3 En ce qui concerne les caractéristiques i) et ii), le document (1) ne mentionne pas la stabilité à l'état fondu et vis-à-vis de l'oxydation ni le caractère amorphe des polyaryléthersulfones. Toutefois le document (7) mentionne aussi bien la stabilité vis-à-vis de l'oxydation que la stabilité chimique dans le cas spécifique des polymères selon l'exemple 13. Bien qu'il soit objectivement impossible d'en faire une affirmation à caractère général, il ne peut être contesté, jusqu'à preuve de contraire, que des procédés de caractéristiques identiques appliqués à des produits de départ identiques doivent conduire à des produits finals identiques, ce qui revient à dire que les polymères préparés selon le procédé exposé dans le document (1) doivent nécessairement avoir les propriétés susmentionnées, requises dans la revendication 1 de la présente demande. L'indication de ces propriétés doit donc être considérée comme l'indication d'une suite de caractéristiques à valeur purement descriptive, qui ne peuvent conférer de la nouveauté à l'objet de la revendication 1.

4.4 En ce qui concerne la caractéristique iii), à savoir la viscosité réduite, même si le choix du solvant utilisé pour la mesure de la viscosité réduite n'influe pratiquement pas sur les limites de la plage de viscosité réduite, il va de soi que ce solvant aurait dû être indiqué dans la revendication 1, comme dans la description (page 5, lignes 1 à 4).

(Suit une discussion relative à la nouveauté de la caractéristique iii) par rapport au document (7), qui est intégré dans le document (1), du fait que le document (1) fait référence au document (7)).

... La plage de viscosité réduite mentionnée dans la revendication 1 correspond uniquement à des valeurs qui sont usuelles dans l'état de la technique et qui sont exposées explicitement dans le document (1); il n'y a donc pas de sélection d'une plage restreinte à partir de l'exposé de ce document, et la plage revendiquée ne peut en tant que telle être considérée comme une caractéristique originale par rapport au document (1), conférant de la nouveauté à la revendication 1.

4.5 En ce qui concerne la caractéristique iv), il a été indiqué ci-dessus dans le paragraphe 4.2 que la méthode de préparation des polyéthers de polyarylène décrite dans le document (7) est inté-

menhang mit der Herstellung von Copolymeren mit den abwechselnd aufeinanderfolgenden Gruppen A und B in die Entgegenhaltung 1 einbezogen. Zu dem in der Entgegenhaltung 7 beschriebenen Herstellungsverfahren gehört auch die Regelung des Molekulargewichts des Polymers. Bei einem der beiden im einzelnen beschriebenen Verfahren zur Regelung des Molekulargewichts wird "die Polymerkettenbildung durch Zusatz eines monofunktionalen Kettenabbruchers wie z. B. eines Alkylhalogenids oder anderen geeigneten Coreaktanten abgebrochen" (S. 11, Zeilen 6 bis 11). Dieses Verfahren ist in den Beispielen 3, 11 und 14, bei denen Methylchlorid verwendet wird, im einzelnen dargestellt. Das zweite genau beschriebene Verfahren zur Regelung des Molekulargewichts wird laut der Druckschrift aus Gründen bevorzugt, die mit der leichteren Reinigung des Polymers zusammenhängen; die Verwendung eines Kettenabbruchers wird jedoch als "zur Erzielung eines stabilen Polymers zweckmäßig" empfohlen (S. 11, Zeilen 14 bis 20).

Es besteht kein Zweifel daran, daß die Verwendung eines Kettenabbruchers wie z. B. eines Alkylhalogenids als Teil des in der Entgegenhaltung 7 beschriebenen Herstellungsverfahrens ausdrücklich offenbart wird. Außerdem ist dieses Herstellungsverfahren, wie bereits dargelegt, durch einen entsprechenden Hinweis in die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 einbezogen worden. Daraus folgt, daß die Entgegenhaltung 1 die Stabilisierung der Reaktion mit einem Alkylhalogenid oder anderen geeigneten Reaktanten offenbart.

Somit ist dieses Merkmal des Anspruchs 1 bei richtiger Auslegung in der Entgegenhaltung 1 enthalten.

4.6 Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 für den Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 neuheitsschädlich ist, wenn sie unter Berücksichtigung des ausdrücklichen Hinweises auf die Entgegenhaltung 7 ausgelegt wird; diesen Ansprüchen stehen somit die Artikel 52 (1) und 54 (1) EPU entgegen.

4.7 Die Kammer hat zwar im vorliegenden Fall ausführlich dargelegt, weshalb sie den Hauptantrag als verfahrensrechtlich unzulässig (verspätete Einreichung) und sachlich nicht gewährbar (mangelnde Neuheit) zurückgewiesen hat; sie kann jedoch künftig Anträge auch nur unter Berufung auf die unter Nummer 2 genannten Grundsätze als unzulässig verwerfen.

5. Hilfsantrag - Patentierbarkeit

Was den Hilfsantrag anbelangt, so kann dem Gegenstand des Anspruchs 1 Neuheit zuerkannt werden.

Die in der Entgegenhaltung 1 hergestellten Polymere werden im weiteren

nection with the preparation of copolymers having the repeat units A and B. Part of the method of preparation described in document (7) involves controlling the molecular weight of the polymer. One of two specifically described methods of controlling the molecular weight involves "terminating the growing polymer chain by the addition of a monofunctional chain stopper such as an alkyl halide or other suitable coreactant" (page 11, lines 6 to 13). This method is specifically exemplified in Examples 3, 11 and 14 wherein methyl chloride is used. The other specifically described method of controlling molecular weight is said to be preferred for reasons connected with ease of purification of the polymer, but the use of a chain stopper is recommended as "beneficial in yielding a more stable polymer" (page 11, lines 14 to 20).

There is no doubt that the use of a chain stopper such as an alkyl halide is specifically disclosed as part of the method of preparation described in document (7). Furthermore, as stated above this method of preparation is incorporated by reference into the disclosure of document (1). It therefore follows that document (1) discloses stabilisation of the reaction with an alkyl halide or other suitable reactant.

Thus this feature of Claim 1 is disclosed in document (1), on its proper construction.

4.6 In conclusion, in the judgement of the Board the disclosure of document (1), when interpreted in the light of the specific reference to document (7), destroys the novelty of the subject-matter of Claims 1 and 2, and these claims therefore are contrary to Articles 52(1) and 54(1) EPC.

4.7 Although in the present case the Board has given full reasons for rejecting the main request both as being inadmissible on the procedural ground of its late filing, and as being not allowable on the substantive ground of lack of novelty, in future the Board may reject a request as inadmissible, simply by applying the principles set out in Section 2 above.

5. The auxiliary request - patentability.

As far as the auxiliary request is concerned, novelty of the subject-matter of Claim 1 can be acknowledged.

The polymers prepared in (1) are further subjected to controlled sulpho-

grée dans le document (1) du fait que celui-ci y fait référence à propos de la préparation de copolymères ayant les unités récurrentes A et B. Le contrôle du poids moléculaire du polymère fait partie de la méthode de préparation décrite dans le document (7). L'une des deux méthodes spécifiques décrites pour contrôler le poids moléculaire comprend "l'arrêt de la croissance de la chaîne du polymère par addition d'un agent de terminaison de chaîne monofonctionnel, tel qu'un halogénure d'alcoyle ou un autre coréactif approprié" (page 11, lignes 6 à 13). La mise en oeuvre de cette méthode est explicitement illustrée dans les exemples 3, 11 et 14, où est utilisé du chlorure de méthyle. L'autre méthode spécifique de contrôle du poids moléculaire décrite dans le document (7) est jugée préférable pour des raisons tenant à la facilité de purification du polymère, mais l'utilisation d'un agent de terminaison de chaîne est recommandée comme "favorisant la stabilité du polymère" (page 11, lignes 14 à 20).

Il y a donc sans aucun doute divulgation expresse dans le document (7) de l'utilisation d'un agent de terminaison de chaîne tel qu'un halogénure d'alcoyle, cette utilisation faisant partie de la méthode de préparation décrite dans ledit document. En outre, ainsi qu'il a été signalé plus haut, cette méthode de préparation a été intégrée dans l'exposé du document (1), du fait que celui-ci y fait référence. Il s'ensuit donc que le document (1) a déjà divulgué la stabilisation de la réaction avec un halogénure d'alcoyle ou un autre réactif approprié.

Par conséquent, cette caractéristique énoncée dans la revendication 1 a déjà été divulguée dans le document (1), si on interprète correctement celui-ci.

4.6 En conclusion, la Chambre est d'avis que l'exposé du document (1), interprété compte tenu de cette référence explicite au document (7), fait obstacle à la nouveauté de l'objet des revendications 1 et 2, et que ces revendications ne répondent pas par conséquent aux conditions requises aux articles 52(1) et 54(1) de la CBE.

4.7 Bien que dans la présente espèce la Chambre ait exposé longuement les motifs pour lesquels elle rejette la requête principale qu'elle juge irrecevable pour des raisons de procédure, étant donné son dépôt tardif, et qu'elle considère également comme inadmissible quant au fond, en raison du manque de nouveauté de l'objet de la demande, elle pourra à l'avenir rejeter une requête comme irrecevable, par simple application des principes exposés ci-dessus au point 2.

5. Brevetabilité de l'objet de la requête présentée à titre subsidiaire

En ce qui concerne l'objet de la requête présentée à titre subsidiaire, la nouveauté de l'objet de la revendication 1 peut être reconnue.

Dans le document (1), les polymères qui ont été préparés sont en outre

Verlauf einer kontrollierten Sulfonierung unterzogen, um ihre Hydrophilie so weit zu erhöhen, daß sie einer Wasserabsorptionsfähigkeit von rund 2 Gew.-% Wasser bei Raumtemperatur entspricht (S. 2, Zeilen 22 bis 26).

Da in der Entscheidung der Prüfungsabteilung die Anmeldung nur wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen, auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit aber nicht eingegangen worden ist, ist die Sache zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.
3. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrags an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

in order to confer on them a degree of hydrophilicity corresponding to a water absorption capacity at ambient temperature of about 2 weight % water absorption (page 2, lines 22 to 26).

Since, in the decision of the Examining Division the refusal of the application on grounds of lack of novelty was not accompanied by any reasoning and conclusion as to the question of inventive step, the case should be remitted to the Examining Division for further prosecution.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Examining Division is set aside.
2. The main request is rejected.
3. The case is remitted to the Examining Division for further substantive examination on the basis of Claims 1 to 3 of the auxiliary request submitted during the Oral Proceedings.

soumis à une sulfonation contrôlée destinée à leur conférer des propriétés hydrophiles correspondant à une capacité d'absorption d'eau à température ambiante de l'ordre de 2 % en poids (page 2, lignes 22 à 26).

Etant donné que dans sa décision la Division d'examen qui a rejeté la demande pour manque de nouveauté n'a pas développé d'argumentation ni tiré de conclusions en ce qui concerne la question de l'activité inventive, l'affaire doit être renvoyée devant la Division d'examen pour poursuite de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen est annulée.
2. La requête principale est rejetée.
3. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour poursuite de l'examen quant au fond, sur la base des revendications 1, 2 et 3 de la requête présentée à titre subsidiaire au cours de la procédure orale.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 6. November 1986 T 9/86
(Amtlicher Text, gekürzte Fassung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
Mitglieder: G. Gérardin
R. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
BAYER AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
BASF AG

Stichwort: Polyamid-6/BAYER

Artikel: 56 EPÜ

Kennwort: "Erfinderische Tätigkeit - Entwicklung des Standes der Technik - Einfachheit der Lösung"

Leitsatz

Die Einfachheit eines Lösungsvorschlags auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann ein Anzeichen für das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit sein.

Sachverhalt und Anträge

1. Auf die europäische Patentanmeldung 79 101 260.2, die am 26. April 1979 unter Inanspruchnahme der Priorität aus der Voranmeldung vom 18. Mai

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 6 November 1986 T 9/86
(Translation, abridged version)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: G. Gérardin
R. Schulte

Patent proprietor/Respondent:
BAYER AG

Opponent/Appellant: BASF AG

Headword: Polyamide-6/BAYER

Article: 56 EPC

Keyword: "Inventive step - Development of the state of the art - Simplicity of solution"

Headnote

In a technical field of commercial importance to which considerable attention is directed the simplicity of a proposed solution may indicate inventive step.

Summary of Facts and Submissions

1. European patent No. 5 466 was granted on 27 April 1983 (Patent Bulletin 83/17) on the basis of European patent application No. 79 101 260.2 filed on 26

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 6 novembre 1986 T 9/86
(Traduction, version abrégée)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: G. Gérardin
R. Schulte

Titulaire du brevet/intimé:
BAYER AG

Opposant/requérant: BASF AG

Référence: Polyamide-6/BAYER

Article: 56 CBE

Mot-clé: "Activité inventive - évolution de l'état de la technique - simplicité de la solution"

Sommaire

La simplicité d'une solution proposée dans un domaine technique qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches peut être l'indice de l'existence d'une activité inventive.

Exposé des faits et conclusions

1. La demande de brevet européen n° 79 101 260.2, déposée le 26 avril 1979, revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 18 mai

1978 (DE 2821 686) angemeldet worden war, ist am 27. April 1983 (Patentblatt 83/17) das europäische Patent 5466 mit 9 Ansprüchen erteilt worden. Anspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von monomer- und dimerarmen Polyamid-6 bzw. monomer- und dimerarmen Polyamiden, die sich aus mindestens 60 Gew.-% ϵ -Caprolactameinheiten aufbauen, durch hydrolytische Polymerisation von ϵ -Caprolactam und gegebenenfalls weiteren Monomeren in einem Reaktor und anschließender Abtrennung der sich mit dem gebildeten Polyamid im Gleichgewicht befindlichen niedermolekularen Reaktionsnebenprodukte und des nicht umgesetzten ϵ -Caprolactams aus der Polyamidschmelze unter Anwendung von Unterdruck und erhöhten Temperaturen in einer Ausdampfvorrichtung und Rückführung in den Reaktor, dadurch gekennzeichnet, daß die aus der Polyamidschmelze gasförmig abgetrennten niedermolekularen Reaktionsnebenprodukte und das gasförmig abgetrennte ϵ -Caprolactam direkt auf der noch zu polymerisierenden ϵ -Caprolactamschmelze kondensiert werden und das erhaltene Gemisch gegebenenfalls zusammen mit weiteren Monomeren dem Reaktor zugeführt wird."

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Einsprechende am 11. November 1983 Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt. Die Begründung wurde auf neue Dokumente gestützt.

III. Durch Entscheidung vom 7. November 1985 hat die Einspruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen. Die Zurückweisung wurde im wesentlichen wie folgt begründet:

i) Soweit die Entgegenhaltungen überhaupt Verfahren zur Herstellung von Polyamid aus Caprolactam mit nachfolgender Abtrennung und Rückführung nicht umgesetzter Monomeren oder niedermolekularer Reaktionsprodukte betreffen, fehle die nach dem Streitpatent gegebene Lehre, die gasförmig abgetrennten Produkte direkt auf der noch zu polymerisierenden Monomerschmelze zu kondensieren, so daß der Patentgegenstand neu sei.

ii) Wenngleich eine Ähnlichkeit zwischen dem Verfahren des Streitpatents und dem des nächsten Standes der Technik, der DE-A-2503 308 (1), insofern bestehe, als im Kondensator ein derart hoher Anteil an Monomeren vorhanden sei, daß das Dimere nicht ausfallen könne, so werde dieses Ergebnis nach (1) dadurch erzielt, daß die Polymerisation unterhalb des Gleichgewichts gefahren werde. Diese Lehre könne den Vorschlag nach dem Streitpatent, das gleiche Ziel auf apparativem

April 1979 claiming the priority of a previous application (DE 2821 686) of 18 May 1978. It had nine claims of which Claim 1 read as follows:

"Process for producing polyamide-6 or other polyamides with a low residual monomer and dimer concentration and consisting of at least 60% by weight ϵ -caprolactam units by the hydrolytic polymerisation of ϵ -caprolactam and if appropriate further monomers in a reactor with subsequent separation of the low-molecular-weight byproducts existing in equilibrium with the polyamide and of the unreacted ϵ -caprolactam from the polyamide melt in a partial vacuum and at elevated temperatures in an evaporator and their recycling to the reactor, characterised in that the low-molecular-weight by-products and the ϵ -caprolactam separated off from the polyamide melt in gaseous form are condensed directly on the ϵ -caprolactam melt still to be polymerised and the resulting mixture is conveyed to the reactor, if appropriate together with further monomers."

II. On 11 November 1983 the opponents filed notice of opposition to the European patent, requesting that it be revoked in its entirety and citing new documents in support.

III. By decision dated 7 November 1985 the Opposition Division rejected the opposition, essentially on the following grounds:

(i) Where the citations related at all to processes for producing polyamide from caprolactam and subsequently separating off and recycling unreacted monomers or low-molecular-weight by-products, they failed to give the teaching of the contested patent whereby the products separated off in gaseous form are condensed directly on the monomer melt still to be polymerised; the subject-matter of the patent was thus novel.

(ii) Although there was a similarity between the process of the contested patent and that of the nearest prior art (DE-A-2 503 308 (1)) in that a sufficiently high proportion of monomers was present in the condenser to prevent the dimers precipitating out, in (1) this result was achieved by halting the polymerisation process before equilibrium was reached. This teaching does not point to the solution proposed to the same problem by the patent in suit, which lies in the apparatus used

1978 (DE 2821 686), a donné lieu, le 27 avril 1983 (cf. Bulletin européen des brevets 83/17), à la délivrance du brevet européen n°5466, comportant neuf revendications. La revendication 1 s'énonçait comme suit:

"Procédé pour la fabrication de polyamide-6 pauvre en monomère et en dimère ou de polyamides pauvres en monomères et en dimères, qui sont constitués pour au moins 60% en poids de motifs ϵ -caprolactame, par polymérisation hydrolytique d' ϵ -caprolactame et le cas échéant d'autres monomères dans un réacteur, suivie de séparation de la masse fondue de polyamide des produits de réaction secondaire de bas poids moléculaire en équilibre avec le polyamide formé et de l' ϵ -caprolactame non transformé, avec utilisation d'une dépression et de températures élevées dans un appareil d'évaporation et recyclage dans le réacteur, caractérisé en ce que les sous-produits de bas poids moléculaire de la réaction et l' ϵ -caprolactame séparé sous forme gazeuse sont condensés directement sur la masse fondue d' ϵ -caprolactame encore à polymériser et le mélange obtenu est recyclé au réacteur, le cas échéant avec d'autres monomères*."

II. Le 11 novembre 1983, la requérante a fait opposition au brevet européen qui avait été délivré et en a demandé la révocation dans sa totalité. Dans son mémoire exposant les motifs de son opposition, elle s'est référée à de nouveaux documents.

III. Par une décision rendue le 7 novembre 1985, la Division d'opposition a rejeté l'opposition, en faisant valoir essentiellement les motifs suivants:

i) Même si l'on admet qu'elles portent sur des procédés pour la préparation de polyamide à partir de caprolactame, suivie de la séparation et du recyclage des monomères non transformés ou des produits de réaction de bas poids moléculaire, les antériorités n'enseignent pas toutefois, à la différence du brevet en cause, la condensation directe sur la masse fondue de monomères encore à polymériser des produits séparés sous forme gazeuse; l'objet du brevet est donc nouveau.

ii) Bien qu'il y ait similitude entre le procédé selon le brevet en litige et le procédé selon l'état de la technique le plus proche, à savoir le document DE-A-2 503 308 (document (1)), dans la mesure où le condenseur renferme une quantité de monomères si élevée que le dimère ne peut se déposer, c'est en maintenant la polymérisation en deçà de l'équilibre que l'on parvient à ce résultat, selon le document (1). Cet enseignement ne saurait suggérer la solution proposée dans le brevet en litige, dans

*) Le texte français de cette revendication est celui de la traduction produite par la demande.

Weg zu erreichen anstatt in die Reaktionskinetik einzugreifen, nicht nahelegen.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr am 3. Januar 1986 Beschwerde eingelegt und diese am 6. März 1986 begründet. Sie stützt ihre Argumentation auf (1) und ein neues Dokument DE-A-1949911 (5).

Aus (5) sei es bekannt, aus einer Polyamidschmelze extrahierbare Anteile, d. h. Monomere und Oligomere, mit einem Flüssigkeitsstrahler abzusaugen und die kondensierbaren Anteile darin zu kondensieren, wobei besonders Caprolactam als Treibflüssigkeit empfohlen werde. Als allenfalls patentfähig verbleibe daher nur noch, daß man das erhaltene Gemisch für die Polymerisation weiter verwendet; eine solche Maßnahme, die übrigens in (1) vorgeschlagen werde, sei naheliegend. Ein Vergleich zwischen der Verfahrensweise gemäß Beispiel 1 der Patentschrift und der gemäß dem Anspruch 1 von (5) lasse keinen Unterschied erkennen: In beiden Fällen würden die Brüden in einer großen Menge an Caprolactam, das umgehend wird, kondensiert.

V. Die Beschwerdegegnerin hingegen macht geltend, daß gemäß (5) die mit Hilfe eines Flüssigkeitsstrahlers aus der Polyamidschmelze abgesaugten und kondensierten Anteile gefiltert werden müssen; die Filtration sei zwingend notwendig, da die Treibflüssigkeit für den Flüssigkeitsstrahler im Kreislauf geführt wird, wodurch die Löslichkeitsgrenze des Dimeren im Caprolactam sehr bald unterschritten werde, was zu Abscheidungen führe. Eine solche Lehre könne nicht zum beanspruchten Verfahren hinführen.

Zu (1) verweist die Beschwerdegegnerin auf die Argumentation der Einspruchsabteilung.

VI. In der mündlichen Verhandlung am 6. November 1986 haben die Beteiligten ihre Standpunkte bekräftigt:

i) Die Beschwerdeführerin weist auf die Breite der Lehre nach (5) hin. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform (Anspruch 6) sei die Filtration nur erforderlich, wenn ein Kondensat als Treibflüssigkeit verwendet wird. Setzeman hingegen — wie ebenfalls vorgeschlagen — reines Caprolactam ein, so fehle es lediglich an der Vorbeschreibung der Rückführung des mit extrahierbaren Anteilen angereicherten Gemisches zum Reaktor. Diese Maßnahme sei aber aus ökonomischen Gründen selbstverständlich und übrigens schon in (1) vorgeschlagen worden.

ii) Die Beschwerdegegnerin betont hingegen, daß gemäß (1) für die Verdampfung eine Polymerschmelze verwendet wird, die mehr als 9 %

rather than in influencing the kinetics of reaction.

IV. The opponents filed notice of appeal against this decision, paying the prescribed fee on 3 January 1986 and submitting a statement of grounds on 6 March 1986. They based their arguments on (1) and on a new citation, DE-A-1949911 (5).

They argued that it was known from (5) that components of a polyamide melt that could be separated off, i.e. monomers and oligomers, can be drawn off with a spray device and the condensable parts condensed therein, caprolactam being particularly recommended as the propellant liquid. This left as the only patentable feature at most the fact that the resulting mixture was recycled for polymerisation, something suggested in (1) and in any case obvious. A comparison of the process described in Example 1 of the patent in suit and that claimed in Claim 1 of (5) reveals no difference: in both cases the vapour is condensed in a large amount of caprolactam, which is then recirculated by pumping.

V. The respondents, on the other hand, claim that according to (5) the parts drawn off from the polyamide melt and condensed with the aid of a spray device must be filtered; filtration is essential as the propellant liquid for the spray device is recirculated, with the result that the limit of solubility of the dimer in caprolactam is rapidly exceeded, causing it to precipitate out. The process claimed cannot be inferred from such a teaching.

With regard to (1) the respondents cite the arguments put forward by the Opposition Division.

VI. In oral proceedings on 6 November 1986 the parties substantiated their arguments:

(i) The appellants referred to the breadth of the teaching in (5). In a preferred embodiment (Claim 6) filtration was essential only if a condensate was used as the propellant liquid. If, on the other hand, pure caprolactam was used — as also suggested — the only thing not mentioned was the recycling to the reactor of the mixture plus the extractable components. This, however, was obvious for reasons of economy and was, moreover, already suggested in (1).

(ii) The respondents for their part stressed that according to (1) the polymer melt used for the evaporation process contained more than

laquelle on arrive à ce résultat en utilisant un appareil, au lieu de faire intervenir la cinétique de réaction.

IV. Le 3 janvier 1986, l'opposante a formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet et a dûment acquitté la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 6 mars 1986. Son argumentation se fondait sur le document (1) et sur un nouveau document, portant le numéro DE-A-1949911 (document (5)).

Selon l'opposante, le document (5) enseigne comment aspirer au moyen d'une trompe à vide les résidus extractibles, à savoir les monomères et les oligomères, dans la masse fondue de polyamide, et comment condenser dans cette masse fondue les résidus volatils en utilisant de préférence le caprolactame comme liquide d'entraînement. Ce qui serait donc brevetable, à la rigueur, c'est le fait d'utiliser par la suite le mélange obtenu pour la polymérisation; or c'est là une méthode évidente, qui a d'ailleurs déjà été proposée dans le document (1). Une comparaison entre le mode opératoire selon l'exemple 1 du fascicule du brevet et selon la revendication 1 du document (5) ne fait apparaître aucune différence: dans les deux cas, les vapeurs sont condensées dans une grande quantité de caprolactame, qui est recyclé par pompage.

V. L'intimée quant à elle fait valoir que selon le document (5) il faut filtrer les résidus qui ont été condensés et aspirés dans la masse fondue de polyamide au moyen d'une trompe à vide; cette filtration est absolument indispensable, car le liquide d'entraînement pour la trompe à vide est envoyé dans le circuit fermé, ce qui fait que très vite on franchit la limite de solubilité du dimère dans le caprolactame, d'où la formation de dépôts. Un tel enseignement ne peut conduire au procédé revendiqué.

En ce qui concerne le document (1), l'intimée renvoie à l'argumentation développée par la Division d'opposition.

VI. Au cours de la procédure orale du 6 novembre 1986, les parties sont restées sur leurs positions:

i) La requérante a attiré l'attention sur l'étendue de l'enseignement divulgué dans le document (5). Dans un mode d'exécution préféré (revendication 6), la filtration n'est nécessaire que lorsqu'on utilise un condensat comme liquide d'entraînement. Si, par contre, on met en œuvre — comme cela est également proposé — du caprolactame à l'état pur, il ne manque dans l'état de la technique que la description du recyclage vers le réacteur du mélange enrichi de résidus extractibles. Or, c'est là une méthode évidente du point de vue économique, qui a d'ailleurs déjà été proposée dans le document (1).

ii) L'intimée a fait observer au contraire que selon le document (1), l'élimination se fait à partir d'une masse fondue de polymère qui

Monomeres enthält; dies erfordere einen Druck zwischen 6 und 60 Torr (Seite 3, Absatz 1), der wesentlich höher sei als der Druck von 0,4 bis 6,5 mbar gemäß dem Streitpatent; dieses ganz bewußt gewählte schlechte Vakuum sei sogar notwendig, damit das Dimere löslich bleibt. Das bedeute, daß in (1) das Dimere nicht ganz entfernt werde, was bei Verwendung des Polyamids für Lebensmittelverpackungen besonders nachteilig sei. Darüber hinaus leide das Verfahren nach (1) unter dem schwerwiegenden Nachteil, daß die Polymerisation nicht bis zum Gleichgewicht geführt werden dürfe.

Die wesentlichen Nachteile des Verfahrens gemäß (5) seien der Einsatz eines Flüssigkeitsstrahlers und die Anwesenheit eines Filters. Zwar würden durch das umgepumpte Caprolactam die Brüden zwangsläufig ausgewaschen; diese Technik eignet sich für die Praxis aber nicht, weil die nach Art einer Wasserstrahlpumpe betriebene Vakuumvorrichtung einen zu kleinen Durchsatz besitze, um mit den großen Mengen des durch das VK-Rohr zu fördernden Caprolactams Schritt halten zu können. Dieses Mißverhältnis mache das Verfahren unökonomisch. Aus diesem Grund gehe von (5) keine Anregung für die vorliegende Erfindung aus.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. Die Beschwerdegegnerin hingegen beantragt die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Änderungen im Anspruch 1:

- Spalte 5, Zeile 33: "Verfahren" soll durch "kontinuierliches Verfahren" ersetzt werden

- Spalte 5, Zeilen 51/52: "kondensiert werden" soll durch "derart kondensiert werden, daß sich kein Dimer abscheidet" ersetzt werden, sowie entsprechender Beschreibungsanpassung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.

2. ... (Zur Änderung des Anspruchs 1 und der Patentbeschreibung.)

3. Einleitend sei bemerkt, daß bei der Herstellung von Polyamid-6 aus e-Caprolactam die hydrolytische Polymerisation des Monomeren bis zu einem temperaturabhängigen Gleichgewicht abläuft, das je nach den üblicherweise verwendeten Arbeitstemperaturen von 240 bis 280 °C durch einen Gehalt an ε-Caprolactam und niedermolekularen

9% of monomer; this called for a pressure of between 6 and 60 torr (p. 3, first paragraph), considerably higher than the 0.4 to 6.5 mbar referred to in the contested patent; this poor vacuum, quite consciously opted for, was in fact necessary if the dimer was to remain soluble. This meant that in (1) the dimer component was not wholly eliminated, a particular disadvantage when the polyamide was to be used for packaging foodstuffs. A further serious disadvantage of the process for (1) was that polymerisation could not be continued to equilibrium.

The major drawbacks of the process described in (5) were the use of a spray device and the presence of a filter. Although recirculation of the caprolactam ensured that the vapour was washed, the technique was not suitable in practice because the capacity of the vacuum device, operated in the manner of a water jet vacuum pump, was too small to cope with the large volume of caprolactam to be conveyed through the continuous process tube reactor, making the process uneconomical. For this reason there is nothing in (5) to suggest the present invention.

VII. The appellants request that the contested decision be set aside and the patent revoked. The respondents in turn request that the appeal be dismissed and the patent maintained with the following amendments to Claim 1:

- Column 5, line 33: "Verfahren" (process) to be replaced by "kontinuierliches Verfahren" (continuous process);

- Column 6, lines 51-52: "kondensiert werden" (are condensed) to be replaced by "derart kondensiert werden, daß sich kein Dimer abscheidet" (are condensed ... in such a manner that no dimer is precipitated out), the description being brought into line accordingly.

Reasons for the Decision

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

2. ... (re amendments to Claim 1 and description)

3. The first comment to be made is that when polyamide-6 is produced from e-caprolactam the hydrolytic polymerisation of the monomer proceeds until an equilibrium is reached dependent on the temperature and represented, since the working temperature normally used is between 240 and 280°C, by a content of e-caprolactam

contient plus de 9% de monomères, ce qui implique une pression de l'ordre de 6 à 60 torrs (page 3, 1^{er} paragraphe), nettement plus élevée que la pression de 0,4 à 6,5 mb selon le brevet contesté; c'est même à dessein que l'on a choisi un vide aussi imparfait, car il est nécessaire pour que le dimère reste soluble. Cela signifie que dans le document (1) le dimère n'est pas complètement éliminé, ce qui est particulièrement préjudiciable lorsque le polyamide est utilisé pour l'emballage de produits alimentaires. En outre, le procédé décrit dans le document (1) ne permet pas de conduire la polymérisation jusqu'à l'équilibre, ce qui constitue un grave inconvénient.

Quant au procédé décrit dans le document (5), ses inconvénients essentiels, selon l'intimée, tiennent à l'utilisation d'une trompe à vide et à la présence d'un filtre. Certes les vapeurs sont forcément lavées par le caprolactame qui a été recyclé par pompage, mais cette technique ne convient pas dans la pratique car la pompe à vide qui fonctionne à la manière d'une trompe à vide a un débit trop faible qui ne lui permet pas de suivre le rythme d'arrivée des grandes quantités de caprolactame devant être acheminées par le réacteur (VK-Rohr). Ce déséquilibre enlève au procédé toute rentabilité économique. C'est la raison pour laquelle le document (5) n'a pu inspirer la présente invention.

VII. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet. L'intimée quant à elle conclut au rejet du recours et au maintien du brevet, dont la revendication 1 devra être modifiée comme suit:

- colonne 5, ligne 33: "Verfahren" (procédé) doit être remplacé par "kontinuierliches Verfahren" (procédé continu)

- colonne 5, lignes 51 et 52: "kondensiert werden" (sont condensés) doit être remplacé par "derart kondensiert werden, daß sich kein Dimer abscheidet" (sont condensés...de telle sorte qu'il ne se dépose pas de dimère), la description devant être adaptée en conséquence.

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. ... (Commentaires relatifs à la modification de la revendication 1 et à la modification correspondante de la description)

3. Il convient de noter tout d'abord que dans la préparation du polyamide-6 à partir d'ε-caprolactame, la polymérisation hydrolytique du monomère est conduite jusqu'à un équilibre qui dépend de la température et qui, selon les températures auxquelles on travaille en général, qui sont de l'ordre de 240 à 280°C, se caractérise par une teneur en

Reaktionsprodukten von 7 bis 14 % gekennzeichnet ist (vgl. Beschreibungseinleitung zum Streitpatent). Die niedermolekularen Reaktionsprodukte enthalten nicht umgesetztes Monomer und Oligomere, im wesentlichen das Dimere. Solche Produkte, ganz besonders das Dimere, müssen vor der weiteren Verarbeitung des Polymers entfernt werden, da sie die mechanischen Eigenschaften der Polyamidformkörper beeinträchtigen.

In (1), das als nächster Stand der Technik zu sehen ist, wird zur Behebung dieser Schwierigkeiten die Reaktionskinetik eingesetzt. Die Polymerisation wird hierbei nicht bis zur Gleichgewichtseinstellung zwischen niedermolekularen Reaktionsprodukten, nicht umgesetztem Monomer und dem gebildeten Polymer geführt, sondern abgebrochen, wenn die Polyamidschmelze mehr als 9%, z. B. 14 oder 16% Monomeres enthält (vgl. den Patentanspruch und die Beispiele). Bei der anschließenden Vakuumbehandlung gelangt das Dimer — zusammen mit dem Monomeren — ins Kondensat, wo es durch den hohen Monomeregehalt in Lösung gehalten wird; das Kondensat kann danach wieder dem VK-Rohr zugeführt werden. Nachteilig an dieser Verfahrensweise ist die durch das Nichterreichen des Gleichgewichts bedingte niedrige Ausbeute, verbunden mit einer niedrigen Auslastung der VK-Rohre. Zudem hat das Einstellen hoher Monomergehalte im Kondensat einen erhöhten Energieaufwand zur Folge.

Diesem Stand der Technik gegenüber ist die patentgemäß bestehende technische Aufgabe darin zu sehen, den Energieaufwand zu reduzieren und das kontinuierliche Verfahren ökonomischer zu gestalten, ohne dabei Gefahr zu laufen, daß sich Dimeres im Kondensator abscheidet. Diese Aufgabe wird nach dem Streitpatent dadurch gelöst, daß man die Polymerisation bis zum Gleichgewicht führt, die aus der Polyamidschmelze abgetrennten gasförmigen Anteile direkt auf der noch zu polymerisierenden Monomerschmelze derart kondensiert, daß sich kein Dimer abscheidet, und dieses Gemisch dem Reaktor zuführt.

Die erreichten Vorteile sprechen für sich, so daß es glaubhaft erscheint, daß die bestehende Aufgabe auch tatsächlich gelöst ist.

4. Dieser Lösungsvorschlag ist keiner der angezogenen Entgegenhaltungen zu entnehmen; denn keine der Druckschriften offenbart die Kombination der drei wesentlichen Merkmale des beanspruchten Verfahrens. Da dieser Sachverhalt nicht bestritten wurde, erübrigen sich nähere Ausführungen zur Neuheit des Verfahrens nach dem Streitpatent.

5. Es ist daher zu untersuchen, ob es auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Betrachtet man den Lösungsvorschlag nach dem Streitpatent isoliert von der Entwicklung des Standes der Technik, so erscheint er auf den ersten Blick

and low-molecular-weight by-products (see preamble to the description of the contested patent) of 7 to 14%. The low-molecular-weight by-products contain unreacted monomer and oligomers, predominantly the dimer. Such products, more especially the dimer, must be eliminated before the polymer is processed further since they impair the mechanical properties of polyamide mouldings.

In (1), which is to be viewed as the nearest prior art, the kinetics of the reaction are used to obviate these difficulties and instead of being allowed to continue until an equilibrium is established between low-molecular-weight by-products, unreacted monomer and polymer, the polymerisation process is interrupted once the monomer content of the polyamide melt exceeds 9% and reaches, for example, 14 or 16% (cf. claim and examples). In the course of the subsequent vacuum treatment the dimer — with the monomer — passes into the condensate, where it is kept in solution by the high monomer content, after which the condensate can be fed back into the continuous process tube reactor. The disadvantage of this procedure is the low yield that results from failure to achieve equilibrium and the low utilisation of the tube reactors. Furthermore, the high monomer concentrations in the condensate lead to increased consumption of energy.

Compared with this state of the art the technical problem the patent in suit sets out to solve is to be seen as reducing consumption of energy and making the continuous process more economical without running the risk of the dimer precipitating in the condenser. The solution offered by the contested patent is to continue the polymerisation process to equilibrium and to condense the components separated off from the polyamide melt in gaseous form directly on the monomer melt still to be polymerised in such a manner that no dimer is deposited, subsequently conveying this mixture to the reactor.

The advantages thus achieved speak for themselves; in the Board's view, therefore, the problem at issue is actually solved.

4. The proposed solution cannot be inferred from any of the citations as none of them discloses the combination of the three features essential to the claimed process. Since this fact has not been disputed, any more detailed comments on the novelty of the process of the contested patent would be superfluous.

5. It must therefore be considered whether the process involves inventive step. Viewed in isolation from the evolving state of the art, the solution proposed by the contested patent appears at first sight to be obvious. On the

ϵ -caprolactame et en produits de réaction de bas poids moléculaire comprise entre 7 et 14% (cf. le préambule de la description du brevet en litige). Les produits de réaction de bas poids moléculaire contiennent du monomère qui n'a pas réagi et des oligomères, essentiellement le dimère. Ces produits, en particulier le dimère, doivent être éliminés avant qu'il ne soit procédé au traitement ultérieur du polymère, car ils nuisent aux propriétés mécaniques des objets moulés.

Dans le document (1), qui doit être considéré comme l'état de la technique le plus proche, il est fait appel à la cinétique de réaction pour remédier à ces difficultés. Ainsi, la polymérisation n'est pas conduite jusqu'à ce que l'on parvienne à l'équilibre entre les produits de réaction de bas poids moléculaire, le monomère qui n'a pas réagi et le polymère qui s'est formé, elle est au contraire interrompue lorsque la masse fondue de polyamide contient plus de 9%, c'est-à-dire par exemple 14 ou 16% de monomère (cf. la revendication et les exemples). Dans le traitement sous vide qui est effectué ensuite, le dimère passe — avec le monomère — dans le condensat où il est maintenu en solution du fait de la forte teneur en monomère; le condensat peut ensuite être renvoyé vers le réacteur. L'inconvénient de ce mode opératoire, c'est le faible rendement qui est obtenu du fait que l'équilibre n'est pas établi, ainsi que l'utilisation insuffisante du réacteur. De plus, la présence de teneurs élevées en monomère dans le condensat engendre une plus grande dépense en énergie.

Par rapport à cet état de la technique, le problème technique que se propose de résoudre le brevet en litige consiste à trouver comment réduire la dépense en énergie et rendre le procédé en continu plus rentable, sans pour autant courir le risque que du dimère se dépose dans le condenseur. La solution proposée selon le brevet consiste à conduire la polymérisation jusqu'à l'équilibre, à condenser directement sur la masse fondue de monomère encore à polymériser les résidus sous forme gazeuse séparés de la masse fondue de polyamide de telle sorte qu'il ne se dépose pas de dimère, et à recycler le mélange ainsi obtenu en le renvoyant vers le réacteur.

Les avantages de ce procédé parlent d'eux-mêmes, et il y a donc tout lieu de penser que le problème est effectivement résolu.

4. La solution proposée ne découle d'aucune des antériorités citées, puisque dans aucune d'elles on ne retrouve cette réunion des trois caractéristiques essentielles du procédé revendiqué. Ceci n'ayant pas été contesté, il est inutile de s'étendre davantage sur la nouveauté du procédé selon le brevet contesté.

5. Il convient donc de rechercher si ce procédé implique une activité inventive. Si l'on considère la solution proposée selon le brevet en litige, sans s'occuper de l'évolution de l'état de la technique, elle paraît à première vue

naheliegend; denn einerseits war die Verminderung des Energieaufwands durch die Rückkehr zur Steuerung der Polymerisation bis zum Gleichgewicht zu lösen, andererseits konnte der drohenden Abscheidung von Dimeren im Kondensator durch Anwendung entsprechend hoher Caprolactammengen — wie im Patentanspruch von (1) skizziert — vorgebeugt werden. Betrachtet man jedoch das Verfahren des Streitpatents vor dem Hintergrund der tatsächlichen technischen Entwicklung auf diesem Fachgebiet, so gelangt man zur gegenteiligen Schlußfolgerung.

5.1 Zur Beseitigung der flüchtigen Anteile wurden sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen:

- Herstellung von Granulaten aus der Gleichgewichtsschmelze, die dann mit Wasser von den unerwünschten Produkten befreit werden
- Reduzierung des Extraktgehalts vor dem Abspinnen der Schmelze sowie
- Vakuumbehandlung in den Schneckenmaschinen oder in den Dünnschichtverdampfern.

Abgesehen von ihrer Aufwendigkeit sind diese Arbeitsweisen für das spezifische Problem der Entfernung des Dimeren nicht zufriedenstellend. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften ist das cyclische Dimere für den kontinuierlichen Ausdampfprozeß ein besonders störendes Nebenprodukt; denn es sublimiert leicht, sein Schmelzpunkt ist sehr hoch und seine Löslichkeit in ϵ -Caprolactam gering. Es scheidet sich deshalb in den Kondensatorsystemen der Ausdampfapparaturen leicht ab, was Verstopfungen und Unterbrechungen des Ausdampfprozesses zur Folge hat.

Zur Umgehung dieser Schwierigkeiten wurden spezielle Einrichtungen vorgeschlagen, wie

- Verwendung von Kondensatoren, die mit Kratzeinrichtungen versehen sind
- Arbeiten mit Doppelkondensatoren, die alternierend benutzt werden
- Verwendung von Spülsystemen,

die alle einen zusätzlichen apparativen Aufwand erfordern, ohne die kontinuierliche Verfahrensweise zu gewährleisten.

5.2 Gemäß Entgegenhaltung (5) wird ferner ein kontinuierliches Ausdampfverfahren von Polyamidschmelzen vorgeschlagen, bei dem die flüchtigen Produkte unter einem Vakuum von beispielsweise 0,1 bis 3 Torr durch einen Flüssigkeitsstrahler abgesaugt und die kondensierbaren Anteile dort in der Treibflüssigkeit kondensiert werden. Als Treibflüssigkeit wird reines Caprolactam oder das aufgefangene Kondensat benutzt (Seite 1, Absatz 4 bis Seite 2, Absatz 1). Die mittels Flüssigkeitsstrahler abgesaugten und in der Treibflüssigkeit kondensierten Produkte werden gefiltert (Seite 2, Zeile 9; Seite 3, Zeile 13 und Zeichnung) und im Kreislauf zurückgeführt. Wenngleich Anspruch 1 von (5) keine Filtration vorschreibt, so ist nicht erkennbar, wie diese Idee reali-

one hand, a reduction in energy consumption was to be achieved by once again allowing polymerisation to proceed to a point of equilibrium and, on the other, the threatened deposit of dimers in the condenser was prevented by the use of suitably large amounts of caprolactam, as indicated in the claim in (1). If, however, the process is viewed against the background of the actual technical development in this field one comes to the opposite conclusion.

5.1 Very different methods were adopted to remove the volatile components, namely:

- Production of granulates from the melt in equilibrium and removal of the unwanted products with water;
- Reducing the extract content before spinning the melt, and
- Vacuum treatment in the screw reactors or in the thin-layer evaporators.

Apart from being expensive these methods do not satisfactorily solve the specific problem of eliminating the cyclic dimer which because of its physical properties is a particularly inconvenient by-product for the continuous evaporation process. It sublimates easily, has a very high melting point and a low solubility in ϵ -caprolactam. It consequently has a marked tendency to precipitate in the evaporator condenser systems, which leads to clogging and interruptions in the evaporation process.

Special devices suggested to obviate these difficulties include

- condensers provided with scrapers,
- double condensers used alternately,
- rinsing systems.

All these necessitate additional investment in plant without guaranteeing continuous processing.

5.2 Citation (5) also proposes a continuous polyamide melt evaporation process in which the volatile products are drawn off under a vacuum of, for example, 0.1 to 3 torr using a spray device and the condensable components are condensed there in the propellant liquid, which may be either pure caprolactam or the collected condensate (p. 1, fourth paragraph, to p. 2, first paragraph). The products drawn off by means of a spray device and condensed in the propellant liquid are filtered (p. 2, line 9; p. 3, line 13, and Figure) and recirculated. Because filtration is not specified in Claim 1 of (5) it is unclear how this idea can be carried out. The appellants' assertion that this could have been done exactly as described in the contested patent reflects an ex post

évidente. En effet, dans cette solution, d'une part, c'est le retour à une polymérisation conduite jusqu'à l'équilibre qui permet de réduire la dépense en énergie, et d'autre part le risque d'un dépôt de dimère dans le condenseur peut être écarté grâce à l'utilisation de grandes quantités de caprolactame — procédé déjà décrit sommairement dans la revendication du document (1). Néanmoins, si l'on replace le procédé selon le brevet en litige dans le contexte de l'évolution réelle de la technique, telle qu'on l'observe dans ce domaine technique, il y a lieu au contraire de conclure à la non-évidence.

5.1 Toutes sortes de méthodes ont en effet été appliquées pour tenter d'éliminer les résidus volatils:

- préparation, à partir de la masse fondue en équilibre, de granules que l'on débarrasse ensuite avec de l'eau des produits indésirables
- extraction partielle des résidus volatils avant le filage de la masse fondue
- traitement sous vide dans les évaporateurs à couche mince ou à vis.

Outre qu'elles sont d'un coût élevé, ces techniques opératoires ne permettent pas de résoudre de manière satisfaisante le problème spécifique de l'élimination du dimère. Du fait de ses propriétés physiques, le dimère cyclique est un sous-produit particulièrement gênant pour le procédé d'évaporation en continu; en effet il se sublime facilement, son point de fusion est très élevé et sa solubilité dans l' ϵ -caprolactame est faible. Il se dépose donc facilement dans les condenseurs des appareils d'évaporation, ce qui entraîne des engorgements et des interruptions du processus d'évaporation.

Pour remédier à ces difficultés, on a proposé des solutions spécifiques, telles que:

- l'utilisation de condenseurs munis de dispositifs de raclage
- la mise en œuvre de condenseurs doubles utilisés en alternance,
- l'utilisation de systèmes de rinçage,

qui toutes nécessitent un investissement supplémentaire en appareils, sans garantir le fonctionnement en continu.

5.2 Dans le document antérieur (5), il est proposé en outre un procédé d'évaporation en continu de masses fondues de polyamide, dans lequel les produits volatils sont aspirés à l'aide d'une trompe à vide sous un vide de, par exemple, 0,1 à 3 torrs qui permet la condensation des résidus volatils au sein du liquide d'entraînement. On utilise comme liquide d'entraînement soit du caprolactame pur, soit le condensat recueilli (page 1, 4^e par. à page 2, 1^{er} par.). Les produits aspirés à l'aide de la trompe à vide et condensés dans le liquide d'entraînementsont filtrés (page 2, ligne 9; page 3, ligne 13, et dessin) et recyclés. Bien que la revendication 1 du document (5) ne prévoit pas de filtration, on ne voit pas comment cette idée peut être réalisée sinon. La requérante

siert werden kann. Die Behauptung der Beschwerdeführerin, dies hätte genau wie im Streitpatent beschrieben geschehen können, ist als Ex-post-facto-Betrachtungsweise zu werten; denn bei der wirtschaftlichen Bedeutung einer solchen Möglichkeit für die dort ausschließlich anvisierte kontinuierliche Verfahrensweise (vgl. Seite 1, Absatz 3) hätte dieser Gedanke seinen Niederschlag in (5) gefunden, etwa in der Weise, daß man das reine Caprolactam nach seiner Verwendung als Treibflüssigkeit zum VK-Rohr zurückführt.

5.3 Daß (5) keine zufriedenstellende Lösung gebracht hat, zeigt auch die Tatsache, daß dann mit (1) ein völlig anderer Weg beschritten worden ist. Um nämlich die mit den Abscheidungen von Dimerem verbundenen Schwierigkeiten ganz einfach zu vermeiden, wird empfohlen, die Polymerisationsreaktion nicht bis zum Gleichgewicht zu steuern; dabei wird jedoch eine Erhöhung des Energieaufwands zum Ausdampfen des vergrößerten Monomeranteils bewußt in Kauf genommen, wie oben im Abschnitt 3 bereits dargelegt.

Betrachtet man also die Entwicklung des Standes der Technik, so zeigt sich, daß trotz der Mannigfaltigkeit der Versuche und Vorschläge das Bedürfnis nach einer ökonomischen Lösung des Problems der Abscheidungen des Dimeren weiterhin bestand.

6. Entgegen der Lehre des nächsten Standes der Technik verläßt der Vorschlag des Streitpatents das Konzept der nicht bis zum Gleichgewicht geführten Polymerisationsreaktion nach (1) und greift auf die älteren Vorschläge zurück, die gerade von der Einstellung des Gleichgewichts bei der Polymerisationsreaktion Gebrauch machen. Durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen zusätzlichen Maßnahmen wird auf überraschend einfache Art und Weise erreicht, daß der Gehalt an Dimerem im Kondensator unter der Löslichkeitsgrenze bleibt und das mit Dimerem beladene Caprolactam im Rahmen des kontinuierlichen Gesamtverfahrens ökonomisch eingesetzt wird.

Unter dem Blickwinkel der Entwicklung des Standes der Technik auf diesem wirtschaftlich bedeutenden und deshalb stark bearbeiteten Fachgebiet spricht gerade die Einfachheit des Lösungsvorschlags nach dem Streitpatent für das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit; denn die Fachwelt, die sich seit langer Zeit vergeblich um eine Lösung des gleichen Problems bemüht hatte und hierfür Möglichkeiten empfahl, die den Erfolg der Erfindung auf aufwendigere Weise erreichen, ist an der hier gefundenen und im nachhinein so einfach erscheinenden Lösung vorbeigegangen.

7. Die Ansprüche 3 bis 9, nunmehr 2 bis 8, richten sich auf bevorzugte Ausführungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1. Ihre Patentfähigkeit wird von der seinen getragen.

facto approach since given the economic significance of such a possibility for the continuous process with which (5) is solely concerned (cf. p. 1, third paragraph) this idea would have been mentioned, possibly by an indication that after use as a propellant liquid the pure caprolactam is fed back into the continuous process tube reactor.

5.3 That (5) did not provide a satisfactory solution is shown also by the fact that a completely different approach was then adopted in (1), which in order very simply to avoid the difficulties associated with dimer deposits advises against allowing the polymerisation reaction to proceed to the stage of equilibrium; allowance is here consciously made, however, for the additional energy required to evaporate the increased amount of monomer, as already explained in point 3 above.

Given, therefore, the evolving state of the art there was clearly, despite a multitude of experiments and proposals, still need for a cost-efficient solution to the problem of dimer deposits.

6. Contrary to the teaching of the nearest prior art the contested patent abandons the idea put forward in (1) of not continuing the polymerisation reaction to equilibrium and falls back on earlier suggestions that equilibrium should be achieved. The additional measures indicated in the characterising portion of Claim 1 ensure in a surprisingly simple manner that the dimer content in the condenser remains below the solubility limit and that the dimer-containing caprolactam is used economically in the continuous process as a whole.

Given the way in which the state of the art developed in this area, to which considerable attention was devoted because of its commercial importance, the very simplicity of the solution proposed in the contested patent is an argument for the existence of inventive step. Those involved in the field who for a long time had sought a solution to the same problem in vain and were recommending possible, but more costly, ways of achieving the desired end, missed the solution disclosed here that in retrospect appears so simple.

7. Claims 3 to 9 — now 2 to 8 — are directed to preferred embodiments of the process as claimed in Claim 1; since it is allowable, so too are they.

prétend que le mode de réalisation aurait pu être exactement le même que celui décrit dans le brevet contesté, ce qui doit être considéré comme une affirmation lancée à posteriori; en effet, vu l'importance économique d'une telle possibilité pour le mode opératoire en continu qui est le seul envisagé dans le document (5) (cf. page 1, 3^e par.), cette idée aurait dû apparaître dans ledit document, qui aurait pu indiquer par exemple que le caprolactame pur doit être renvoyé dans le réacteur après son utilisation comme liquide d'entraînement.

5.3 Le document (1) a préconisé une méthode tout à fait différente, ce qui là encore montre bien que la solution proposée dans le document (5) n'était pas satisfaisante. En effet, pour éviter de manière très simple les difficultés liées aux dépôts de dimère, il recommande de ne pas conduire la réaction de polymérisation jusqu'à l'équilibre, ce qui implique en contrepartie que l'on accepte d'accroître la dépense en énergie pour l'évaporation de la quantité accrue de monomères, comme il a déjà été expliqué ci-dessus au point 3.

Si l'on considère donc l'évolution de l'état de la technique, il apparaît qu'en dépit des nombreuses tentatives et des propositions qui ont été faites, il restait encore à trouver une solution économique au problème des dépôts de dimère.

6. Dans le brevet en cause, contrairement à ce qu'enseigne l'état de la technique le plus proche, l'on renonce à la solution du document (1) qui consistait à ne pas conduire la réaction de polymérisation jusqu'à l'équilibre et l'on revient aux anciennes solutions, qui préconisaient précisément l'instauration de l'équilibre pour la réaction de polymérisation. Grâce aux mesures supplémentaires indiquées dans la partie caractéristique de la revendication 1, on parvient de manière étonnamment simple à maintenir la teneur en dimère dans le condenseur en deçà de la limite de solubilité et à utiliser de manière économique le caprolactame chargé de dimère dans le cadre du procédé global en continu.

Compte tenu de l'évolution de l'état de la technique dans ce domaine qui revêt une grande importance pour l'économie et fait donc l'objet de nombreuses recherches, la simplicité de la solution proposée dans le brevet contesté tendrait à prouver l'existence d'une activité inventive; en effet, les hommes du métier qui depuis longtemps cherchaient en vain une solution à ce problème et avaient préconisé des méthodes conduisant au même résultat que l'invention, mais plus compliquées, sont passés à côté de la solution divulguée dans le brevet, qui paraît si simple a posteriori.

7. Les revendications 3 à 9, devenues à présent les revendications 2 à 8, portent sur des modes de réalisation préférés du procédé selon la revendication 1. Leur admissibilité dépend donc de l'admissibilité de la revendication 1.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

...

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order that the patent be maintained in the following form:

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet sur la base des documents suivants:

...

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 21. Mai 1987
T 26/86
(Amtlicher Text, gekürzte Fassung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: E. Turrini
R. Schulte

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Koch & Sterzel GmbH & Co**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Siemens AG**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:
Philips
Patentverwaltung GmbH**

**Stichwort: Röntgeneinrichtung/
KOCH & STERZEL**

Artikel: 52 (1), (2) und (3) und 56 EPÜ

Keyword: "Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ (ja)" - "Erfindung bestehend aus technischen und nicht-technischen Merkmalen" - "Erfinderische Tätigkeit (ja)"

Leitsätze

I. Das EPÜ verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen.

II. Zur Entscheidung der Frage, ob ein Anspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet ist, bedarf es nicht der Gewichtung seiner technischen und nichttechnischen Merkmale. Bedient sich vielmehr die im Anspruch definierte Erfindung technischer Mittel, so kann sie - wenn sie die Patentierungsvoraussetzungen der Art. 52-57 EPÜ erfüllt - patentiert werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 001 640 (Anmeldenummer 78 101 198.6).

II. Die von den Beschwerdeführerinnen Siemens (O) und Philips (OI) (Ein-

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 21 May 1987
T 26/86
(Translation, abridged version)**

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: E. Turrini
R. Schulte

**Patent proprietor/Respondent:
Koch & Sterzel GmbH & Co.
Opponent/Appellant: Siemens AG**

**Opponent/Appellant: Philips
Patentverwaltung GmbH**

Headword: X-ray apparatus/KOCH & STERZEL

Article: 52 (1), (2) and (3), 56 EPC

Keyword: "Invention under Article 52 (1) EPC (yes)" - "Invention consisting of technical and non-technical features" - "Inventive step (yes)"

Headnote

I. The EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical features.

II. In deciding whether a claim relates to a computer program as such it is not necessary to give a relative weighting to its technical and non-technical features. If the invention defined in the claim uses technical means, it can be patented provided it meets the requirements of Articles 52 to 57 EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. The respondents are proprietors of European patent No. 0 001 640 (application No. 78 101 198.6).

II. Oppositions filed by the appellants Siemens (O) and Philips (OI) (oppo-

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 21 mai 1987
T 26/86
(Traduction, version abrégée)**

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: E. Turrini
R. Schulte

**Titulaire du brevet/intimé:
Koch & Sterzel GmbH & Co.
Opposante/requérante: Siemens AG**

**Opposant/requérante: Philips
Patentverwaltung GmbH**

Référence: Equipement radiologique/KOCH & STERZEL

Article: 52(1) (2) (3) et 56 CBE

Mot-clé: "Invention au sens de l'article 52(1) CBE (oui)" - "Invention présentant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques" - "activité Inventive (oui)"

Sommaire

I. La CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions présentant un ensemble de caractéristiques techniques combinées avec des caractéristiques non techniques.

II. Pour répondre à la question de savoir si une revendication concerne un programme d'ordinateur en tant que tel, il n'est pas nécessaire de procéder à une pondération des caractéristiques techniques et non techniques. Si l'invention définie dans la revendication fait appel à des moyens techniques, elle peut donner lieu à délivrance d'un brevet, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de la brevetabilité énoncées aux articles 52 à 57 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 001 640 (demande n° 78 101 198.6).

II. Les oppositions formées par les requérantes (opposantes) Siemens (OI)

sprechende) eingelegten Einsprüche gegen die Patenterteilung wurden von der Einspruchsabteilung zurückgewiesen.

...

IV. Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführerinnen OI und OII Beschwerde erhoben.

V. Es wurde mündlich verhandelt. Für die Beschwerdeführerin OI war niemand anwesend. Es wurde festgestellt, daß sie ordnungsgemäß geladen worden war.

VI. Die Beschwerdeführerin OI hat in ihrer Beschwerdeschrift beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

VII. Die Beschwerdeführerin OII hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

1. das Patent zu widerrufen (Hauptantrag)

2. die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen (Hilfsantrag).

VIII. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, die Beschwerden zurückzuweisen.

IX. Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Röntgeneinrichtung zur Erstellung radiologischer Abbildungen mit einer Eingabeeinheit (20) zur Wahl einer von mehreren vorgesehenen Röntgenröhren (46, 48, 50) mit einstellbarer Brennfleckgröße und Drehanodengeschwindigkeit, sowie zur Wahl der Werte des Röntgenröhrenstromes und der Belichtungszeit, und mit einer die Belastungskurven dieser Röntgenröhren für unterschiedliche Belichtungsparameter speichernden Datenverarbeitungseinheit (12), die die mit den gewählten Werten der Belichtungsparameter korrespondierenden Röntgenröhrenspannungswerte anhand der zugehörigen Belastungskurve einstellt, dadurch gekennzeichnet, daß die Datenverarbeitungseinheit (12) für eine optimale Belichtung bei hinreichender Sicherheit vor Überlastung der Röntgenröhre im Rahmen eines Ablaufprogramms:

a) zunächst sowohl die Röntgenröhrenspannung als auch das Produkt aus Röntgenröhrenstrom und Belichtungszeit konstant hält und den Röntgenröhrenstrom beginnend mit dem zulässigen Maximalwert solange erniedrigt, bis die zugehörige Belastungskurve eine Belichtung gestattet,

b) bei Nichtgewähren der Belichtung und Erreichen der maximal zulässigen Belichtungszeit die Röntgenröhrenspannung solange erhöht und den Röntgenröhrenstrom in der Abhängigkeit der Nebenbedingung

nents) were rejected by the Opposition Division.

...

IV. Appellants OI and OII appealed against this decision.

V. Oral proceedings were held, at which no one was present on behalf of appellant OI....

VI. Appellant OI requested in the notice of appeal that the contested decision be set aside and the patent revoked.

VII. Appellant OII requested in oral proceedings that the contested decision be set aside and

1. the patent revoked (main request);

2. the matter referred to the Enlarged Board of Appeal (alternative request).

VIII. The respondents (patent proprietors) requested in oral proceedings that the appeals be dismissed.

IX. Claim 1 in its current form is worded as follows:

"1. X-ray apparatus for radiological imaging having an input unit (20) both for selecting one of several X-ray tubes (46, 48, 50) with adjustable focal spot size and rotating anode speed and for selecting X-ray tube current and exposure time, said apparatus also having a data processing unit (12) which stores the X-ray tube rating curves for different exposure parameters and uses these to set the tube voltage values for the exposure parameters selected, characterised in that in order to ensure optimum exposure with sufficient protection against overloading of the X-ray tube within any given routine the data processing unit (12):

(a) initially maintains both the X-ray tube voltage and the product of tube current and exposure time constant, while decreasing the tube current from the maximum permissible value until the relevant rating curve permits an exposure,

(b) where no exposure is possible and the maximum permissible exposure time has been reached, increases the tube voltage and decreases the tube current as a function of the secondary requirement of

et Philips (OII) contre le brevet qui avait été délivré ont été rejetées par la division d'opposition.

...

IV. Les requérantes OI et OII ont introduit un recours contre cette décision.

V. Une procédure orale a eu lieu, au cours de laquelle la requérante OI n'était pas représentée.

VI. Dans son acte de recours, la requérante OI a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

VII. Au cours de la procédure orale, la requérante OII a conclu à l'annulation de la décision attaquée et prié la Chambre

1. de révoquer le brevet (demande principale);

2. de renvoyer l'affaire devant la Grande Chambre de recours (subsidiarement).

VIII. Lors de la procédure orale, l'intimée (titulaire du brevet) a sollicité le rejet du recours.

IX. Le texte de l'actuelle revendication 1 se lit comme suit:

"1. Equipement radiologique pour la réalisation d'images radiographiques avec une unité d'entrée (20) pour la sélection d'un des tubes radiogènes (46, 48, 50) à foyer et vitesse d'anode tournante réglables, ainsi que pour la sélection des valeurs du courant du tube radiogène et du temps d'exposition, et avec une unité de traitement de données (12) stockant les courbes de charge de ces tubes radiogènes pour différents paramètres de charge et réglant les valeurs de tension du tube radiogène correspondant aux valeurs choisies pour les paramètres de charge en fonction des courbes de charge correspondantes, caractérisée par le fait que l'unité de traitement de données (12), assure une exposition optimale avec une sécurité suffisante contre la surcharge des tubes radiogènes et dans le cadre d'un programme de commande,

a) maintient tout d'abord constants à la fois la tension du tube radiogène et le produit du courant du tube radiogène et du temps d'exposition et réduit le courant du tube radiogène en commençant par la valeur maximale admissible jusqu'à ce que la courbe de charge correspondante autorise une exposition,

b) si l'exposition n'est pas autorisée et que le temps d'exposition maximale admissible est atteint, augmente la tension du tube radiogène et réduit le courant du tube radiogène en fonction de la condition

konstanter Schwärzung solange erniedrigt, bis die zugehörige Belastungskurve eine Belichtung gestattet, und

c) die Belichtungsparameter zunächst unter Zugrundelegung der für die Bildauflösung optimalsten Belastungskurve des kleinsten Brennflecks und der Standardgeschwindigkeit der Drehanode ermittelt und bei Nichtgewähren der Belichtung die gewählten Belichtungsparameter mit den für die Bildauflösung nächstoptimalen Belastungskurven für unterschiedliche Werte des Brennflecks und der Anodendrehgeschwindigkeit vergleicht, und zwar zunächst mit der für den kleinsten Brennfleck und einer schnelleren Anodendrehgeschwindigkeit,

daß Mittel vorgesehen sind, die die gemäß dem Ablaufprogramm von der Datenverarbeitungseinheit (12) ermittelten Werte der Belichtungsparameter über entsprechende Wahlkreise (58 bzw. 60 oder 64) zu einem Antriebs- und Versorgungskreis (52) zur Einstellung des Hochspannungserzeugers weiterleiten."

Die Ansprüche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhängig.

X. Die Beschwerdeführerin OI vertrat die Auffassung, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei keine patentfähige Erfindung; es läge vielmehr ein Fall des Artikels 52 (2) EPÜ vor, da der Unterschied des Patentgegenstandes gegenüber dem Stand der Technik, insbesondere der Druckschrift US-A-4 035 648 (D1), nur darin bestünde, daß ein neues Programm in eine bekannte Datenverarbeitungsanlage geladen werde. ...

XI. Die Beschwerdeführerin OI trug im wesentlichen vor, es sei zwar richtig, daß die Merkmale a), b) und c) des Ablaufprogramms in Zusammenhang mit der gesamten Röntgeneinrichtung gemäß Anspruch 1 des angegriffenen Patents einen technischen Effekt bewirkten und demzufolge der Gegenstand des Anspruchs 1 nach den Richtlinien und der Entscheidung T 208/84 "VICOM", ABl. EPA 1/1987, 14, als Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) EPÜ zu betrachten wäre. Dies würde jedoch zu einer Aushöhlung des Artikels 52 (2) EPÜ führen, denn bei dieser Betrachtungsweise würde jedes Computerprogramm, das für einen Universalrechner konzipiert ist, wegen des Entstehens elektrischer Signale, also wegen dieser technischen Wirkung, die Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllen. Der Ausdruck "Gegenstände oder Tätigkeiten als solche" in Artikel 52 (3) EPÜ dürfe nicht zu eng ausgelegt werden. Das bedeute, daß immer dann, wenn der Kern des Gegenstandes keinen technischen Charakter besitze (der Kern der Lehre z. B. ein Computerprogramm sei), ein Fall des Artikels 52 (2) EPÜ gegeben sei. Diese Auslegung entspreche auch der Rechtsprechung des BGH in der Bundesrepublik Deutschland. Im Anspruch 1 des angegriffenen

constant density until the relevant tube rating curve does allow an exposure, and

(c) determines the exposure parameters, firstly on the basis of the rating curve of the smallest focal spot optimum for image resolution and of the standard speed of the rotating anode, and, where exposure is not permitted, compares the exposure parameters selected with the nearest-to-optimum rating curves for image resolution for different focal spot values and with the anode rotation speed, starting with the curves for the smallest focus spot and a faster anode rotation speed,

and in that means are also provided to transmit the exposure parameter values obtained from the data processing unit (12) under the given routine, via appropriate selection circuits (58/60 or 64) to an operating and supply circuit (52) in order to set the high-voltage generator."

Claims 2 to 5 are dependent upon Claim 1.

X. Appellant OI took the view that the subject-matter of the contested patent was not patentable, being covered by Article 52(2) EPC. The only difference between its subject-matter and the state of the art, particularly as represented by US-A-4035 648 (D1), consisted in using a new program for a known computer. ...

XI. Essentially, appellant OI confirmed that features (a), (b) and (c) of the routine technically influenced the functioning of the X-ray apparatus as a whole as claimed in Claim 1 of the contested patent and that, following the Guidelines for Examination and Decision T 208/84 "VICOM", OJ EPO 1/1987, p. 14, the subject-matter of Claim 1 was to be regarded as an invention within the meaning of Article 52 (1) EPC. This, however, would have the effect of undermining Article 52 (2) EPC, since it would mean that any computer program designed for a general-purpose computer would meet the patentability requirements because of the technical effect of generating electric signals. The expression "subject-matter or activities as such" in Article 52 (3) EPC should not be interpreted too narrowly. In other words, Article 52 (2) EPC should be regarded as applying whenever the essence of the subject-matter was not of a technical character (as when the essence of the teaching was a computer program). This interpretation was in line with the case law of the German Federal Court of Justice. The essence of the subject-matter in Claim 1 of the contested patent was a pure computer program without any constant interaction with the X-

secondaire d'un facteur de noircissement constant jusqu'à ce que la courbe de charge correspondante autorise une exposition, et

c) détermine les paramètres de charge tout d'abord en se fondant sur la courbe de charge optimale pour la résolution de l'image, à savoir celle d'un foyer minimal et d'une vitesse normale de l'anode tournante, et, si l'exposition n'est pas autorisée, compare les paramètres de charge sélectionnés avec les courbes de charge suivantes, dans l'ordre correspondant à une résolution optimale de l'image, pour différentes dimensions du foyer et de la vitesse de l'anode tournante, en commençant par la courbe pour le foyer le plus petit et une vitesse plus rapide de l'anode tournante,

et que des moyens sont prévus pour transmettre les valeurs des paramètres de charge déterminées suivant le programme de commande par l'unité de traitement de données (12), par des circuits de sélection appropriés (58 ou 60/64), à un circuit de commande et d'alimentation (52) assurant le réglage du générateur radiologique.

Les revendications 2 à 5 sont des revendications dépendantes de la revendication 1.

X. La requérante OI considère que l'objet du brevet attaqué n'est pas une invention brevetable; il s'agirait plutôt selon elle de l'un des cas prévus à l'article 52(2) CBE, dans la mesure où l'objet du brevet ne diffère de l'état de la technique, notamment du document US-A-4 035 648 (D1), que par le fait qu'un programme nouveau est chargé dans un matériel connu. ...

XI. La requérante OI allègue en substance qu'il est en effet exact, qu'appliquées à l'ensemble de l'équipement radiologique selon la revendication 1 du brevet attaqué, les caractéristiques a), b) et c) du programme de commande produisent un effet technique et que, par conséquent, conformément aux Directives et à la décision T 208/84 "VICOM", JO OEB n° 1/1987, p. 14, l'objet de la revendication 1 pourrait être considéré comme étant une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Toutefois, une telle façon de considérer les choses reviendrait à retirer toute portée à l'article 52(2) CBE, car n'importe quel programme d'ordinateur conçu pour un calculateur universel remplirait les conditions de la brevetabilité, en raison de l'effet technique que constitue la génération de signaux électriques. L'expression "éléments considérés en tant que tels", employée dans l'article 52(3) CBE, ne devrait pas être interprétée de manière trop restrictive. Cela signifie que, lorsque l'élément essentiel de l'objet revendiqué ne présente pas un caractère technique (si par exemple l'élément essentiel de l'enseignement de la demande est constitué par un programme d'ordinateur, on se trouverait toujours en présence de l'un des cas prévus à l'article 52(2) CBE.

Patents sei der Kern des Gegenstandes ein reines Computerprogramm, das zudem keine ständige Wechselwirkung mit der "hardware" der Röntgeneinrichtung habe. Darum sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht patentierbar.

XII. Die Beschwerdegegnerin widersprach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin OII Es sei nicht möglich, den Gegenstand des Anspruchs 1 in einen technischen und in einen nichttechnischen Teil aufzuteilen. Durch die Erfindung sei ein technischer Effekt erzielt worden, so daß der Gegenstand des Anspruchs 1 patentfähig sei. ...

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

...

3. Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ.

3.1 Bei der Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist oder nicht, ist zu prüfen, ob es sich im Sinne des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ um ein Programm **als solches** handelt oder nicht. Gegenstand des Anspruchs 1 ist weder ein Computerprogramm allein, losgelöst von jeder technischen Anwendung, noch ein Computerprogramm in Form einer Aufzeichnung auf einem Datenträger, noch eine bekannte, universelle Datenverarbeitungsanlage in Verbindung mit einem Computerprogramm. Vielmehr handelt es sich um eine Röntgeneinrichtung, die zwar eine Datenverarbeitungseinheit aufweist, die nach einem Ablaufprogramm arbeitet, bei der aber das Ablaufprogramm in der Röntgeneinrichtung eine technische Wirkung ausübt.

Dies geht deutlich aus den Merkmalen a), b) und c) des Anspruchs 1 hervor, wonach die Röntgenröhren von dem Ablaufprogramm so gesteuert werden, daß gemäß einer Parameterprioritätsbeziehung eine optimale Belichtung bei hinreichender Sicherheit vor Überbelastung der Röntgenröhren erzielt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, die - unabhängig davon, ob die Röntgeneinrichtung ohne dieses Computerprogramm zum Stand der Technik gehört oder nicht - dem Patentschutz zugänglich ist.

3.2 Die Beschwerdeführerin OII vertrat die Meinung, es fehle an einer ständigen technischen Wechselwirkung zwischen Programm und Röntgeneinrichtung. Ein technischer Effekt komme lediglich am Ende einer Rechenoperation zustande. Daher seien die allgemein bekannte Röntgeneinrichtung und das Computerprogramm völlig getrennt zu werten.

ray apparatus "hardware". Under Article 52 (2) and (3) EPC, therefore, the subject-matter of Claim 1 was not patentable.

XII. The respondents disputed these statements. It was not possible to split the subject-matter of Claim 1 into a technical and a non-technical part. The invention produced a technical effect so that the subject-matter of Claim 1 was patentable. ...

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

...

3. Invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

3.1 To decide whether the subject-matter of Claim 1 is or is not an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it is necessary to determine whether or not it is a computer program as such and hence falls under Article 52(2)(c) and (3) EPC. Claim 1 relates neither to a computer program on its own and divorced from any technical application, nor a computer program in the form of a recording on a data carrier, nor a known, general-purpose computer in combination with a computer program. It is in fact an X-ray apparatus incorporating a data processing unit operating in accordance with a routine which produces a technical effect in the X-ray apparatus.

This emerges clearly from the characteristics (a), (b) and (c) of Claim 1, which states that the X-ray tubes are controlled by the routine so that by establishing a certain parameter priority, optimum exposure is combined with adequate protection against overloading of the X-ray tubes.

The subject-matter of Claim 1 is therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and patentable irrespective of whether or not the X-ray apparatus without this computer program forms part of the state of the art.

3.2 Appellant OII believed there was no constant technical interaction between the program and the X-ray apparatus but that a technical effect was produced only at the end of a computing operation, so that the conventional X-ray apparatus and the computer program had to be looked at quite separately. The Board of Appeal is unable to

Une telle interprétation serait également dans le droit fil de la jurisprudence du Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale de la République fédérale d'Allemagne). L'objet de la revendication 1 du brevet attaqué a bel et bien pour élément essentiel un ordinateur et au surplus il n'y a pas d'interaction constante entre ce programme et le matériel du dispositif radiologique. Par conséquent, en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, l'objet de la revendication 1 ne serait pas brevetable.

XII. L'intimée a contesté les arguments développés par la requérante OII. Il ne serait pas possible d'opérer une distinction entre les éléments techniques et les éléments non techniques contenus dans la revendication 1. L'invention permet d'obtenir un effet technique: l'objet de la revendication 1 serait par conséquent brevetable. ...

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

...

3. Invention au sens de l'article 52(1) CBE.

3.1 Pour répondre à la question de savoir si l'objet de la revendication 1 est ou non une invention aux termes de l'article 52(1) CBE, il convient d'examiner s'il s'agit ou non d'un programme en tant que tel, au sens de l'article 52(2)(c) et (3) CBE. L'objet de la revendication 1 n'est ni un programme d'ordinateur considéré en dehors de toute application technique, ni un programme d'ordinateur présenté sous forme de données enregistrées sur un support; il ne s'agit pas davantage d'un système de traitement de données universel et connu, utilisé en association avec un programme d'ordinateur, mais d'un équipement radiologique doté d'une unité de traitement de données commandée par un programme, dont le déroulement a un effet technique sur le fonctionnement du dispositif.

Ce qui précède ressort clairement des caractéristiques a), b) et c) de la revendication 1, d'après lesquelles un programme de commande assure la régulation des tubes radiogènes de manière à obtenir, en fonction d'un dosage de priorités établies entre les paramètres, une exposition optimale en même temps qu'une sécurité suffisante contre la surcharge des tubes radiogènes.

L'objet de la revendication 1 est donc une invention brevetable au sens de l'article 52(1), indépendamment de la question de savoir si, sans ce programme d'ordinateur, l'équipement radiologique fait ou non partie de l'état de la technique.

3.2 La requérante OII a fait observer qu'il n'y a pas interaction permanente d'ordre technique entre le programme et l'équipement radiologique. C'est seulement à l'issue d'un calcul que se produit un effet technique. Il conviendrait de considérer séparément l'équipement radiologique, généralement connu, et le programme d'ordinateur.

Die Beschwerdekammer kann dieser Auffassung nicht folgen. Denn es spielt keine Rolle für die Feststellung, ob es sich um eine Erfindung nach Artikel 52 (1) EPÜ handelt, **wann** die technische Wirkung eintritt. Wichtig ist nur, daß sie überhaupt erzielt wird.

3.3 Zu den Einwänden der Beschwerdeführerin OII die Rechtsansicht in den Richtlinien (C, IV, 2.2) und der Entscheidung der Kammer 3.5.1, T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14 VICOM) würden zu einer vollständigen Wirkungslosigkeit des Artikels 52 (2) c) EPÜ führen, weil dann auch ein **übliches** Computerprogramm im Rahmen eines Universalrechners als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ angesehen werden könne, weil auch dabei jede Rechenoperation mit Hilfe von Naturkräften, nämlich elektromagnetischen, durchgeführt werde, nimmt die Beschwerdekammer wie folgt Stellung. Es ist zwar richtig, daß ein übliches Computerprogramm im Rahmen eines Universalrechners mit Hilfe von Naturkräften mathematische Größen in elektrische Signale umwandelt. Diese elektrischen Signale entsprechen jedoch lediglich einer Wiedergabe von Informationen, d.h. elektrische Signale an sich dürfen nicht als technischer Effekt betrachtet werden. In diesem Fall wird das Computerprogramm im Rahmen des Universalrechners als Programm als solches, also nicht als Erfindung gemäß Artikel 52 (2) c) EPÜ angesehen. Steuert dagegen das Computerprogramm die Arbeitsweise eines allgemein bekannten Universalrechners, so daß der Rechner aus technischer Sicht andersartig arbeitet, dann kann die Einheit von Programm und Universalrechner als Erfindung dem Patentschutz zugänglich sein.

3.4 Zur Stützung ihrer Auffassung, daß die vorliegende Erfindung dem Patentschutz nicht zugänglich sei, weil sie dem Bereich der Technik nicht angehöre, hat sich die Beschwerdeführerin OII auf die deutsche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezogen, insbesondere auf dessen Urteil vom 11. März 1986 X ZR 65/85 (GRUR 1986, 531, Flugkostenminimierung). Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, wenn man die Grundsätze dieser Entscheidung sowie der früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu dieser Frage (vgl. BGH GRUR 1978, 102, Prüfverfahren; BGH GRUR 1977, 96, Dispositionsprogramm; GRUR 1981, 39, Walzstabteilung) zugrundelege, so komme eine Patentierung nicht in Betracht, weil der maßgebliche Inhalt der Erfindung in dem Programm bestehe, das aber dem Patentschutz nach Artikel 52 (2) c) EPÜ nicht zugänglich sei.

Nach der erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für die Entscheidung der Frage, ob eine Erfindung technischen Charakter besitzt, entscheidend darauf an, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, d. h. auf welchem Gebiet ihr Kern liegt. Für den Bundesgerichtshof ist eine Lehre dann nicht technisch, wenn die Lehre in ihrem Kern die Auffindung einer Regel darstellt, deren Befol-

share this opinion. When the technical effect occurs is irrelevant to the question of whether the subject-matter claimed constitutes an invention under Article 52(1) EPC. The only fact of importance is that it occurs at all.

3.3 Appellant OII objects that the position taken in the Guidelines (C-IV, 2.2) and in Decision T 208/84 delivered by Board 3.5.1 (OJ 1/1987, p. 14, VICOM) would render Article 52(2)(c) EPC totally ineffectual because even an ordinary computer program used in a general-purpose computer could then be regarded as an invention under Article 52(1) EPC since each computing operation is carried out with the aid of natural, i.e. electromagnetic, forces. The Board takes the view that, while an ordinary computer program used in a general-purpose computer certainly transforms mathematical values into electric signals with the aid of natural forces, the electric signals concerned amount to no more than a reproduction of information and cannot in themselves be regarded as a technical effect. The computer program used in a general-purpose computer is thus considered to be a program as such and hence excluded from patentability by Article 52(2)(c) EPC. But if the program controls the operation of a conventional general-purpose computer so as technically to alter its functioning, the unit consisting of program and computer combined may be a patentable invention.

3.4 To support the contention that the invention is not of a technical nature and cannot therefore be patented, appellant OII has adduced the case law of the German Federal Court of Justice and in particular Decision X ZR 65/85 of 11 March 1986 (GRUR 1986, p. 531, Flugkostenminimierung). The appellant company holds, in the light of the principles underlying this and earlier relevant decisions of the Federal Court of Justice (cf. BGH GRUR 1978, p. 102, Prüfverfahren; BGH GRUR 1977, p. 96, Dispositionsprogramm; GRUR 1981, p. 39, Walzstabteilung), that the subject-matter is not patentable because the invention essentially consists of the program, which is excluded from patentability by Article 52(2)(c) EPC.

According to the case law of the Federal Court of Justice referred to above, the principal factor determining whether an invention is of a technical nature is the substance of the claimed teaching, that is the main field involved. To the Federal Court of Justice a teaching is not technical if in its essence it states a rule that can be carried out without employing controllable natural forces other than human brainpower,

La Chambre ne peut suivre la requérante sur ce point. En effet, pour déterminer si l'on est en présence d'une invention selon l'article 52(1) CBE, le moment auquel se produit l'effet technique ne joue aucun rôle. L'important est que cet effet soit obtenu.

3.3 La requérante OII a objecté que la conception juridique qui se reflète dans les Directives (Partie C, chapitre IV, 2.2) et dans la décision T 208/84 de la Chambre de recours 3.5.1 (JO OEB n° 1/1987, p. 14 "VICOM") aboutirait à vider de tout son sens l'article 52(2)(c), car un programme d'ordinateur courant utilisé en combinaison avec un calculateur universel pourrait alors être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, sous prétexte que là aussi chaque calcul est effectué au moyen de forces naturelles, en l'occurrence celles de l'électromagnétisme. La Chambre estime qu'en effet un programme d'ordinateur courant, utilisé en combinaison avec un calculateur universel, fait appel à des forces naturelles pour convertir des grandeurs mathématiques en signaux électriques. Ces signaux électriques ne correspondent toutefois qu'à une reproduction d'informations, c'est-à-dire que les signaux électriques en soi ne peuvent pas être considérés comme un effet technique. Dans ce cas, le programme d'ordinateur utilisé en combinaison avec un calculateur universel est considéré comme un programme en tant que tel, et non pas comme une invention au sens de l'article 52(2)(c) CBE. Si par contre le programme d'ordinateur en combinaison avec un calculateur universel généralement connu fait fonctionner ce dernier d'une manière différente du point de vue technique, la combinaison des deux est susceptible d'être brevetée en tant qu'invention.

3.4 A l'appui de sa thèse selon laquelle l'invention sub judice n'est pas susceptible d'être brevetée parce qu'elle ne relève pas du domaine de la technique, la requérante OII s'est référée à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, et notamment à l'arrêt X ZR 65/85 du 11 mars 1986 (GRUR 1986, p. 531, Flugkostenminimierung). La requérante estime que si l'on se fonde sur les principes posés par cette décision et par des décisions plus anciennes que la même juridiction a rendues à ce sujet (cf. BGH GRUR 1978, p. 102, Prüfverfahren; BGH GRUR 1977, p. 96, Dispositionsprogramm; GRUR 1981, p. 39, Walzstabteilung), la délivrance d'un brevet ne saurait être envisagée, étant donné que l'élément déterminant de l'invention consiste en un programme, lequel n'est pas brevetable conformément à l'article 52(2)(c) CBE.

Il ressort de la jurisprudence susmentionnée du Bundesgerichtshof que, pour déterminer si une invention présente un caractère technique, il importe avant toute chose de savoir quelle est la matière de l'enseignement revendiqué, c'est-à-dire, de quel domaine relève l'élément essentiel de l'invention. Pour le Bundesgerichtshof, un enseignement est dépourvu de caractère technique dès lors que l'élément essentiel de

gung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, und zwar auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder gar allein sinnvoll, d.h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser technischen Mittel in den Ansprüchen oder in der Patentschrift hingewiesen ist.

Die Kammer vermag dieser Rechtsauffassung insoweit nicht zu folgen, als sie für die Entscheidung der Frage, ob eine Erfindung dem Bereich der Technik angehört, darauf abstellt, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt. Die Kammer ist vielmehr der Auffassung, daß eine Erfindung in ihrer Gesamtheit zu würdigen ist. Bedient sich eine Erfindung sowohl technischer wie nichttechnischer Mittel, so kann die Verwendung nichttechnischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen. Das Europäische Patentübereinkommen verlangt nicht, daß eine patentfähige Erfindung ausschließlich oder überwiegend technischer Natur sein müsse, oder anders ausgedrückt, das Europäische Patentübereinkommen verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Bestandteile bestehen.

Abgesehen davon, daß die Kerntheorie des Bundesgerichtshofs nach Auffassung der Kammer jedenfalls im Europäischen Patentübereinkommen keine gesetzliche Grundlage findet, spricht auch in der praktischen Anwendung gegen sie die Notwendigkeit, daß jeweils eine Gewichtung der nichttechnischen und technischen Maßnahmen vorgenommen werden muß, weil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs es darauf ankommt, welche Maßnahme den wesentlichen Beitrag zur Erzielung des Erfolgs liefert. Diese Entscheidung kann in der Praxis im Einzelfall nicht nur sehr schwierig sein, sondern sie führt auch dazu, daß die gesamte Lehre dem Patentschutz nicht zugänglich ist, wenn der überwiegende Teil der Lehre nichttechnischer Natur ist, und zwar auch dann, wenn der nach der Gewichtung untergeordnete technische Teil der Lehre für sich bewertet neu und erfinderisch wäre.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daß es zur Entscheidung der Frage, ob ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet ist, einer Gewichtung seiner technischen und nichttechnischen Merkmale nicht bedarf. Bedient sich vielmehr die durch den Anspruch definierte Erfindung technischer Mittel, so fällt sie nicht unter die Ausnahmebestimmung des Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ und kann - wenn sie die Patentierungsvoraussetzungen der Art. 52-57 EPÜ erfüllt - patentiert werden.

4. Neuheit.

...

4.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Artikel 54 EPÜ).

even if the use of technical means appears expedient or indeed the only sensible and hence the necessary procedure, and even if reference is made to these technical means in the claims or description.

The Board is unable to share this view because it makes the field in which an invention essentially lies crucial to the issue of whether that invention is or is not technical in nature. The Board holds that an invention must be assessed as a whole. If it makes use of both technical and non-technical means, the use of non-technical means does not detract from the technical character of the overall teaching. The European Patent Convention does not ask that a patentable invention be exclusively or largely of a technical nature; in other words, it does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical elements.

Apart from the fact that the Board fails to find any legal basis in the European Patent Convention for the theory of the Federal Court of Justice concerning the essence of inventions, it also sees practical objections to a need to give a weighting to technical and non-technical aspects because according to the Federal Court of Justice the criterion to be applied is which aspect makes the essential contribution to the invention's success. Not only is such a decision fraught with difficulties in practice; it also has the effect of making the teaching unpatentable in its entirety if the greater part is non-technical and even though the technical aspect which is found to be subordinate is in fact judged to be novel and to involve inventive step.

The Board therefore regards it as unnecessary to weigh up the technical and non-technical features in a claim in order to decide whether it relates to a computer program as such. If the invention defined in the claim uses technical means, its patentability is not ruled out by Article 52(2)(c) and (3) EPC and it can be protected if it meets the requirements of Articles 52 to 57 EPC.

4. Novelty.

...

4.5 The subject-matter of Claim 1 is therefore novel (Article 54 EPC).

l'invention réside dans la découverte d'une règle dont l'observation n'impose pas la mise en œuvre de forces naturelles maîtrisables et échappant à l'entendement humain, même si pour s'y conformer, il est opportun, voire simplement judicieux de mettre en œuvre des moyens techniques, et que les revendications ou le fascicule du brevet font état de l'utilisation de ces moyens techniques.

La Chambre ne saurait partager une telle conception du droit, dans la mesure où celle-ci fait dépendre le caractère technique de l'invention du domaine dont relève son élément essentiel. La Chambre est d'avis qu'une invention doit s'apprécier de manière globale. Si l'invention utilise à la fois des moyens techniques et des moyens non techniques, la mise en œuvre de moyens non techniques n'ôte pas son caractère technique à l'enseignement considéré globalement. La Convention sur le brevet européen n'exige nullement qu'une invention brevetable soit exclusivement ou principalement de nature technique, en d'autres termes, elle n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques.

Abstraction faite de ce que la théorie de l'élément essentiel prônée par le Bundesgerichtshof, n'a pas de base légale, du moins dans la Convention, la nécessité de procéder, pour chaque invention, à une pondération des mesures techniques et des mesures non techniques s'oppose également à l'application de cette théorie dans la pratique parce que, si l'on se conforme à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, l'important est de savoir laquelle de ces mesures contribue le plus au résultat visé. Non seulement une telle évaluation peut se révéler très difficile à pratiquer dans certains cas d'espèce, mais elle peut également aboutir à ce que l'ensemble de l'enseignement revendiqué ne soit pas brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n'est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent une activité inventive.

Aussi la Chambre estime-t-elle que, pour décider si une revendication de brevet concerne un programme d'ordinateur en tant que tel, une pondération de ses caractéristiques techniques et non techniques n'est pas nécessaire. Si l'invention définie par la revendication met en œuvre des moyens techniques, elle n'entre pas dans le cadre des catégories exclues de la brevetabilité visées à l'article 52(2)(c) et (3) CBE et elle peut, si elle satisfait aux conditions énoncées aux articles 52 à 57 CBE, donner lieu à la délivrance d'un brevet.

4. Nouveauté

...

4.5 Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 est nouveau (article 54 CBE).

5. Erfindersche Tätigkeit.

...

5.4 Aus diesen Gründen ist es nicht möglich, in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. Demzufolge genügt dieser Gegenstand dem Erfordernis des Artikels 52 (1) i.V.m. Art. 56 EPÜ.

5.5 Die abhängigen Ansprüche 2 bis 5 sind auf besondere Ausführungsformen der Röntgeneinrichtung nach Anspruch 1 gerichtet und sind deshalb ebenfalls gewährbar.

6. Dem Antrag der Beschwerdeführerin OII, die vorliegende Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, konnte die Kammer nicht entsprechen. Nach Art. 112 EPÜ befaßt die Beschwerdekammer auf Antrag die Große Beschwerdekammer zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt und sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält. An diesen Voraussetzungen fehlt es im vorliegenden Fall, da die Kammer mit ihrer Entscheidung der früheren Entscheidung der Kammer 3.5.1 vom 15. Juli 1986 T 208/84 (ABI. EPA 1987, 14, VICOM) folgt und damit eine einheitliche Rechtsanwendung in der wichtigen Rechtsfrage der Patentierbarkeit von Erfindungen, die sich eines Computerprogramms bedienen, gesichert ist. Daher hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht für erforderlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerden werden zurückgewiesen.
2. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit dem Verfahren zu befassen, wird zurückgewiesen.

5. Inventive step.

...

5.4 Accordingly, the subject-matter of Claim 1 cannot be arrived at by an obvious route and therefore fulfils the relevant requirement of Article 52(1) in conjunction with Article 56 EPC.

5.5 Dependent Claims 2 to 5 relate to particular embodiments of the X-ray apparatus as claimed in Claim 1 and are therefore also allowable.

6. The Board is unable to comply with the request by appellant OII that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal. Under Article 112 EPC the Board of Appeal, to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises and it considers that a decision is required, refers questions to the Enlarged Board of Appeal on request. The above conditions do not obtain in the present case since the Board's decision is in line with the earlier Decision T208/84 of 15 July 1986 by Board 3.5.1 (OJ EPO 1/1987, p. 14, VICOM), so that uniform application of the law in the important matter of the patentability of inventions using a computer program is assured. The Board therefore considers a decision by the Enlarged Board of Appeal unnecessary.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The appeals are dismissed.
2. The request that the proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

5. Activité inventive

...

5.4 Pour les raisons qui précèdent, l'objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Par conséquent, cet objet satisfait aux exigences de l'article 52(1) considéré conjointement avec l'article 56 CBE.

5.5 Les revendications dépendantes 2 à 5 concernent des modes de réalisation particuliers de l'équipement radiologique selon la revendication 1, et elles sont de ce fait également admissibles.

6. La Chambre ne peut faire droit à la requête de la requérante tendant au renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de recours. L'article 112 CBE dispose que la Chambre de recours saisit sur requête la Grande Chambre de recours afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, et lorsqu'une décision est nécessaire à cette fin. Ces conditions ne sont pas réunies puisque la Chambre statue en la présente espèce dans le même sens que la Chambre de recours 3.5.1 dans sa décision T 208/84 du 15 juillet 1986, JO OEB n° 1/1987, p. 14 VICOM, et qu'une application uniforme du droit est ainsi assurée en ce qui concerne le point important que représente la brevetabilité des inventions faisant appel à un programme d'ordinateur. La Chambre estime par conséquent qu'il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Les recours sont rejetés.
2. Les requérantes sont déboutées de leur demande en renvoi de la procédure devant la Grande Chambre de recours.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 9. Juni 1987
D 4/86
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: F. Benussi
G. D. Paterson
A. Armengaud Ainé
E. Bokelmann

**Stichwort: europäische Eignungs-
prüfung**

**Artikel: 7 und 16 der Vorschriften
über die europäische
Eignungsprüfung für die beim EPA
zugelassenen Vertreter (VEP)**

**Kennwort: "Zulassungs-
bedingungen" - "Praktikum außerhalb
eines Beschäftigungsverhältnisses" -
"Ermessensfreiheit der
Prüfungskommission bei der
Beurteilung des Praktikums"**

Leitsatz

Artikel 7(1) b) i) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (VEP) ist nur erfüllt, wenn die Bedingungen, unter denen der Praktikant sein Praktikum absolviert hat, gewährleisten, daß er als Assistent eines zugelassenen Vertreters laufend an Tätigkeiten im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen beteiligt war, für die der zugelassene Vertreter in Wirklichkeit verantwortlich war.

Sachverhalt und Anträge

1. Der Beschwerdeführer hat sich am 8. November 1985 zur siebten europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter angemeldet.

II. Zum Nachweis für die Erklärung, daß er vier Jahre lang auf Teilzeitbasis und fünf Jahre lang auf Vollzeitbasis unter der Leitung eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Artikels 7 (1) b) VEP in Frankreich tätig gewesen ist,

und zur Begründung seines Antrags auf Verringerung der Beschäftigungszeit im Sinne des Artikels 8 (2) VEP

hat der Beschwerdeführer folgende Unterlagen vorgelegt:

a) eine Bescheinigung des zugelassenen Vertreters vom 4. November 1985

b) eine Anlage, in der dieser ausführt, daß die Tätigkeit des Beschwerdeführers auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

**Decision of Disciplinary
Board of Appeal
dated 9 June 1987
D 4/86
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: F. Benussi
G. D. Paterson
A. Armengaud Ainé
E. Bokelmann

**Headword: European
Qualifying Examination**

**Article: 7 and 16 of the Regulation on
the European Qualifying Examination
for professional representatives
before the EPO**

**Keyword: "Conditions for enrolment"
- "Training period without an
employment relationship" -
"Examination Board's power to assess
the training period"**

Headnote

For the condition stipulated in Article 7(1) (b) (i) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office to be met, it is necessary for the trainee to have completed his training period under conditions suitable for ensuring that he has actually assisted a professional representative by constantly taking part in activities pertaining to patent application procedures of which the representative is in fact in charge.

Summary of Facts and Submissions

I. On 8 November 1985 the appellant submitted an enrolment application for the seventh European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO.

II. In support of the assertion that he had performed his professional activity for a period of four years part-time and for five years full-time under the supervision of a professional representative in France, within the meaning of Article 7 (1) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (hereinafter called "the Regulation");

and in support of the request for a reduction in the period of professional activity within the meaning of Article 8 (2) of the Regulation,

the appellant produced the following documents:

(a) a certificate dated 4 November 1985 from the professional representative;

(b) an annex in which the professional representative states that the appellant's professional activity pertaining to industrial property began

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire,
en date du 9 juin 1987
D 4/86
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: F. Benussi
G. D. Paterson
A. Armengaud Ainé
E. Bokelmann

**Référence: examen
européen de qualification**

**Article: 7 et 16 du règlement relatif à
l'examen européen de qualification
des mandataires agréés près l'Office
européen des brevets**

**Mot clé: "Conditions d'inscription" -
"Stage au dehors d'un rapport
d'emploi" - "Pouvoir d'appréciation sur
le stage de la part du jury d'examen"**

Sommaire

Pour que la condition requise par la disposition de l'article 7(1) (b) (i) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets soit satisfaite, il est nécessaire que le stagiaire ait accompli son stage dans des conditions aptes à garantir qu'il a effectivement assisté un mandataire agréé en participant de manière constante aux activités se rapportant à des procédures en matière de demandes de brevet dont le mandataire assume réellement la charge.

**Exposé des faits et conclusions du
requérant**

I. Le 8 novembre 1985, le requérant a présenté une demande d'inscription aux épreuves du septième examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

II. A l'appui de la déclaration qu'il avait exercé son activité professionnelle pendant une période de quatre années à temps partiel et de cinq années à temps complet, sous la direction d'un mandataire agréé, en France, au sens de l'article 7 (1) (b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé "le règlement";

et à l'appui de la demande de la réduction de la période d'activité professionnelle au sens de l'article 8, paragraphe (2) du règlement,

le requérant a produit les documents suivants:

a) un certificat en date du 4 novembre 1985, émanant du mandataire agréé;

b) une annexe par laquelle le mandataire précise que le déroulement de l'activité professionnelle du requérant en matière de propriété

am 1. Oktober 1976 begonnen und sich auf vier Zeitabschnitte verteilt hat (1976-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1982-1985). In dieser Anlage gibt der Vertreter im einzelnen an, welche nationalen und europäischen Anmeldungen der Beschwerdeführer im Laufe seiner Ausbildung bearbeitet hat (von 1979 bis 1983 134 französische und 45 europäische Anmeldungen).

c) eine Bescheinigung des Centre d'études internationales de la propriété industrielle in Straßburg vom 29. Juli 1985, aus der hervorgeht, daß der Beschwerdeführer die Prüfungen für das internationale Diplom für gewerblichen Rechtsschutz erfolgreich abgelegt hat.

III. Nach der Bescheinigung, die der zugelassene Vertreter, unter dessen Leitung der Beschwerdeführer gearbeitet hatte, am 4. November 1985 ausgestellt hat, war dieser nicht auf Vollzeitbasis angestellt, obwohl er unter seiner Leitung und Aufsicht eine beträchtliche Zahl von Patentanmeldungen bearbeitet hat.

IV. Die Prüfungskommission hat den Beschwerdeführer mit Entscheidung vom 4. März 1986 mit der Begründung nicht zur Prüfung zugelassen, er habe nicht nachgewiesen, daß er die Bedingungen des Artikels 7(1) b) i) VEP erfülle.

V. Die Prüfungskommission vertritt die Auffassung, daß die Geschäftsbeziehung zwischen dem Beschwerdeführer und dem zugelassenen Vertreter kein unter dessen Leitung und als dessen Assistent absolviertes Praktikum im Sinne des Artikels 7(1) b) i) VEP darstelle. Unter Bezugnahme auf die Entscheidung vom 11. Juli 1980 in der Sache D 01/79 (ABI. EPA 1980, 298 ff.) stellte sie fest, daß die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und dem zugelassenen Vertreter eher beratender Natur gewesen sei und der Beschwerdeführer nicht der Leitung des Vertreters unterstanden habe.

VI. Die Kommission hat ferner darauf hingewiesen, daß eine Leitung im Sinne des Artikels 7(1) b) i) VEP die unmittelbare tägliche Beaufsichtigung der Arbeit des Bewerbers einschließt und daß die Entfernung zwischen dem Arbeitsort des Beschwerdeführers (Annecy) und dem des zugelassenen Vertreters (Paris) eine Überwachung der in Artikel 7 VEP geforderten Art ausschließt.

VII. Der Beschwerdeführer hat gegen die Entscheidung der Prüfungskommission mit Schreiben vom 6. Mai 1986 Beschwerde eingelegt und diese wie folgt begründet:

1. Die Kommission sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen, als sie die Zulassung verweigerte; tatsächlich sei nämlich jede dem Beschwerdeführer übertragene Akte vom zugelassenen Vertreter kontrolliert worden.

on 1 October 1976 and was spread out over four periods (1976-1978, 1979-1980, 1981-1982 and 1982-1985). In this annex the professional representative indicated in great detail which national and European files had been dealt with during the appellant's period of training (from 1979 to 1983: 134 French patent applications and 45 European ones);

(c) a certificate dated 29 July 1985 issued by the Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) in Strasbourg, according to which the appellant had passed the examinations required to obtain a diploma in international industrial property studies.

III. According to the certificate dated 4 November 1985 issued by the professional representative under whose supervision the appellant had worked, the appellant had not been employed full-time, although a considerable number of patent applications had been handled by him under the representative's supervision and control.

IV. By a decision dated 4 March 1986, the Examination Board rejected the application for enrolment on the ground that the appellant had failed to provide evidence satisfying the criteria of Article 7(1) (b) (i) of the Regulation.

V. The Examination Board found that the business relationship that the appellant had maintained with the professional representative did not constitute a period of training carried out under the latter's supervision as his assistant within the meaning of Article 7(1) (b) (i) of the Regulation. Referring to the decision of 11 July 1980 in the matter of D 01/1979 (OJ9/1980, p. 298 ff), the Examination Board was of the opinion that the relationship between the appellant and the professional representative was rather one of consultation and that the appellant was not placed under the professional representative's supervision.

VI. The Board also noted that the exercise of supervision within the meaning of Article 7(1) (b) (i) of the Regulation implies direct, daily control of the activity performed by the candidate and that the distance between the appellant's professional domicile (Annecy) and that of the professional representative (Paris) in itself excluded the possibility of the control which Article 7 of the Regulation requires.

VII. The appellant appealed against the decision of the Examination Board by a letter dated 6 May 1986 on the following grounds:

(1) the refusal of the application was based on incorrect facts because each file entrusted to the appellant was in fact checked by the professional representative;

industrielle a débuté le 1^{er} octobre 1976 et a été échelonné en quatre périodes (1976-1978; 1979-1980; 1981-1982; 1982-1985). Dans cette annexe, le mandataire indiquait de façon très détaillée quels avaient été les dossiers nationaux et européens traités au cours de sa formation (de 1979 à 1983: 134 demandes de brevets français et 45 demandes de brevets européens);

c) une attestation délivrée par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle de Strasbourg, en date du 29 juillet 1985, selon laquelle le requérant avait subi avec succès les épreuves relatives au diplôme d'études internationales en propriété industrielle.

III. Selon les termes du certificat en date du 4 novembre 1985, émanant du mandataire agréé sous la direction duquel le requérant avait travaillé, le requérant n'a pas été employé à plein temps bien qu'un nombre considérable de demandes de brevets avaient été traitées par celui-ci sous la direction et le contrôle du mandataire;

IV. Par décision en date du 4 mars 1986, le jury d'examen a rejeté la demande d'inscription au motif que le requérant n'a pas fourni de justifications prouvant qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 7(1) b) i) du règlement.

V. Le jury d'examen a estimé que les relations d'affaires que le requérant avait entretenues avec le mandataire agréé, ne constituaient pas un stage effectué sous la direction de celui-ci et en tant que son assistant au sens de l'article 7(1) b) i) du règlement. En se référant à la décision du 11 juillet 1980 dans l'affaire D 01/1979 (Journal officiel de l'OEB, 1980, pages 298 et suivantes), le jury d'examen a été d'avis que les rapports entre le requérant et le mandataire agréé étaient plutôt de consultation et le requérant n'était pas placé sous la direction du mandataire.

VI. Le jury a également remarqué que l'exercice de la direction au sens de l'article 7(1) b) i) du règlement implique un contrôle sur l'activité exercée par le candidat de façon directe et quotidienne et que la distance entre le domicile professionnel du requérant (Annecy) et celui du mandataire agréé (Paris) excluait en soi la possibilité d'un contrôle tel que l'article 7 du règlement l'exige.

VII. Le requérant a introduit un recours contre la décision du jury d'examen par lettre en date du 6 mai 1986, pour les motifs suivants:

1. le rejet de la demande est fondé sur des faits inexacts parce qu'en effet chaque dossier confié au requérant était contrôlé par le mandataire agréé;

2. Die Bezugnahme auf die Entscheidung D 01/79 sei irreführend, weil die von der Prüfungskommission aufgeworfene Frage der Entfernung zwischen dem Arbeitsort des Beschwerdeführers und dem des zugelassenen Vertreters in den Entscheidungsgründen nicht in Betracht gezogen worden sei.

In seiner Begründung hat der Beschwerdeführer ausgeführt, daß die europäischen Patentanmeldungen in der Zeit von 1982 bis 1985 mit einer einzigen Ausnahme vom Vertreter kontrolliert worden seien und daß dieser auch alle Akten zu den vom Beschwerdeführer bearbeiteten und vom Vertreter unterzeichneten französischen Patentanmeldungen kontrolliert habe.

Dieser Sachverhalt sei bei der Anmeldung zur Prüfung nicht belegt worden und habe deshalb von der Prüfungskommission auch nicht berücksichtigt werden können.

VIII. Der zugelassene Vertreter hat mit Schreiben vom 21. Januar 1987 seine Zusammenarbeit mit dem Beschwerdeführer und insbesondere die Kontrolle, die er über dessen Tätigkeit ausgeübt hat, allgemein erläutert und darauf hingewiesen, daß er während der Ausbildung des Beschwerdeführers mit diesem in regem Kontakt gestanden habe. Er habe ferner die Arbeit des Beschwerdeführers kontrolliert und dabei die Entwürfe zu französischen und ausländischen Patentanmeldungen, die dieser ihm vorgelegt habe, überprüft und korrigiert.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP und ist somit zulässig.

2. Gemäß Artikel 7 (1) b) i) VEP können sich zur europäischen Eignungsprüfung Bewerber melden, die

nachweisen können, daß sie zum Zeitpunkt der Prüfung in einem der Vertragsstaaten ein mindestens vierjähriges Praktikum auf Vollzeitbasis unter der Leitung einer oder mehrerer Personen, die in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen sind, absolviert haben, und daß sie während dieser Zeit als Assistent dieser Personen an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt waren.

3. Artikel 16 (2) VEP schreibt vor, daß einer Anmeldung zur europäischen Eignungsprüfung von einem zugelassenen Vertreter oder dem Arbeitgeber ausgestellte Bescheinigungen über Art und Umfang der von dem Bewerber unter ihrer Leitung ausgeübten Tätigkeit gemäß Artikel 7 (1) b) VEP beigefügt werden müssen.

4. Die Prüfungskommission hat die Auffassung vertreten, es gehöre zu der in Artikel 7 (1) b) i) VEP genannten

(2) the reference to decision D 01/1979 was improper because the question of distance between the appellant's professional domicile and that of the professional representative which had been considered by the Examination Board had not been considered in the reasons for the decision.

In the memorandum attached to the appeal, the appellant stated that from 1982 to 1985 the European patent applications had but for one exception been checked by the representative and that the latter had also checked all the dossiers relating to French patent applications prepared by the appellant and signed by the representative.

This fact had not been proved when the enrolment application for the examination was submitted and could therefore not be considered by the Examination Board.

VIII. By letter dated 21 January 1987, the professional representative provided a description of the way in which he and the appellant had worked together, in particular regarding the control which he had exercised over the latter's activity. He stressed that during the appellant's training period he had been in very frequent contact with him and had controlled the appellant's work by checking and correcting the draft French and foreign patents which the latter had submitted to him.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the provisions of Article 23 (2) of the Regulation and is therefore admissible.

2. Under Article 7(1) (b) (i) of the Regulation, candidates may request enrolment for the European Qualifying Examination on condition that:

they are able to satisfy the Board that, at the date of the examination, they have completed a full-time training period of at least four years in one of the Contracting States under the supervision of one or more persons entered on the list of professional representatives, and have during this period taken part as an assistant to that person or those persons in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents.

3. Article 16(2) of the Regulation provides that applications for enrolment for the European Qualifying Examination shall be accompanied by certificates issued by professional representatives or by employers, attesting to the completion of a period of training or employment required by Article 7 (1)(b) of the Regulation and indicating the nature and duration of the duties performed by the candidate.

4. The Examination Board was of the opinion that the exercise of supervision mentioned in Article 7 (1) (b) (i) of the

2. la référence à la décision D 01/1979 était abusive parce que la question de la distance entre le domicile professionnel du requérant et celui du mandataire agréé, qui avait été considérée par le jury d'examen, n'avait pas été considérée dans les motifs de la décision.

Dans le mémoire joint au recours, le requérant a précisé que, sauf une seule exception, à partir de 1982 jusqu'à 1985, les demandes de brevet européen ont été contrôlées par le mandataire et que celui-ci avait aussi contrôlé tous les dossiers concernant les demandes de brevet français préparées par le requérant et signées par le mandataire.

Cette circonstance n'avait pas été prouvée lors de la demande d'inscription aux épreuves et ainsi n'avait pas pu être considérée par le jury d'examen.

VIII. Le mandataire agréé, par lettre du 21 janvier 1987, a précisé en général les modalités de sa collaboration avec le requérant et, notamment, le contrôle qu'il avait exercé sur l'activité de celui-ci et a souligné que, pendant la période de sa formation, les contacts avec celui-ci étaient très fréquents. Il a aussi souligné avoir contrôlé le travail du requérant en vérifiant et corrigeant les projets de brevet français et étranger que celui-ci lui soumettait.

Motifs de la décision

1. Le recours, étant conforme aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2 du règlement, est recevable.

2. Conformément à l'article 7(1) b) i) du règlement, peuvent demander l'inscription aux épreuves de l'examen européen de qualification:

les candidats qui, à la date de l'examen, justifient avoir accompli dans l'un des Etats contractants un stage d'au moins quatre années à temps complet sous la direction d'une ou de plusieurs personnes inscrites sur la liste des mandataires agréés et qui, durant ce stage, ont participé en tant qu'assistant de cette ou ces personnes à une grande part des activités concernant les demandes de brevet ou les brevets européens.

3. L'article 16 (2) du règlement dispose qu'une demande d'inscription à l'examen européen de qualification doit être accompagnée de certificats émanant des mandataires agréés ou des employeurs attestant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat sous leur direction, conformément aux dispositions de l'article 7(1) b) du règlement.

4. Le jury d'examen a estimé que l'exercice de la direction, tel que mentionné à l'article 7 (1) b) i) du règlement,

Leitung, daß der zugelassene Vertreter den Bewerber im persönlichen Kontakt bei seiner täglichen Arbeit berate, anleite und unterstütze und damit unmittelbar beaufsichtige.

Der genannte Artikel sieht als Bedingung für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung vor, daß der Bewerber ein mindestens vierjähriges Praktikum **auf Vollzeitbasis** (full time, à temps complet) unter der Leitung (under the supervision, sous la direction) eines zugelassenen Vertreters absolviert hat.

Artikel 7(1) b) i) VEP sieht außerdem vor, daß der Bewerber während dieser Zeit **als Assistent** eines Vertreters an einer Vielzahl von Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit europäischen Patentanmeldungen und Patenten anfallen, beteiligt war.

Artikel 7(1) b) ii) VEP schreibt als Alternativbedingung für die Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung vor, daß der Bewerber mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Angestellter einer natürlichen oder juristischen Person beschäftigt war und für seinen Arbeitgeber vor dem Europäischen Patentamt gehandelt hat. Artikel 7(1) b) iii) VEP sieht als weitere alternative Zulassungsbedingung vor, daß der Bewerber mindestens vier Jahre lang auf Vollzeitbasis als Assistent unter der unmittelbaren Aufsicht einer oder mehrerer Personen im Sinne des Artikel 7(1) b) ii) VEP gearbeitet hat.

5. Die Prüfungskommission hält es für ausgeschlossen, daß der Beschwerdeführer seine gesamte berufliche Tätigkeit in dem Zeitraum, in dem sein Praktikum stattgefunden hat, unter der Leitung eines zugelassenen Vertreters im Sinne des Artikels 7(1) b) VEP ausgeübt hat.

Die Kammer stellt fest, daß die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und dem Vertreter, den er für das Praktikum gewählt hatte, dadurch gekennzeichnet war, daß er sich beruflich im wesentlichen seinen eigenen Mandanten widmete. Da er nicht die Qualifikation eines zugelassenen Vertreters besaß, brauchte er zweifellos jemanden mit dieser Qualifikation, um sich für diese Art der Tätigkeit formal abzusichern. Der Beschwerdeführer hätte jedoch wie in dem der Entscheidung D 01/79 zugrunde liegenden Fall (s. Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten, ABI. EPA 1980, 298 ff.) - dem Vertreter im Falle einer Meinungsverschiedenheit die Patentverfahren jederzeit wieder entziehen können, mit denen er ihn betraut hatte. Somit lag die endgültige Entscheidung in Wirklichkeit immer beim Beschwerdeführer.

Diese Sachlage erfüllt jedoch nicht die Bedingungen nach Artikel 7(1) b) VEP. Der Bewerber verstand nämlich in Wirklichkeit nicht der "Leitung" des betreffenden Vertreters; auch ist nicht ersichtlich, daß er als sein Assistent

Regulation implies that the professional representative, through personal contact, exercises direct control over the work carried out by the candidate by means of day-to-day guidance, direction and assistance.

Indeed, this article stipulates as a condition for enrolment for the European Qualifying Examination that candidates must have completed a **full-time** (à temps complet; auf Vollzeitbasis) training period of four years under the supervision (sous la direction; unter der Leitung) of a professional representative.

Article 7(1) (b) (i) also provides that a candidate shall during this training period have taken part **as an assistant** to a professional representative in a wide range of activities pertaining to European patent applications or European patents.

As an alternative condition for enrolment for the European Qualifying Examination, Article 7(1) (b) (ii) lays down that candidates shall have worked full-time for a period of four years in the employ of a natural or legal person and have represented their employers before the European Patent Office. A further alternative condition for enrolment for the examination is, according to Article 7(1) (b) (iii), that they should have worked full-time during a period of at least four years as an assistant to and under the direct supervision of one or more persons as defined in Article 7(1) (b) (ii).

5. The Board of Examiners ruled that not all of the professional activity performed by the appellant in the period to which his training relates can be considered to have been carried out under the supervision of a professional representative in accordance with the provisions of Article 7(1) (b) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO.

The Board notes that the relationship between the appellant and the professional representative which he had chosen for the purposes of the training period was characterised by the fact that the appellant's professional activity was essentially devoted to his own clients. Not being qualified as a professional representative, the appellant obviously needed to approach someone who **was** qualified, in order to obtain the formal cover necessary for this type of activity. But as in the case considered in D 01/79 (Decision of the Disciplinary Board of Appeal published in OJ EPO 9/1980, p. 298 ff), in the event of disagreement the appellant could always take away from the representative the patent work which had been sent to him. Consequently, in reality it was the appellant who always had the last word.

A situation of this kind cannot be considered to satisfy the conditions required by the above-mentioned provision of Article 7(1) (b). In fact, the candidate was not really "under the supervision" of the representative in

implique que le mandataire agréé exerce, par des contacts personnels, un contrôle direct sur les travaux effectués par le candidat sous forme de conseils, d'instructions et d'aides quotidiens.

En effet, cet article prévoit comme condition pour l'inscription aux épreuves de l'examen européen de qualification que le candidat ait accompli un stage de quatre ans à **temps complet** (full-time; auf Vollzeitbasis) et sous la direction (under the supervision; unter der Leitung) d'un mandataire agréé.

L'article 7(1) b) i) prévoit aussi que durant ce stage, le candidat ait participé en **tant qu'assistant** d'un mandataire à une grande part des activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets européens.

L'article 7(1) b) ii) comme condition alternative pour l'inscription aux épreuves de l'examen européen de qualification prévoit que le candidat ait travaillé à temps complet pendant quatre années en tant qu'employé d'une personne physique ou morale et ait agi devant l'OEB pour le compte de son employeur. Une autre condition alternative pour l'inscription aux épreuves selon l'article 7(1) b) iii) est celle d'avoir travaillé à temps complet pendant une période d'au moins quatre années comme assistant et sous le contrôle direct d'une ou de plusieurs personnes telles que définies à l'article 7(1) b) ii).

5. Le jury d'examen a exclu que l'ensemble de l'activité professionnelle que le requérant a exercée dans la période à laquelle son stage se réfère puisse être considérée comme ayant été effectuée sous la direction d'un mandataire agréé conformément aux dispositions de l'article 7(1) b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB.

La Chambre remarque que les relations entre le requérant et le mandataire qu'il avait choisi aux fins du stage étaient caractérisées par le fait que l'activité professionnelle de celui-ci était consacrée essentiellement à ses propres clients. Faute de qualification en tant que mandataire agréé, le requérant avait sans doute besoin de s'adresser à une personne qui en était pourvue, pour obtenir la couverture formelle nécessaire pour ce genre d'activités. Mais, ainsi que dans le cas visé par la décision dans l'affaire D 01/79 (voir décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire publiée au J.O. de l'OEB, 1980, pages 298 et suivantes), en cas de désaccord, le requérant aurait toujours pu décharger le mandataire des procédures en matière de brevets pour lesquelles il l'avait désigné. Par conséquent, c'était en réalité celui-ci qui avait toujours le dernier mot.

Or, une situation de ce genre ne peut pas être considérée de nature à satisfaire les conditions requises par la disposition susvisée de l'article 7(1) b). En effet, le candidat n'a pas été réellement placé "sous la direction" du mandataire

tätig war, wie es Artikel 7 (1) b) VEP für den Fall vorschreibt, daß der Praktikant nicht beim Vertreter angestellt ist.

Ein Praktikant, der nicht im Anstellungsverhältnis steht, muß — so lautet die Bedingung — den Vertreter während der gesamten Dauer des Praktikums als Assistent auf Vollzeitbasis bei dessen Tätigkeit im Zusammenhang mit europäischen Patentmeldungen unterstützt haben und an dessen eigener Arbeit, für die dieser in Wirklichkeit verantwortlich war, beteiligt gewesen sein.

Diese Bedingung ist jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da der Beschwerdeführer in dem Zeitraum, in dem sein "Praktikum" stattgefunden hat, auf dem Gebiet des Patentwesens ausschließlich für seine eigenen Mandanten gearbeitet hat. Den zugelassenen Vertreter benötigte er nur, um den eigenen Qualifikationsmangel auszugleichen; die Überprüfung seiner Arbeit durch diesen Vertreter war demnach eine reine Formsache.

Außerdem ist festzustellen, daß der Bewerber in Annecy, der Vertreter hingegen in Paris wohnte; sie waren also mehr als 500 km voneinander entfernt; unter diesen Umständen können keine täglichen Kontakte stattgefunden haben, wie in den Aktenunterlagen behauptet wird. Abgesehen davon, daß die Zusammenarbeit zwischen den beiden Personen die obengenannten Bedingungen nicht erfüllt, erscheint es also auch zweifelhaft, ob sie auf der in Artikel 7(1) b) VEP geforderten "Vollzeitbasis" erfolgt ist.

Die Bedingungen des Artikels 7(1) b) i) und iii) VEP sind somit nicht erfüllt.

Die Kammer will damit nicht ausschließen, daß die Zusammenarbeit zwischen dem Beschwerdeführer und dem von ihm gewählten Vertreter für ersteren lehrreich gewesen ist. Sie will nur ausschließen, daß die Prüfungskommission über die Qualität des Praktikums nach freiem Ermessen befinden darf und die Zulassungsbedingungen zur europäischen Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter in einer Weise ausgelegt werden, die gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit und Gleichbehandlung verstößt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Aus den genannten Gründen wird die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungskommission vom 4. März 1986 zurückgewiesen.

question, nor can he be seen to have acted as his assistant, as required under Article 7(1) (b) in cases where the trainee does not have a working relationship with the representative.

The requirement that a trainee who is not an employee must throughout the duration of the training period have assisted the representative full-time in the exercise of his activities in connection with procedures pertaining to patent applications means that the trainee must have taken part in the work which is the province of the representative and of which the latter is really in charge.

Such a requirement is not satisfied in the case in point, since in the period which the appellant refers to as his "training period" all the professional patent activity which he carried out was on behalf of his own clients. Under these circumstances, the involvement of the professional representative necessary to make up for the appellant's lack of qualification and to check the work that he was doing was rather of a formal nature.

Moreover, it should be noted that the candidate lived in Annecy and the representative in Paris. They were thus more than 500 km apart, which meant that contact between them could not have taken place on a daily basis, as is evident from the documents produced for the file. Under the circumstances it is doubtful whether, quite apart from the fact that the other conditions mentioned above were not met, it is possible to consider the collaboration between these two persons as having been "full-time" as Article 7 (1) (b) requires.

It therefore follows that neither the conditions laid down in Article 7 (1) (b) (i) nor in Article 7(1) (b) (iii) are met.

These considerations do not denote the Board's intention to rule out the possibility that the collaboration between the appellant and the representative whom he had chosen may in fact have been of a genuinely instructive nature for the appellant. It only wishes to reject an interpretation of the Rules for admission to the European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO which, by giving the Examination Board the power to make discretionary assessments of the nature of the training, could be prejudicial to the principle of legal certainty and equal treatment of those falling under the jurisdiction of those Rules.

Order

For these reasons, it is decided that:

The appeal against the Decision of the Examination Board dated 4 March 1986 is dismissed.

concerné et on ne voit pas non plus qu'il ait agi en tant que son assistant, conformément à ce qui est requis par la disposition de l'article 7 (1) b) pour le cas où le stagiaire n'a pas un rapport de travail avec le mandataire.

La condition imposée au stagiaire ne se trouvant pas dans la condition d'employé, d'avoire assisté à temps complet le mandataire pendant toute la durée du stage dans l'exercice des activités de celui-ci se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevets impose que le stagiaire ait participé au travail qui est propre au mandataire et dont celui-ci assume réellement la charge.

Or, une telle condition n'est pas satisfaite dans le cas d'espèce, dès lors que le requérant, dans la période à laquelle se réfère son "stage", a exercé toute son activité professionnelle en matière de brevets pour le compte de ses propres clients et que, dans ces conditions, l'intervention du mandataire agréé, nécessaire pour suppléer à son défaut de qualification et la vérification que celui-ci faisait de son travail, pouvait se borner à revêtir un caractère plutôt formel.

De plus, il faut remarquer que le candidat habitait Annecy et le mandataire Paris; ils se trouvaient donc à une distance de plus de 500 km et, dans ces conditions, les contacts entre eux ne pouvaient pas avoir lieu de façon quotidienne ainsi qu'il ressort des pièces produites au dossier. Dans de telles conditions, on peut douter que la collaboration entre ces deux personnes, même indépendamment du défaut des autres conditions visées ci-dessus, puisse être considérée comme ayant eu lieu à "temps complet" ainsi que l'article 7 (1) b) l'exige.

Il s'ensuit donc que les conditions de l'article 7(1) b) i) ainsi que celles de l'article 7(1) b) iii) ne sont pas respectées.

Par ces considérations, la Chambre n'entend pas exclure que la collaboration entre le requérant et le mandataire qu'il avait choisi ait pu avoir en fait un caractère réellement formateur pour le premier. Elle veut seulement rejeter une interprétation des règles d'admission à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'OEB qui, en attribuant au jury d'examen le pouvoir de porter des appréciations discrétionnaires sur la qualité du stage, pourrait nuire au respect des principes de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement des administrés.

Dispositif

Par ces motifs, Il est statué comme suit:

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le recours contre la décision du jury d'examen du 4 mars 1986 est rejeté.

**Entscheidung der
Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten
vom 28. September 1987
D 3/87
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Klausner

**Stichwort: "Grenzfall"-
Entscheidung/Bezugnahme
auf "Anweisungen"**

**Artikel: 5 (3), 12 (3) der Vorschriften
über die europäische
Eignungsprüfung für die beim EPA
zugelassenen Vertreter**

**Kennwort: "Grenzfall-
Entscheidungen" - "Bezugnahme auf
Anweisungen"**

Leitsatz

Als Begründung für eine sog. "Grenzfall"-Entscheidung der Prüfungskommission nach Artikel 5 (3) Satz 2 i.V.m. Artikel 12 (3) VEP kann ein einfacher Hinweis auf Nr. VI. oder VII. der "Anweisungen" (ABI. EPA 1983, 296) genügen, sofern die dort veröffentlichten Grundsätze die Entscheidung allein tragen (vgl. D 01/86; dort Leitsatz II).

Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer hat sich 1986 der 7. europäischen Eignungsprüfung unterzogen. Er erzielte in den Prüfungsarbeiten folgende Noten: A: 4 "Befriedigend", B: 6 "Mangelhaft", C: 5 "Leicht mangelhaft" und D: 3 "Gut". Damit war von der Prüfungskommission nach Artikel 5 (3) i.V.m. Artikel 12 (2) und (3) der "Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter" (ABI. EPA 1983, 282; nachfolgend: VEP) gesondert zu entscheiden, ob der Beschwerdeführer die Prüfung bestanden hat. Diese Entscheidung ist am 18. November ergangen. Sie ermangelt jedoch eines jeden erläuternden Hinweises, der sich auf den konkreten Fall bezieht.

II. Die Beschwerde richtet sich gegen die vorgenannte Entscheidung. Der Beschwerdeführer beantragt im wesentlichen die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Rückverweisung der Sache an die Prüfungskommission.

III. Der Präsident des Rates des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter und der Präsident des Europäischen Patentamts haben von einer sich auf den konkreten Fall beziehenden Stellungnahme nach Artikel 12 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. EPA 1978, 91) i.V.m. Artikel 23 (4) VEP Abstand genommen.

**Decision of Disciplinary
Board of Appeal
dated 28 September 1987
D 3/87
(Translation)**

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori
Members: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Klausner

**Headword: Decisions In borderline
cases/Reference to
"Instructions"**

**Article: 5 (3) and 12 (3) of the
Regulation on the European Qualifying
Examination (REE)**

**Keyword: "Decisions in borderline
cases" - "Reference to instructions"**

Headnote

A simple reference to No. VI or VII of the "Instructions" (OJ EPO 7/1983, p. 296) may suffice to substantiate a decision by the Examination Board in a borderline case under Article 5 (3), second sentence, in conjunction with Article 12(3) of the Regulation on the European Qualifying Examination, provided the principles published in the "Instructions" of themselves support the decision (cf. D 01 - 03/86; Headnote II).

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant sat the seventh European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO in 1986. He obtained the following marks for the various papers: A: 4 "Pass", B: 6 "Inadequate", C: 5 "Slightly inadequate" and D: 3 "Good". The Examination Board therefore had to decide separately, under Article 5 (3) in conjunction with Article 12 (2) and (3) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office (REE - OJ EPO 7/1983, p. 282), whether the appellant had passed the examination. The decision was given on 18 November and is totally devoid of any specific explanations.

II. The appeal is against the aforementioned decision, the appellant essentially requesting that the contested decision be set aside and the matter referred back to the Examination Board.

III. The President of the Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office and the President of the European Patent Office were consulted under Article 12 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 2/1978, p. 91) in conjunction with Article 23 (4) REE.

**Décision de la Chambre de
recours statuant en matière
disciplinaire, en date du 28
septembre 1987
D 3/87
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung
R. Kropveld
E. Klausner

**Référence : Décision relative
à un "cas limite"/Renvoi aux
"Instructions"**

**Article: 5 (3), 12 (3) du règlement
relatif à l'examen européen de
qualification (REE)**

**Mot clé: "Décisions relatives à des
"cas limites" - "Renvoi aux
"Instructions"**

Sommaire

Pour motiver une décision relative à un "cas limite" prise par le jury d'examen en vertu de l'article 5 (3), deuxième phrase ensemble l'article 12 (3) REE, un simple renvoi aux points VI ou VII des "Instructions" (JO OEB 7/1983, p. 296) peut suffire, dans la mesure où les principes qui y sont énoncés servent seuls de soutien à cette décision (cf. D 01, 02, 03/86, Sommaire II).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant s'est présenté en 1986 au 7^e examen européen de qualification. Il obtint les notes 4 ("passable") à l'épreuve A, 6 ("insuffisant") à l'épreuve B, 5 ("légèrement insuffisant") à l'épreuve C et 3 ("bien") à l'épreuve D. En vertu de l'article 5 (3) ensemble l'article 12 (2) et (3) du "règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets" (JO OEB 7/1983, p. 282 ; ci-après dénommé REE), il incombaît donc au jury d'examen de décider dans ce cas particulier si le requérant devait être déclaré admis. Cette décision a été rendue le 18 novembre. Elle est dénuée de toute explication relative au cas d'espèce.

II. Le recours est dirigé contre cette décision. Le requérant demande pour l'essentiel l'annulation de celle-ci et le renvoi de l'affaire au jury.

III. Le président du conseil de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets et le Président de l'Office européen des brevets ont été entendus conformément à l'article 12 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 2/1978, p. 91) en liaison avec l'article 23 (4) REE.

IV. Die Beschwerdekammer hat in den Sachen D 01/86, D 02/86, D 03/86^{*)} eine grundlegende Entscheidung vom 5. Mai 1987 getroffen. In dieser Entscheidung ist vor allem gesagt, daß Entscheidungen der oben genannten Art einer Begründung bedürfen (Leit-satz II und Gründe Nr. 3 und 4).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 (2) VEP und ist daher zulässig.

2. Da im vorliegenden Fall ebenfalls eine Entscheidung vorliegt, die jeder auf den konkreten Fall bezogenen Erläuterung ermangelt, bleibt der Beschwerdekammer keine andere Möglichkeit der Entscheidung als in der genannten Grundsatzentscheidung vom 5. Mai 1987. Jedwede Betrachtung des Falles setzt wenigstens knappe Hinweise der Prüfungskommission voraus, die ihre Entscheidung insbesondere im Hinblick auf Nr. V der "Anweisungen" in ABI. EPA 1983, 296 verstehen lassen.

3. Da die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, besteht kein Anlaß, über den Antrag des Beschwerdeführers auf Neubewertung seiner Prüfungsarbeiten zu entscheiden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung vom 18. November 1986 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung an die Prüfungskommission zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

IV. On 5 May 1987 the Board of Appeal in a leading decision in respect of cases D 01/86, D 02/86 and D 03/86*, stated particularly that decisions of the above kind must be substantiated (Headnote II and Reasons, points 3 and 4).

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 23 (2) REE and is therefore admissible.

2. Since the present case again involves a decision lacking any explanation relating to the specific case, the Board of Appeal must follow its decision of 5 May 1987. The kind of marking pattern found in this case could indicate the type of situation covered by No. VI of the Instructions to the Examination Committees for marking papers (OJ EPO 7/1983, pp. 296-297), namely failure in other papers to achieve marks well above "pass" level. Should the Examination Committee find this to be the case, a simple reference to this point of the Instructions is sufficient substantiation for a new decision by the Committee.

3. Since the contested decision is set aside, there is no reason to consider the appellant's request for his test papers to be re-marked.

Order

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Examination Board for the European Qualifying Examination dated 18 November 1986 is set aside and the matter referred back to the Examination Board for further consideration.

2. The appeal fee is to be reimbursed.

IV. La Chambre a rendu le 5 mai 1987, dans les affaires D 01/86, D 02/86 et D 03/86*, une décision de principe qui précise avant toute chose que les décisions du type mentionné ci-dessus doivent être motivées (Sommaire II et Motifs de la décision, points 3 et 4).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées à l'article 23(2) REE; il est donc recevable.

2. La décision attaquée étant également dénuée de toute explication relative au cas d'espèce, la Chambre ne peut que statuer dans le sens de la décision de principe du 5 mai 1987. Vu l'ensemble des notes qui ont été attribuées dans le présent cas, il se pourrait que l'on se trouve dans une situation où, comme envisagé au point VI des "Instructions" (JO OEB 7/1983, p. 296 et 297), les "résultats des autres épreuves" ne sont pas "nettement supérieurs au niveau passable". Si le jury estime que tel est le cas, il lui suffira, pour motiver la nouvelle décision qu'il devra rendre, de renvoyer à ce passage des "Instructions".

3. La décision incriminée devant être annulée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du requérant tendant à une nouvelle notation de ses épreuves.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision du jury d'examen pour l'examen européen de qualification, en date du 18 novembre 1986, est annulée et l'affaire est renvoyée au jury pour un nouvel examen.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

^{*)} Die Entscheidung wurde in ABI. EPA 1987, 489-498 veröffentlicht.

^{*)} Decision published in OJ EPO 11/1987, pp. 489-498.

^{*)} Décision publiée dans le JO OEB 11/1987, p. 489-498.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 11. November 1987 über den Eingang von Schriftstücken beim Europäischen Patentamt

Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 5. Dezember 1979 (ABI. EPA, 1980, 2-3) über die Zuerkennung des Einreichungstags bei Schriftstücken und Fernschreiben sowie über die Verlängerung von Fristen.

1. Persönliche Übergabe

Beim Europäischen Patentamt sind Annahmestellen im Sinne von Art. 75 (1) a) EPU in München und Den Haag eingerichtet. Sie sind derzeit zu folgenden Zeiten zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet:

Montag
bis Donnerstag: 8.00 bis 16.45 Uhr
Freitag: 8.00 bis 15.30 Uhr

Schriftstücke, die bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts persönlich übergeben werden, erhalten den Tag der *Übergabe* als Einreichungstag.

2. Eingang auf dem Postweg

Schriftstücke, die auf dem Postweg an das Europäische Patentamt gesandt werden, erhalten den Tag des Eingangs bei den Annahmestellen des Europäischen Patentamts als Einreichungstag.

3. Telegramme, Fernschreiben und Telekopien (Telefax)

Sofern die vom Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Regel 24 (1) und 36 (5) EPU festgesetzten Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Telegramme, Fernschreiben und Telekopien (Telefax), die an das Europäische Patentamt in München oder in Den Haag gerichtet werden, den Tag des Eingangs auch dann als Einreichungstag, wenn sie außerhalb der in Ziffer 1 genannten Öffnungszeiten der Annahmestellen übermittelt werden.¹⁾

¹⁾ Europäische Patentanmeldungen und internationale Anmeldungen können beim Europäischen Patentamt per Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie (Telefax) erst dann eingereicht werden, wenn dies durch einen Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts gemäß Regel 24 (1) EPU zugelassen wird. Ein solcher Beschluss ist bisher noch nicht ergangen.

Nach Einreichung einer europäischen Patentanmeldung können Schriftstücke auch per Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 11 November 1987 concerning the receipt of documents by the European Patent Office

This Notice replaces the Notice of the President of the European Patent Office dated 5 December 1979 (OJ EPO 1/1980, pp.2-3) concerning the according of filing dates in respect of documents and telexes and concerning the extension of time limits.

1. Filing in person

The EPO's filing offices in Munich and at The Hague, referred to in Article 75 (1) (a) EPC, are open for the receipt of documents at the following times:

Monday
to Thursday: 08.00 to 16.45 hrs
Friday: 08.00 to 15.30 hrs

The date on which documents are handed in at these filing offices is recognised as being the filing date.

2. Postal delivery

The date on which documents are delivered by post to the EPO's filing offices in Munich or at The Hague is recognised as being the filing date.

3. Telegram, telex, facsimile

Provided the requirements laid down by the President of the European Patent Office under Rules 24 (1) and 36 (5) EPC have been met, the date on which telegrams, telexes and facsimiles arrive at the European Patent Office in Munich or at The Hague is recognised as being the filing date even if they are sent outside the filing offices' opening times indicated under point 1¹⁾.

¹⁾ European patent applications and international applications may be filed with the European Patent Office by telegram, telex or facsimile only when this has been allowed by a decision of the President of the European Patent Office under Rule 24 (1) EPC. No such decision has yet been delivered.

Once a European patent application has been filed, documents may also be filed by telegram, telex or facsimile. However, within two weeks of receipt of the telegram, telex or facsimile, a document in the prescribed form

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 11 novembre 1987, relatif à la réception de documents par l'Office européen des brevets

Le présent communiqué remplace le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 5 décembre 1979 (JO OEB 1/1980, p. 2 et 3), relatif à l'attribution d'une date de réception pour les documents et télex ainsi qu'à la prolongation des délais.

1. Dépôt par remise directe

Il a été créé à l'Office européen des brevets à Munich ainsi qu'à son département de La Haye des bureaux de réception au sens de l'article 75 (1) a) CBE. Ces bureaux sont ouverts aux horaires suivants pour la réception des pièces:

du lundi
au jeudi: de 8 h 00 à 16 h 45
le vendredi: de 8 h 00 à 15 h 30

Les pièces qui sont remises directement auprès des bureaux de réception de l'Office européen des brevets sont réputées avoir été déposées à la date de leur remise.

2. Envoi par la poste

Les documents envoyés par la poste à l'Office européen des brevets sont réputés avoir été déposés à la date de leur réception par les bureaux de réception.

3. Télégrammes, télex et télécopies (téléfax)

Dans la mesure où les conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets conformément aux règles 24 (1) et 36 (5) CBE sont remplies, les télégrammes, télex et télécopies (téléfax) destinés à l'Office européen des brevets à Munich ou à La Haye sont réputés avoir été déposés à leur date de réception par l'Office, même s'ils ont été remis en dehors des horaires d'ouverture des bureaux de réception indiqués au point 1¹⁾.

¹⁾ Les demandes de brevet européen et les demandes internationales ne peuvent être déposées par télégramme, télex ou télécopie (téléfax) auprès de l'Office européen des brevets que sur décision du Président de l'Office européen des brevets, conformément à la règle 24(1) CBE. Le Président n'a pas encore pris de décision en ce sens.

Après le dépôt d'une demande de brevet européen il est encore possible de déposer des pièces par télégramme, télex ou télécopie (téléfax). Toutefois, une pièce reproduisant

4. Nachtbriefkasten

Automatische Nachtbriefkastenanlagen des Europäischen Patentamts² können zu jeder Zeit benutzt werden. Dort eingeworfene Schriftstücke erhalten den Tag des *Einwurfs* als Einreichungstag.

4. Night letter box

The European Patent Office's automatic night letter-box facilities²) may be used at any time. The date on which the documents are *posted* in these letter-boxes is recognised as being the filing date.

4. Boîtes aux lettres de nuit

Les boîtes aux lettres de nuit automatiques de l'Office européen des brevets²) peuvent être utilisées à toute heure. Les documents mis dans ces boîtes sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été glissés dans lesdites boîtes.

(Telefax) eingereicht werden. Innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Telegramms, des Fernschreibens oder der Telekopie (Telefax) ist jedoch ein vorschriftsmäßiges Schriftstück nachzureichen, das seinen Inhalt wiedergibt. Wird dieses *Bestätigungsschreiben* nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Telegramm, das Fernschreiben oder die Telekopie (Telefax) gemäß Regel 36 (5) EPU als nicht eingegangen (siehe ABl. EPA 1987, 323 ff.).

²Derzeit sind Nachtbriefkästen in München und in Den Haag eingerichtet.

must be supplied reproducing the content. If this *written confirmation* is not supplied in due time, the telegram, telex or facsimile is deemed not to have been received in accordance with Rule 36 (5) EPC (see OJ EPO 7/1987, pp. 323 et seq.).

²Night letter boxes are currently installed in Munich and at The Hague.

par écrit le contenu du télégramme, du télex ou de la télécopie (téléfax) et répondant aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE doit être produite dans un délai de deux semaines à compter de la réception dudit télégramme, télex ou de la télécopie. Si cette *confirmation écrite* n'est pas produite dans les délais, le télégramme, le télex ou la télécopie (téléfax) est réputé non reçu, conformément à la règle 36(5)CBE (cf. JO OEB 7/1987, p. 323 s.).

²Des boîtes aux lettres de nuit sont actuellement à la disposition du public à Munich et à La Haye.

Übersicht über die Tage im Jahr 1988, an denen das Europäische Patentamt und die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind

Gemäß Regel 85 Absatz 1 und 3 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem eine Annahmestelle des EPA und/oder die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 11. November 1987, ABI. EPA1987, 542).

Die nachfolgende Übersicht enthält die Tage, an denen das EPA und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1988 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

List of the dates on which the European Patent Office and the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1988

Under Rule 85, paragraphs 1 and 3, EPC, time limits which expire on a day on which one of the filing offices of the EPO and/or the central industrial property office or the other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the notice from the President of the EPO dated 11 November 1987 OJ EPO12/1987 p.542).

The following table indicates the days on which the EPO and the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1988, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

Liste des dates auxquelles l'Office européen des brevets et les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1988

Conformément à la règle 85, paragraphes 1 et 3 de la CBE, les délais qui expirent un jour où l'un des bureaux de réception de l'OEB et/ou le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 11 novembre 1987; JO OEB 12/1987, 542).

La liste suivante énumère les jours où l'OEB et le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixent en 1988 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

¹⁾ Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit * gekennzeichneten Feiertage.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Annahmestelle in München geschlossen.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ Das britische Patentamt ist mit Ausnahme des 2.1., 2.4. und 24.12.88 an Samstagen für die Entgegennahme europäischer Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird, bis 13.00 Uhr geöffnet.

⁹⁾ Fastnachtmontag.

¹⁰⁾ Schobermesse/Kirmesmontag.

¹¹⁾ Tag der Befreiung.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ Peter und Paul (nur in Rom).

¹⁴⁾ Samstag.

¹⁵⁾ Sonntag.

¹⁶⁾ Sommersonnenwendtag.

¹⁷⁾ Annahmestelle in Den Haag geschlossen.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Jueves Santo.

²⁰⁾ Santiago Apostol.

²¹⁾ Das spanische Patentamt ist an Samstagen bis 14.00 Uhr geöffnet.

²²⁾ Brückentage.

¹⁾ In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office, only the asterisked days apply.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Filing office in Munich closed.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which no priority is claimed, except on 2.1, 2.4 and 24.12.88.

⁹⁾ Shrove Monday.

¹⁰⁾ Schobermesse/Kirmesmontag.

¹¹⁾ Liberation Day.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ Feast of Saint Peter and Paul (only in Rome).

¹⁴⁾ Saturday.

¹⁵⁾ Sunday.

¹⁶⁾ Summer Solstice.

¹⁷⁾ Filing office in The Hague closed.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Jueves Santo.

²⁰⁾ Santiago Apostol.

²¹⁾ The Spanish Patent Office is open until 14.00 hrs on Saturdays.

²²⁾ Bridging days.

¹⁾ Pour l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

²⁾ Fête de l'armistice.

³⁾ Fête de la Dynastie.

⁴⁾ Berchtoldstag.

⁵⁾ Bureau de réception de Munich fermé.

⁶⁾ Spring Bank Holiday.

⁷⁾ Summer Bank Holiday.

⁸⁾ A l'exception des 2.1, 2.4 et 24.12.88, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir des dépôts de demandes de brevet européen ne revendiquant pas de droit de priorité.

⁹⁾ Lundi de carnaval.

¹⁰⁾ Lundi de kermesse.

¹¹⁾ Anniversaire de la libération.

¹²⁾ Fête de la Victoire.

¹³⁾ St. Pierre et St. Paul (seulement à Rome).

¹⁴⁾ Samedi.

¹⁵⁾ Dimanche.

¹⁶⁾ Fête du Solstice d'été.

¹⁷⁾ Bureau de réception de La Haye fermé.

¹⁸⁾ San José.

¹⁹⁾ Jueves Santo.

²⁰⁾ Santiago Apostol.

²¹⁾ L'Office espagnol des brevets sera ouvert les samedis jusqu'à 14 heures.

²²⁾ Les jours de «pont».

Tage — Days — Jours	EP	AT	BE	CH/LI	DE ¹⁾	ES	FR	GB	GR	IT	LU	NL	SE
Neujahr — New Year — Nouvel An 1.1.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
Heiligedreikönigstag — Epiphany — Epiphanie 6.1.	X ⁵⁾	X			X	X			X	X			X
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 1.4.	X			X	X*	X		X	8.4.			X	X
Ostermontag — Easter Monday — Lundi de Pâques 4.4.	X	X	X	X	X*		X	X	11.4.	X	X	X	X
Maifeiertag — May Day — Fête du travail 1.5.	X	X	X	¹⁵⁾	X*	X	X	2.5.	X	X	2.5.	¹⁵⁾	X
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 12.5.	X	X	X	X	X*		X				X	X	X
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecôte 23.5.	X	X	X	X	X*		X		30.5.		X	X	X
Fronleichnam — Corpus Christi — Fête-Dieu 2.6.	X ⁵⁾	X			X	X							
Mariä Himmelfahrt — Assumption Day — Assomption 15.8.	X	X	X		X	X	X		X	X	X		
Allerheiligen — All Saints Day — Toussaint 1.11.	X	X	X		X	X	X			X	X		
Allerseelen — All Souls' Day — Jour des Morts 2.11.			X								X		
Buß- und Betttag — Day of Prayer and Repentance — Jour de pénitence et de prière 16.11.	X ⁵⁾				X*								
Mariä Empfängnis — Feast of the Conception — Immaculée Conception 8.12.		X				5.12				X			
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noël 24.12.	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	X ¹⁴⁾
1. Weihnachtstag — Christmas Day — Noël ¹⁵⁾ 25.12.	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	27.12.	X	X
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noël 26.12	X	X	X	X	X*			X	X	X	X	X	X
Silvester — New Year's Eve — Saint-Sylvestre 31.12.	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	¹⁴⁾	X ¹⁴⁾
Nationalfeiertag — National Commemoration Day — Fête nationale		26.10.	21.7.	1.8.	17.6*	12.10. 6.12.	14.7.		25.3 28.10	25.4.	23.6.	30.4.	
Samstage — Saturdays Samedis	X	X	X	X	X*	²¹⁾	X	X ⁸⁾	X	X	X	X	X
Sonntage — Sundays — Dimanches	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonstige Tage — Other Days — Autres jours	5.5. ¹⁷⁾ 6.5. ¹⁷⁾ 17.6. ⁵⁾		11.11. ²⁾ 15.11. ³⁾	2.1. ⁴⁾		19.3. ¹⁸⁾ 31.3. ¹⁹⁾ 25.7. ²⁰⁾	8.5. ¹²⁾ 11.11. ²⁾	30.5. ⁶⁾ 29.8. ⁷⁾ 27.12.	22.2. ⁹⁾	29.6. ¹³⁾	15.2. ⁹⁾ 5.9. ¹⁰⁾	5.5. ¹¹⁾ 6.5. ²²⁾ 13.5. ²²⁾	24.6. ¹⁶⁾

Mitteilung des Europäischen Patentamts über Änderungen und Ergänzungen im Europäischen Patentblatt

Im Europäischen Patentblatt werden ab der 6. Veröffentlichungswoche 1988 (Erscheinungstag: 10. Februar 1988) folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen:

Abschnitt I.1

1. Das EPA veröffentlicht in diesem Abschnitt nur noch diejenigen Euro-PCT-Anmeldungen, die wirksam in die europäische Phase eingetreten sind.

2. Die zweizeiligen Nebenklassenhinweise werden durch den Schriftartencode "A 1" oder "A 2" ergänzt.

3. Die Klassifikationssymbole werden durch die Angabe der "zusätzlichen Informationssymbole", die durch einen doppelten Schrägstrich von den "Erfindungssymbolen" getrennt sind, erweitert.

Abschnitte I.2 (2) und I.8 (3)

1. Die bisher unter Abschnitt I.8 (3) veröffentlichten Angaben über Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten, werden nunmehr, soweit sie internationale Anmeldungen betreffen, die nicht in die europäische Phase eingetreten sind, unter Abschnitt I.2 (2) veröffentlicht.

2. Abschnitt I.2 (2) erhält die Überschrift "Internationale Anmeldungen, die nicht in die europäische Phase eingetreten sind".

3. Die bibliographischen Daten werden durch die Angabe "Tag, an dem die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt" ergänzt.

Abschnitt I.6 (2)

Die bibliographischen Daten werden durch die zusätzliche Aufnahme

- der Nebenklassen (INID-Code 51)
- des Anmelders (INID-Code 71)
- des Schriftartencodes "A 3"

ergänzt.

Abschnitte I.12 und II.12

Bei Änderungen, die den Anmelder oder Patentinhaber betreffen, wird unterschieden zwischen Änderungen aufgrund von Rechtsübergängen und Änderungen im Namen oder der Anschrift. Hierfür werden folgende Zwischenüberschriften benutzt:

- Anmelder (Rechtsübergang)
- Anmelder (Name/Anschrift)
- Patentinhaber (Rechtsübergang)
- Patentinhaber (Name/Anschrift)

Notice of the European Patent Office concerning amendments and additions to the European Patent Bulletin

The following amendments and additions will be made to the European Patent Bulletin as from the sixth publication week in 1988 (date of publication: 10 February 1988):

Section I.1

1. The EPO will in future publish only those Euro-PCT applications validly entering the European phase.

2. The publication code "A 1" or "A 2" will be added to the two-line supplementary class references.

3. "Additional information symbols", separated from "invention symbols" by a double oblique stroke, will be added to the classification symbols.

Sections I.2 (2) and I.8 (3)

1. Particulars of applications deemed to be withdrawn, previously published under Section I.8 (3), will from now on be published under Section I.2 (2) if they relate to international applications that have not entered the European phase.

2. Section I.2 (2) will be headed "International applications not entering the European phase".

3. "Date on which the international application was deemed to be withdrawn" will be added to the bibliographic data.

Section I.6 (2)

The following will be added to the bibliographic data:

- supplementary classes (INID code 51)
- applicant (INID code 71)
- publication code "A 3".

Sections I.12 and II.12

Where changes relate to the applicant or patent proprietor a distinction will be made between those resulting from transfers and changes of name or address. The following sub-headings will be used:

- Applicant (transfer)
- Applicant (name/address)
- Proprietor of the patent (transfer)
- Proprietor of the patent (name/address).

Communiqué de l'Office européen des brevets relatif aux modifications et compléments apportés au Bulletin européen des brevets

A compter de la 6^e semaine de publication de l'année 1988 (date de parution: 10 février 1988), les modifications et compléments suivants seront apportés au Bulletin européen des brevets:

Section I.1

1. L'OEB ne mentionne plus dans cette section que les demandes euro-PCT qui sont valablement entrées dans la phase européenne.

2. Les indications des classes supplémentaires, figurant sur deux lignes, sont complétées par le code du type de publication "A1" ou "A2".

3. Les symboles de classement sont complétés par les "symboles d'information additionnelle", qui sont séparés des "symboles d'invention" par une double barre oblique.

Sections I.2 (2) et I.8 (3)

1. Les données relatives aux demandes réputées retirées, jusqu'à présent mentionnées à la section I.8 (3), seront dorénavant mentionnées à la section I.2 (2) pour autant qu'elles concernent des demandes internationales qui ne sont pas entrées dans la phase européenne.

2. La section I.2 (2) est intitulée: "Demandes internationales non entrées dans la phase européenne".

3. Les données bibliographiques sont complétées par l'indication "date à laquelle la demande internationale est réputée retirée".

Section I.6 (2)

Les données bibliographiques sont complétées par l'indication

- des classes supplémentaires (code INID 51)
- du demandeur (code INID 71)
- du code du type de publication "A 3".

Sections I.12 et II.12

S'agissant des modifications qui concernent le demandeur ou le titulaire du brevet, il est fait une distinction entre celles qui résultent de transferts de droits et les modifications de nom ou d'adresse. A cet effet, seront utilisés les intitulés suivants:

- Demandeur (transfert)
- Demandeur (nom/adresse)
- Titulaire du brevet (transfert)
- Titulaire du brevet (nom/adresse)

Abschnitt II.1

1. Patente, die aufgrund einer internationalen Anmeldung erteilt wurden, erhalten ein Sternchen (*) neben der Veröffentlichungsnummer.
2. Die zweizeiligen Nebenklassenhinweise werden durch den Schriftartencode "B 1" ergänzt.
3. Die Klassifikationssymbole werden durch die Angabe der "zusätzlichen Informationssymbole", die durch einen doppelten Schrägstrich von den "Erfindungssymbolen" getrennt sind, erweitert.

Abschnitt II.6 (1)

Die bibliographischen Daten werden durch die Aufnahme der Angaben

- Tag der Patenterteilung
- Patentinhaber (INID-Code 73)

ergänzt.

Abschnitt II.7 (4)

1. Patente, die aufgrund einer internationalen Anmeldung erteilt wurden, erhalten ein Sternchen (°) neben der Veröffentlichungsnummer.
2. Die Klassifikationssymbole werden durch die Angabe der "zusätzlichen Informationssymbole", die durch einen doppelten Schrägstrich von den "Erfindungssymbolen" getrennt sind, erweitert.

Sonstiges

1. Auf dem Rücken des Umschlags werden die erste und letzte Veröffentlichungsnummer der im jeweiligen Patentblatt erscheinenden Nummernserie abgedruckt.
2. In den "allgemeinen Hinweisen" wird der Begriff "gelöscht" näher erläutert.

Section II.1

1. An asterisk (*) will be placed alongside the publication number of patents granted in respect of an international application.
2. The publication code "B 1" will be added to the two-line supplementary class references.
3. "Additional information symbols", separated from "invention symbols" by a double oblique stroke, will be added to the classification symbols.

Section II.6 (1)

The following additions will be made to the bibliographic data:

- Date of grant
- Proprietor of the patent (INID code 73).

Section II.7 (4)

1. An asterisk (°) will be placed alongside the publication number of patents granted in respect of an international application.
2. "Additional information symbols", separated from "invention symbols" by a double oblique stroke, will be added to the classification symbols.

Miscellaneous

1. The first and last publication number of the numerical sequence appearing in each Patent Bulletin will be printed on the spine.
2. In the "General Remarks" the term "deleted" will be explained more fully.

Section II.1

1. Le numéro de publication des brevets délivrés sur la base d'une demande internationale sera accompagné d'un astérisque(*).
2. Les indications des classes supplémentaires, figurant sur deux lignes, sont complétées par le code du type de publication "B1".
3. Les symboles de classement sont complétés par les "symboles d'information additionnelle", qui sont séparés des "symboles d'invention" par une double barre oblique.

Section II.6 (1)

Les données bibliographiques sont complétées par les indications suivantes:

- date de délivrance du brevet
- titulaire du brevet (code INID 73).

Section II.7 (4)

1. Le numéro de publication des brevets délivrés sur la base d'une demande internationale sera accompagné d'un astérisque(°).
2. Les symboles de classement sont complétés par les "symboles d'information additionnelle", qui sont séparés des "symboles d'invention" par une double barre oblique.

Autres

1. Le premier et le dernier numéro de publication de la série de numéros figurant dans chaque Bulletin européen des brevets seront imprimés au dos de celui-ci.
2. Dans les "remarques générales", l'utilisation de la mention "supprimé" fera l'objet d'explications plus détaillées.

Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1988

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten Geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer

Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1988 working year

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidential Council of the Boards of Appeal (Rule 10 (1) EPC and Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of

Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1988

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre ainsi que de leur suppléants s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le conseil de présidence des chambres de recours (règle 10 (1) CBE et, suivant le cas, article premier du règlement de procédure de

bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

Appeal or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

la Grande Chambre de recours ou article premier du règlement de procédure des chambres de recours).

a) Große Beschwerdekammer

a) Enlarged Board of Appeal

a) Grande Chambre de recours

Vorsitzender:

P. Gori (IT)

Chairman:

P. Gori (IT)

Président:

P. Gori (IT)

Ständige Mitglieder:

R. Andrews (GB)
F. Antony (AT)
J. Arbouw (NL)
F. Benussi (IT)
O. Bossung (DE)
P. Delbecque (BE)
P. Ford (GB)
C. Gérardin (FR)
F. Gumbel (DE)
R. Gryc (FR)
K. Jahn (DE)
P. Lançon (FR)
K. Lederer (DE)
M. Liscourt (FR)
C. Maus (bis 31.07.88) (DE)
W. Moser (CH)
A. Nuss (LU)
W. Oettinger (DE)
G. Paterson (GB)
C. Payraudeau (FR)
E. Persson (SE)
E. Reich (DE)
J. Roscoe (GB)
S. Schödel (DE)
R. Schulte (DE)
H. Seidenschwarz (DE)
G. Szabo (GB)
E. Turrini (IT)
P. van den Berg (NL)
J. van Voorthuizen (NL)
W. Wheeler (GB)
C. Wilson (GB)

Permanent members:

R. Andrews (GB)
F. Antony (AT)
J. Arbouw (NL)
F. Benussi (IT)
O. Bossung (DE)
P. Delbecque (BE)
P. Ford (GB)
C. Gérardin (FR)
F. Gumbel (DE)
R. Gryc (FR)
K. Jahn (DE)
P. Lançon (FR)
K. Lederer (DE)
M. Liscourt (FR)
C. Maus (to 31.07.88) (DE)
W. Moser (CH)
A. Nuss (LU)
W. Oettinger (DE)
G. Paterson (GB)
C. Payraudeau (FR)
E. Persson (SE)
E. Reich (DE)
J. Roscoe (GB)
S. Schödel (DE)
R. Schulte (DE)
H. Seidenschwarz (DE)
G. Szabo (GB)
E. Turrini (IT)
P. van den Berg (NL)
J. van Voorthuizen (NL)
W. Wheeler (GB)
C. Wilson (GB)

Membres permanents:

R. Andrews (GB)
F. Antony (AT)
J. Arbouw (NL)
F. Benussi (IT)
O. Bossung (DE)
P. Delbecque (BE)
P. Ford (GB)
C. Gérardin (FR)
F. Gumbel (DE)
R. Gryc (FR)
K. Jahn (DE)
P. Lançon (FR)
K. Lederer (DE)
M. Liscourt (FR)
C. Maus (jusqu'au 31.07.88) (DE)
W. Moser (CH)
A. Nuss (LU)
W. Oettinger (DE)
G. Paterson (GB)
C. Payraudeau (FR)
E. Persson (SE)
E. Reich (DE)
J. Roscoe (GB)
S. Schödel (DE)
R. Schulte (DE)
H. Seidenschwarz (DE)
G. Szabo (GB)
E. Turrini (IT)
P. van den Berg (NL)
J. van Voorthuizen (NL)
W. Wheeler (GB)
C. Wilson (GB)

b) Juristische Beschwerdekammer

b) Legal Board of Appeal

b) Chambre de recours juridique

Vorsitzender:

P. Ford (GB)

Chairman:

P. Ford (GB)

Président:

P. Ford (GB)

Ständige Mitglieder:

P. Gori (IT)
O. Bossung (DE)
F. Benussi (IT)
C. Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)
G. Paterson (GB)
E. Persson (SE)
W. Moser (CH)
L. Mancini (ab 15.04.88) (IT)

J. Stephens-Ofner (ab 01.06.88) (GB)

Permanent Members:

P. Gori (IT)
O. Bossung (DE)
F. Benussi (IT)
C. Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)
G. Paterson (GB)
E. Persson (SE)
W. Moser (CH)
L. Mancini (from 15.04.88) (IT)

J. Stephens-Ofner (from 01.06.88) (GB)

Membres permanents:

P. Gori (IT)
O. Bossung (DE)
F. Benussi (IT)
C. Payraudeau (FR)
R. Schulte (DE)
G. Paterson (GB)
E. Persson (SE)
W. Moser (CH)
L. Mancini (à compter du 15.04.88) (IT)

J. Stephens-Ofner (à compter du 01.06.88) (GB)

c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)

c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)

c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)

Vorsitzender:

P. Delbecque (bis 30.04.88) (BE)

Chairman:

P. Delbecque (to 30.04.88) (BE)

Président:

P. Delbecque (jusqu'au 30.04.88) (BE)

Ständige Mitglieder:

M. Liscourt (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
F. Brösamle (DE)

Permanent Members:

M. Liscourt (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
F. Brösamle (DE)

Membres permanents:

M. Liscourt (FR)
C. Wilson (GB)
F. Gumbel (DE)
F. Brösamle (DE)

Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU:

E. Caussignac (CH)
P. Delbecque (ab 01.05.88) (BE)
M. Huttner (CH)
H. Samssegger (AT)

Members appointed under Article 160(2) EPC:

E. Caussignac (CH)
P. Delbecque (from 01.05.88) (BE)
M. Huttner (CH)
H. Samssegger (AT)

Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:

E. Caussignac (CH)
P. Delbecque (à compter du 01.05.88) (BE)
M. Huttner (CH)
H. Samssegger (AT)

F. Siegers (NL)	F. Siegers (NL)	F. Siegers (NL)
W. Theren (DE)	W. Theren (DE)	W. Theren (DE)
D. Vila (ES)	D. Vila (ES)	D. Vila (ES)
J. Weitzmann (DE)	J. Weitzmann (DE)	J. Weitzmann (DE)
V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)	V. Zeiler (DE)
d) Technische Beschwerdekammer 3.2.2 (Mechanik)	d) Technical Board of Appeal 3.2.2 (Mechanics)	d) Chambre de recours technique 3.2.2 (Mécanique)
Vorsitzender: C. Maus (bis 31.07.88) (DE)	Chairman: C. Maus (to 31.07.88) (DE)	Président: C. Maus (jusqu'au 31.07.88) (DE)
Ständige Mitglieder H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) K. Stamm (CH)	Permanent Members: H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) K. Stamm (CH)	Membres permanents: H. Seidenschwarz (DE) R. Gryc (FR) K. Stamm (CH)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (ab 01.05.88) (BE) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) F. Siegers (NL) W. Theren (DE) D. Vila (ES) J. Weitzmann (DE) V. Zeiler (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (from 01.05.88) (BE) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) F. Siegers (NL) W. Theren (DE) D. Vila (ES) J. Weitzmann (DE) V. Zeiler (DE)	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE: E. Caussignac (CH) P. Delbecque (à compter du 01.05.88) (BE) M. Huttner (CH) H. Samsegger (AT) F. Siegers (NL) W. Theren (DE) D. Vila (ES) J. Weitzmann (DE) V. Zeiler (DE)
e) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)	e) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)	e) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)
Vorsitzender: K. Jahn (DE)	Chairman: K. Jahn (DE)	Vorsitzender: K. Jahn (DE)
Ständige Mitglieder: F. Antony (AT) J. Arbouw (NL) C. Gérardin (FR) R. Andrews (GB)	Permanent Members: F. Antony (AT) J. Arbouw (NL) C. Gérardin (FR) R. Andrews (GB)	Membres permanents: F. Antony (AT) J. Arbouw (NL) C. Gérardin (FR) R. Andrews (GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT) G. Morelli Gradi (IT) A. Needs (GB) M. Netzer (CH) J. Perizonius (NL) C. Pompei (IT) S. Pürro (CH) P. Rotter (FR) K. Wolf (AT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT) G. Morelli Gradi (IT) A. Needs (GB) M. Netzer (CH) J. Perizonius (NL) C. Pompei (IT) S. Pürro (CH) P. Rotter (FR) K. Wolf (AT)	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT) G. Morelli Gradi (IT) A. Needs (GB) M. Netzer (CH) J. Perizonius (NL) C. Pompei (IT) S. Pürro (CH) P. Rotter (FR) K. Wolf (AT)
f) Technische Beschwerdekammer 3.3.2 (Chemie)	f) Technical Board of Appeal 3.3.2 (Chemistry)	f) Chambre de recours technique 3.3.2 (Chimie)
Vorsitzender: P. Lançon (FR)	Chairman: P. Lançon (FR)	Président: P. Lançon (FR)
Ständige Mitglieder: G. Szabo (GB) S. Schödel (DE) A. Nuss (LU) U. Kinkeldey (ab 01.04.88) (DE)	Permanent Members: G. Szabo (GB) S. Schödel (DE) A. Nuss (LU) U. Kinkeldey (from 01.04.88) (DE)	Membres permanents: G. Szabo (GB) S. Schödel (DE) A. Nuss (LU) U. Kinkeldey (à compter du 01.04.88) (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT)	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE: H. Barton (DE) F. Bauriedel (DE) M. Carro Sciamanna (IT) D. Holzner (DE) W. Kaltenecker (AT) A. Ktenas (GR) S. Maurelli (IT)

G. Morelli Gradi (IT)	G. Morelli Gradi (IT)	G. Morelli Gradi (IT)
A. Needs (GB)	A. Needs (GB)	A. Needs (GB)
M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)	M. Netzer (CH)
J. Perizonius (NL)	J. Perizonius (NL)	J. Perizonius (NL)
C. Pompei (IT)	C. Pompei (IT)	C. Pompei (IT)
S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)	S. Pürro (CH)
P. Rotter (FR)	P. Rotter (FR)	P. Rotter (FR)
K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)	K. Wolf (AT)
g) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)	g) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)	g) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)
Vorsitzender: K. Lederer (DE)	Chairman: K. Lederer (DE)	Président: K. Lederer (DE)
Ständige Mitglieder: J. Roscoe (GB) E. Turrini (IT) H. Reich (DE)	Permanent Members: J. Roscoe (GB) E. Turrini (IT) H. Reich (DE)	Membres permanents: J. Roscoe (GB) E. Turrini (IT) H. Reich (DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU: H. Beyer (DE) H. Erbe (DE) W. Schedelbeck (DE) D. von Joeden (DE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: H. Beyer (DE) H. Erbe (DE) W. Schedelbeck (DE) D. von Joeden (DE)	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE: H. Beyer (DE) H. Erbe (DE) W. Schedelbeck (DE) D. von Joeden (DE)
h) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)	h) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)	h) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)
Vorsitzender: P. van den Berg (NL)	Chairman: P. van den Berg (NL)	Président: P. van den Berg (NL)
Ständige Mitglieder: J. van Voorthuizen (NL) W. Oettinger (DE) W. Wheeler (GB) W. Riewald (DE) Y. van Henden (FR)	Permanent Members: J. van Voorthuizen (NL) W. Oettinger (DE) W. Wheeler (GB) W. Riewald (DE) Y. van Henden (FR)	Membres permanents: J. van Voorthuizen (NL) W. Oettinger (DE) W. Wheeler (GB) W. Riewald (DE) Y. van Henden (FR)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPU: J. Borloz (CH) H. Irsigler (AT) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Members appointed under Article 160(2) EPC: J. Borloz (CH) H. Irsigler (AT) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (SE)	Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE: J. Borloz (CH) H. Irsigler (AT) A. Kutzelnigg (AT) L. Törnroth (BE)
Jedes Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer ist Mitglied aller Technischen Beschwerdekammern.	Each member of the Legal Board of Appeal is likewise a member of each Technical Board of Appeal.	Chaque membre de la chambre de recours juridique est également membre de toutes les chambres de recours techniques.
Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mit- glied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.	Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of the Board other than the one to which he has been appointed.	Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.
i) Beschwerdekammer in Disziplinar- angelegenheiten ¹⁾	i) Disciplinary Board of Appeal ¹⁾	i) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire ¹⁾
1. Vorsitzender: P. Gori, Vizepräsident des Europäi- schen Patentamts und Leiter der Gene- raldirektion 3 (Beschwerde) in München	1. Chairman: P. Gori, Vice-President of the Euro- pean Patent Office and head of Direc- torate-General 3 (Appeals) in Munich	1. Président: P. Gori, Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours), à Munich
2. Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt: P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson, W. Moser, L. Mancini (ab 15.04.88) und J. Stephens-Ofner (ab 01.06.88).	2. Members from the European Pat- ent Office: P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson, W. Moser, L. Mancini (from 15.04.88) and J. Stephens-Ofner (from 01.06.88).	2. Membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets: P. Ford, O. Bossung, F. Benussi, C. Payraudeau, R. Schulte, G. Paterson, E. Persson, W. Moser, L. Mancini (à compter du 15.04.88) et J. Stephens- Ofner (à compter du 01.06.88).

¹⁾ Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

¹⁾ The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

¹⁾ En ce qui concerne la chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi, selon l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre, par le Président de la chambre.

3. Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter:

R. E. W. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner und A. Armengaud Aîné

3. Members from among the professional representatives:

R.E.W. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner and A. Armengaud Aîné.

3. Membres choisis parmi les mandataires agréés:

R.E.W. Kropveld, E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner et A. Armengaud Aîné.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung**

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. 4/1985, S. 112, Rdn. 1; 7/1985, S. 217 ff.; 9/1985, S. 291; 11/1985, S. 354; 5/1986, S. 144; 6/1986, S. 161; 10/1986, S. 364; 11/1986, S. 390; 3/1987, S. 126; 6/1987, S. 243; 8/1987, S. 391; 10/1987, S. 470.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Amtszeit des Herrn R. A. Bijl (NL) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses I endete am 31. Oktober 1987; die Amtszeit des Herrn M. Eudes (FR) als Vorsitzender des Prüfungsausschusses III endete am 30. November 1987. Die Prüfungskommission hat Herrn R. A. Bijl mit Wirkung vom 1. November 1987 und Herrn M. Eudes mit Wirkung vom 1. Dezember 1987 auf die Dauer von zwei Jahren in ihrem Amt bestätigt.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren H. van Linge (NL) mit Wirkung vom 1. November 1987, P. Saconney (IT) mit Wirkung vom 1. Dezember 1987 und D. Devons (GB) mit Wirkung vom 1. Februar 1988 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden.

REPRESENTATION**Examination Board for the European Qualifying Examination**

1. Examination Board notices published to date.

See OJ 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 et seq.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 126; 6/1987, p. 243; 8/1987, p. 391; 10/1987, p. 470.

2. Members of the Examination Committee.

The term of office of Mr. R.A. Bijl (NL) as Chairman of Examination Committee I ended on 31 October 1987; the term of office of Mr. M. Eudes (FR) as Chairman of Examination Committee III ended on 30 November 1987. The Examination Board has reappointed Mr. R.A. Bijl with effect from 1 November 1987 and Mr. M. Eudes with effect from 1 December 1987 for a term of two years.

Upon expiry of their terms of office, Mr. H. van Linge (NL) has been reappointed for a term of two years with effect from 1 November 1987, Mr. P. Saconney (IT) with effect from 1 December 1987 and Mr. D. Devons (GB) with effect from 1 February 1988.

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

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent.

Voir JO 4/1985, p. 112, point 1; 7/1985, p. 217 s.; 9/1985, p. 291; 11/1985, p. 354; 5/1986, p. 144; 6/1986, p. 161; 10/1986, p. 364; 11/1986, p. 390; 3/1987, p. 126; 6/1987, p. 243; 8/1987, p. 391; 10/1987, p. 470.

2. Membres des commissions d'examen.

Le mandat de M. R.A. Bijl (NL) en tant que président de la Commission d'examen I a pris fin le 31 octobre 1987; le mandat de M. M. Eudes (FR) en tant que président de la Commission d'examen III a pris fin le 30 novembre 1987. Le jury d'examen a confirmé ces deux personnes dans leurs fonctions pour un nouveau mandat de deux ans: M. R.A. Bijl à compter du 1^{er} novembre 1987 et M. M. Eudes à compter du 1^{er} décembre 1987.

M. H. van Linge (NL) a vu son mandat de membre d'une commission d'examen prolongé de deux ans à compter du 1^{er} novembre 1987, M. P. Saconney (IT) à compter du 1^{er} décembre 1987 et M. D. Devons (GB) à compter du 1^{er} février 1988.

Liste**der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter****List of****professional representatives before the European Patent Office****Liste des****mandataires agréés près l'Office européen des brevets****Schweiz / Switzerland / Suisse****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Lauer, Joachim (DE)
Hug Interlizenz AG
Austraße 44
CH—8045 Zürich

Luchs, Willi (CH)
c/o STOPINC Aktiengesellschaft
Zugerstraße 76a
CH—6340 Baar

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Lauer, Joachim (DE)
Hug Interlizenz AG
Austraße 44
CH—8045 Zürich

Luchs, Willi (CH)
c/o STOPINC Aktiengesellschaft
Zugerstraße 76a
CH—6340 Baar

Bundesrepublik Deutschland**Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Aulmich, Gerhard (DE)
Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
D—6230 Frankfurt am Main 80

Brundin, Eike (DE)
Voerder Straße 127
D—4220 Dinslaken

Kasseckert, Rainer (DE)

Dornier GmbH
Patentabteilung
Kleeweg 3
D—7990 Friedrichshafen 1

Klein, Otto (DE)

Hoechst AG
Zentrale Patentabteilung
Postfach 80 03 20
D—6230 Frankfurt am Main 80

Kurz, Peter (DE)
 Fa. Hewlett-Packard GmbH
 Herrenberger Straße 130
 D—7030 Böblingen

Neisen, Jürgen (DE)
 Miele & Cie. GmbH & Co.
 Carl-Miele-Straße
 D—4830 Gütersloh 1

Otto, Adalbert (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Postfach 80 03 20
 D—6230 Frankfurt am Main 80

Riedel, Peter (DE)
 Süddeutsche Kühlerfabrik
 Julius Fr. Behr GmbH & Co. KG
 Mauserstraße 3
 D—7000 Stuttgart 30

Spiess, Bernhard (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Postfach 80 03 20
 D—6230 Frankfurt am Main 80

Thul, Hermann (DE)
 Jagenberg AG
 Kennedydamm 15-17
 D—4000 Düsseldorf 30

Valentin, Joachim (DE)
 Hoechst AG
 Zentrale Patentabteilung
 Postfach 80 03 20
 D—6230 Frankfurt am Main 80

Wübbenhorst, Reinhard (DE)
 Rathsberger Straße 28d
 D—8520 Erlangen

Änderungen / Amendments / Modifications

Hubbuch, Klaus (DE)
 Richardstraße 6
 D—5042 Erftstadt-Lechenich

Jaeger, Klaus (DE)
 Jaeger, Steffens & Köster
 Patentanwälte
 Pippinplatz 4a
 D—8035 Gauting

Köster, Hajo (DE)
 Jaeger, Steffens & Köster
 Patentanwälte
 Pippinplatz 4a
 D—8035 Gauting

Leineweber, Jürgen (DE)
 Nagelschmiedshütte 8
 D—5000 Köln 40

Steffens, Joachim (DE)
 Jaeger, Steffens & Köster
 Patentanwälte
 Pippinplatz 4a
 D—8035 Gauting

Löschungen / Deletions / Radiations

Baur, Eduard (DE) - R. 102(2)a
 Werderstraße 3
 D—5000 Köln 1

Kremser, Manfred (DE) - R. 102(2)a
 Hoesch Werke Aktiengesellschaft
 Patentabteilung
 Eberhardstraße 12
 D—4600 Dortmund 1

Kuborn, Walter (DE, LU) - R. 102(2)a
 Mulvanystraße 2
 D—4000 Düsseldorf

Lauer, Joachim (DE) - cf. CH Ott, Alfred (DE) - R. 102(1)
 Stettiner Straße 20
 D—8520 Erlangen

Spanien / Spain / Espagne**Löschungen / Deletions / Radiations**

Azemar Mallard, Luis (ES) - R. 102(1)
 Enrique Granados 111, 5.-la
 E—08008 Barcelona

Frankreich / France**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bauvir, Jacques (BE)
 Michelin & Cie
 Service K. Brevets
 F—63040 Clermont-Ferrand Cedex

Brycman, Jean (FR)
 Cabinet Orès
 6, avenue de Messine
 F—75008 Paris

Dubois, Jean (FR)
 SNPE
 12, Quai Henri IV
 F—75004 Paris

Fournier, Michel (FR)
 Bull S.A.
 Division de la Propriété Industrielle
 25, avenue de la Grande Armée
 F—75016 Paris

Lemoyne, Didier (FR)
 S.P.I.D.
 209, rue de l'Université
 F-75007 Paris

Le Pennec, Magali (FR)
 Rhône-Poulenc Interservices
 Service Brevets Chimie
 25, quai Paul Doumer
 F—92408 Courbevoie Cedex

Nuss, Laurent (FR)
 Cabinet Nuss
 10, rue Jacques Kablé
 F—67000 Strasbourg

Tilloy, Anne-Marie (FR)
 CdF Chimie S.A.
 Tour Aurore
 Cedex 5
 F—92080 Paris La Défense 2

Wagret, Frédéric (FR)
Schlumberger Industries
S M R
B.P. 620-05
F—92542 Montrouge Cedex

18, rue Horace Vernet
B.P. 76
F—92134 Issy-les-Moulineaux Cedex

Laget, Jean-Loup (FR)
Cabinet Pierre Loyer
77, rue Boissière
F—75116 Paris

Änderungen / Amendments / Modifications

Boutin, Antoine (FR)
Cabinet Pierre Loyer
77, rue Boissière
F—75116 Paris

Loyer, Bertrand (FR)
Cabinet Pierre Loyer
77, rue Boissière
F—75116 Paris

Catherine, Alain (FR)
General Electric France
Service de Propriété Industrielle

Serin, Jean-Pierre (FR)
Cabinet Pierre Loyer
77, rue Boissière
F—75116 Paris

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Belcher, Simon James (GB)
Raychem Limited
Intellectual Property Law Dept.
Swan House
37-39 High Holborn
GB—London WC1V 6AA

Cole, Bernard Victor (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Burrage, David John (GB)
The Rover Group plc
Patent & Trademark Department
Cowley Body Plant
Cowley
GB—Oxford OS4 5NL

Collett, Albert Raymond (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Clarke, Geoffrey Howard (GB)
British Telecommunications plc
Intellectual Property Unit
12th Floor
151 Gower Street
GB—London WC1E 6BE

Moody, Colin James (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Jones, Helen M.M. (GB)
Gill Jennings & Every
53-64 Chancery Lane
GB—London WC2A 1HN

Osborne, David Ernest (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Manley, Nicholas Michael (GB)
W.P. Thompson & Co.
Coopers Building
Church Street
GB—Liverpool L1 3AB

Somerfield, Clive Julian (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Änderungen / Amendments / Modifications

Andrews, Arthur Stanley (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Stevens, Brian Thomas (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Boxall, Robin John (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Watson, Anthony Stephen (GB)
26 Sutherland Avenue
Roundhay
GB—Leeds LS8 1BZ

Clark, Jane Anne (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Williamson, Paul Lewis (GB)
Philips Electronic
and Associated Industries Limited
Patents and Trade Marks Department
Centre Point
New Oxford Street
GB—London WC1A 1QJ

Wright, Peter Alan (GB)
Sunnybrook House
The Street
Farmborough
GB—Nr. Bath, Avon BA3 1AL

Griechenland / Greece / Grèce

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Asteriadis, Nicolas P. (GR)
36-38, Hydras Street
GR—113 62 Athens

Combes, Nausica (GR)
49b, Stadiou Street
GR-105 59 Athens

Geroulakos, Panayotis (GR)
3, Zoodohou Pigis Street
GR—106 78 Athens

Iliadi, Marie (GR)
4-6, Patmou Street
GR—112 53 Athens

Kalyva, Helena (GR)
35, Akadimias Street
GR—106 72 Athens

Merikas, Charalampos (GR)
35, Akadimias Street
GR—106 72 Athens

Papadimitriou, Chrostos (GR)
14-16, Lykourgou Street
GR—105 52 Athens

Papadopoulos, Antonios (GR)
35, Akadimias Street
GR—106 72 Athens

Taglis, Antonios (GR)
51, Stadiou Street
GR—105 59 Athens

Taglis (Tanglis), Stavros A. (GR)
55, Stadiou Street
GR—105 59 Athens

Tsotsos, Nicolas (GR)
16, Mitropoleos Street
GR-546 24 Thessaloniki

Löschungen / Deletions / Radiations

Vasaka, Ageliki (GR) - R. 102(1)
5, Demokritos Street
GR—106 71 Athens

Italien / Italy / Italie

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Checacci, Giorgio (IT)
3M Italia S.p.A.
Industrial Property Dept.
S. Felice - Via S. Bovio 3
I—20090 Segrate (Mi)

Änderungen / Amendments / Modifications

Monti, Umberto (IT)
Via Washington 48
1-20146 Milano

Nardini, Walter (IT)
Via Soderini 47
I—20146 Milano

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bakker, Hendrik (NL)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL—5656 AA Eindhoven

Barendregt, Frank (NL)
Exterpatent
Willem Witsenplein 3-4
NL—2596 BK s-Gravenhage

de Vries, Erik Eduard (NL)
Nederlandsch Octrooibureau
Johan de Wittlaan 15
P.O. Box 29720
NL—2502 LS Den Haag

Pennings, Johannes (NL)
Internationaal Octrooibureau B.V.
Prof. Holstlaan 6
NL—5656 AA Eindhoven

Änderungen / Amendments / Modifications

van der Straaten, Jan Anthony (NL)
Shell Internationale Research Maatschappij B.V.
P.O. Box 302
NL—2501 CH Den Haag

Schweden / Sweden / Suède

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Linderöth, Margareta (SE)
AB Astra
Patent and Trademark Department
S—151 85 Södertälje

Änderungen / Amendments / Modifications

Alm, Agneta (SE)
AWAPATENT AB
Box 7402
S—103 91 Stockholm

Andersson, Per-Olof (SE)
AWAPATENT AB
Box 99
S—351 04 Växjö

Berglund, Gustav Arthur (SE)
AWAPATENT AB
Box 2055
S—250 02 Helsingborg

Cederbom, Hans Erik August (SE)
AWAPATENT AB
Cederbom & Lindberg
Box 53252
S—400 16 Göteborg

Ellner, Lars O. (SE)
AWAPATENT AB
Box 7402
S—103 91 Stockholm

Franzén, Lars Hjalmar (SE)
AWAPATENT AB
Cederbom & Lindberg
Box 53252
S—400 16 Göteborg

Grefberg, Lars Alfred Sigurd (SE)
AWAPATENT AB
Box 7402
S—103 91 Stockholm

Johansson, Lars E. (SE)
AWAPATENT AB
Box 42
S—820 20 Ljusne

Lindberg, Klas Valter Bo (SE)
AWAPATENT AB
Cederbom & Lindberg
Box 53252
S—400 16 Göteborg

Rudenius, Arne (SE)
AWAPATENT AB
Cederbom & Lindberg
Box 53252
S—400 16 Göteborg

Löschungen / Deletions / Radiations

Lorenz, Sven Georg (SE) - R. 102(2)a
AWAPATENT AB
Box 7402
S—103 91 Stockholm

Weitere Mitteilung des EPI und CEIPI über eine Grundausbildung im europäischen Patentrecht

1. Anfang Oktober 1987 hat für 60 Teilnehmer in 8 Städten der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation eine von EPI und CEIPI gemeinsam organisierte **Grundausbildung** im europäischen Patentrecht begonnen (Antwerpen, Brüssel, Düsseldorf, Frankfurt, Leverkusen, Ludwigshafen, München, Paris; im übrigen läuft in Paris bereits seit Januar 1987 ein Pilotprojekt dieser Ausbildung). Eine gemeinsame Mitteilung von EPI und CEIPI über diese Grundausbildung ist im ABl. EPA 1987 S. 44 ff. und in der EPI-Information 4/1986 S. 25 ff. veröffentlicht worden.

2. An verschiedenen Orten war es bisher leider nicht möglich, einen Kurs zu organisieren, da sich nicht die Mindestzahl von 3 Kandidaten in einer Region zur Teilnahme entschlossen hatte.

3. Diese Grundausbildung, die u. a. Interessenten das Bestehen der europäischen Eignungsprüfung erleichtern soll, ist berufs begleitend und dauert zwei Jahre; sie soll kurz nach dem Eintritt des künftigen Patentspezialisten in eine Kanzlei oder Patentabteilung beginnen.

Further information from EPI and CEIPI concerning basic training in European patent law

1. At the beginning of October 1987 EPI and CEIPI jointly launched **basic training** courses in European patent law in the Contracting States of the European Patent Organisation. Sixty participants are attending these courses in Antwerp, Brussels, Düsseldorf, Frankfurt, Leverkusen, Ludwigshafen, Munich and Paris (a pilot project has been running in Paris since January 1987). A joint notice from EPI and CEIPI concerning this basic training was published in OJ EPO 1/1987, p. 44 et seq., and in EPI Information 4/1986, p. 25 et seq.

2. At some centres it has unfortunately not so far proved possible to organise a course because there has not been a minimum of three candidates.

3. The scheme, which is intended inter alia to help candidates to pass the European Qualifying Examination, lasts two years and is designed to start shortly after the future patent specialist has begun training with a professional representative or patent department.

Nouvelle communication de l'EPI et du CEIPI relative à l'opportunité d'une formation de base en droit européen des brevets

1. Début octobre 1987, 60 participants ont commencé à suivre une **formation de base** en droit européen des brevets organisée conjointement par l'EPI et le CEIPI dans huit villes des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets (Anvers, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Leverkusen, Ludwigshafen, Munich et Paris; préalablement, un projet pilote avait d'ailleurs déjà été lancé à Paris en janvier 1987). Une communication conjointe de l'EPI et du CEIPI relative à cette formation de base a été publiée dans le JO de l'OEB 1/1987, p. 44 s. ainsi que dans le bulletin de l'EPI "Information" n° 4 de 1986, p. 25 s.

2. Malheureusement, en différents autres endroits, il n'a jusqu'à présent pas été possible d'organiser des cours, le nombre minimum de participants, fixé à trois, n'ayant pas été atteint.

3. Cette formation de base, destinée notamment à permettre de passer plus facilement l'examen européen de qualification, est prévue pour accompagner l'exercice de la profession et durer deux années; il importe qu'elle commence pour le futur praticien en brevets le plus rapidement possible après son entrée dans un cabinet de mandataire agréé ou dans un service brevets.

4. Die Ausbildung erfolgt im Prinzip im Selbstunterricht mit aktiver Unterstützung ortsansässiger "Tutoren". Diese Tutoren, erfahrene Fachleute auf dem Gebiet des europäischen Patentrechts, diskutieren an jährlich 20 Abenden zu je 3 Stunden mit den Teilnehmern die von diesen vorher bearbeiteten Themen und Fälle, beantworten Fragen und geben Anleitungen zum weiteren Studium.

5. Grundlage der Ausbildung ist ein umfangreicher Themenkatalog, der sämtliche Prüfungsgebiete der europäischen Eignungsprüfung umfaßt und Hinweise auf die zu verwendende Literatur gibt. Darüber hinaus werden den Teilnehmern umfangreiches, meist nicht veröffentlichtes Ausbildungsmaterial des EPA und des CEIPI sowie Unterlagen anderer Organisationen mit Analysen und Zusammenfassungen von Beschwerdeentscheidungen des EPA zur Verfügung gestellt.

6. Nach Abschluß dieser Grundausbildung soll der Kandidat sich in zusätzlich angebotenen Kursen oder durch eigenes Studium der Vervollkommnung seiner Kenntnisse und speziell der Vorbereitung auf die Eignungsprüfung widmen (z. B. anhand der EPI-Vorbereitungskurse (ABl. EPA 7/1985, S. 229 f., 6/1987, S. 257) und der je eine Woche dauernden CEIPI-Kurse in Straßburg (Anzeige im ABl. EPA 9/1987). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Grundausbildung nicht die weitere Vorbereitung auf die Eignungsprüfung ersetzt, sondern ein umfangreiches Grundwissen über das europäische Patentrecht und seine internationale Verflechtung vermittelt.

7. Weitere Kurse sollen auch in den kommenden Jahren jeweils im September/Oktober an verschiedenen Orten der Vertragsstaaten beginnen, wenn mindestens drei Interessenten daran teilnehmen und geeignete Tutoren sich zur Verfügung stellen. Der Unkostenbeitrag beträgt pro Jahr 5 000 französische Francs, also für die zweijährige Ausbildung 10 000 FF.

8. Um die Kurse rechtzeitig organisieren zu können, werden die Interessenten gebeten, sich möglichst bald an das CEIPI zu wenden, spätestens jedoch bis 1. Juni 1988.

Schreiben Sie bitte - auch für weitere Informationen - an:

Mme. Pouvaty, CEIPI
Université Strasbourg III,
Place d'Athènes,
F-67000 Strasbourg
(Tel.: (88) 61 56 04 oder (88) 61 18 18).

4. The basic training courses will take the form of private study supervised by local tutors, all experienced specialists in European patent law, who twenty evenings a year for three hours at a time will discuss topics and cases previously prepared by participants, answer questions and set further topics for study.

5. The list of topics to be covered will encompass the whole European Qualifying Examination syllabus and indicate the reference material to be used. Comprehensive, mostly unpublished EPO and CEIPI training material and documentation from other sources analysing and summarising EPO Board of Appeal decisions will also be made available.

6. On completion of the course candidates are expected to round off their training and prepare for the Qualifying Examination by means of private study or by attending other courses on offer. For example, EPI organises preparatory courses (see OJ EPO 7/1985, p. 229 et seq.; 6/1987, p. 257) and CEIPI offers one-week courses in Strasbourg (see notice in OJ EPO 9/1987). Readers are reminded that the basic training course does not dispense with the need for further intensive study for the Qualifying Examination; it provides candidates with no more than a broad grounding in European patent law and its international ramifications.

7. It is planned to hold further courses each year beginning in September or October at various centres in the Contracting States if there is a minimum of three participants in each case and suitable tutors are available. The cost will be FRF 5 000 per person per year (FRF 10 000 for the two-year course).

8. To enable the courses to be organised in good time those interested are asked to contact CEIPI as soon as possible and in any event not later than 1 June 1988 at the following address (from which further details can be obtained):

Mme Pouvaty, CEIPI
Université Strasbourg III,
Place d'Athènes,
F-67000 Strasbourg
(Tel.: (88) 61 56 04 or (88) 61 18 18).

4. La formation fait en principe appel à l'initiative de l'intéressé, placé sous la supervision active d'un "tutor" local. Les "tuteurs", praticiens expérimentés du droit européen des brevets, ont avec les participants, vingt fois par an, une séance d'environ trois heures qui a lieu en fin de journée et au cours de laquelle les thèmes et cas préalablement étudiés sont discutés, en même temps qu'il est répondu aux questions posées et que sont donnés les conseils nécessaires pour la suite de la formation.

5. Une liste détaillée de thèmes portant sur l'ensemble des domaines concernés par l'examen européen de qualification et assortie de renvois à la littérature spécialisée pertinente donne l'orientation de cette formation. Un jeu important de documents didactiques annexes communiqués par l'OEB et le CEIPI, pour la plupart non publiés, ainsi que des documents provenant d'autres organismes et comportant des analyses et des résumés de décisions des chambres de recours de l'OEB sont en outre mis à la disposition des participants.

6. Une fois achevée cette formation de base, les candidats sont censés s'employer à parfaire leurs connaissances et spécialement à préparer l'examen de qualification, soit en suivant des cours de perfectionnement, soit isolément (l'EPI propose par exemple des programmes et des séances de préparation (JO 7/1985, p. 229 s., 6/1987, p. 257) et le CEIPI organise à Strasbourg des séminaires d'une durée d'une semaine chacun (annonce publiée dans le JO 9/1987)). Il est expressément rappelé que la formation de base, qui ne saurait remplacer cette préparation complémentaire à l'examen de qualification, vise par contre à l'acquisition de connaissances fondamentales et étendues du droit européen des brevets et de ses liens d'interdépendance avec les autres systèmes sur le plan international.

7. Les cours continueront à avoir lieu lors des prochaines années dès septembre/octobre en différentes villes des Etats contractants, à condition qu'au moins trois personnes soient disposées à y participer et que des "tuteurs" qualifiés puissent assurer la formation. Le montant de la contribution annuelle aux frais de formation s'élève à 5 000 F, soit 10 000 F pour la durée de la formation qui s'étend sur une période de deux années.

8. Pour permettre d'organiser les cours en temps opportun, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le CEIPI le plus rapidement possible, au plus tard d'ici le 1^{er} juin 1988.

A cet effet, et pour de plus amples informations, prière d'écrire à

Mme Pouvaty, CEIPI
Université Strasbourg III
Place d'Athènes
F-67000 Strasbourg
(Tél. : (88) 61 56 04 ou (88) 61 18 18).

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 20. August 1985 (17 W (pat) 46/83)¹⁾

Stichwort: Digitale Signalverarbeitung

§ 1 PatG 1968

Kennwort: "Patentfähigkeit einer Signalverarbeitungsanordnung" - "Technischer Gehalt der beanspruchten Lehre"

Leitsätze

I. Ergibt sich aus den gesamten Anmeldeunterlagen, daß der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre auf nichttechnischem Gebiet liegt, so stellt sich die Frage nach Erfindungshöhe der über eine untechnische Anweisung hinausgehenden technischen Mittel nicht mehr.

II. Erachtet die Prüfungsstelle eine in der Beschreibung erwähnte oder eine im Anspruchswortlaut enthaltene, in technische Merkmale gekleidete, untechnische Anweisung (Programm, Algorithmus) als den Kern der beanspruchten Lehre, so ist die mangelnde Patentfähigkeit dann und nur dann begründet, wenn zugleich nachgewiesen wird, daß die angegebenen Mittel lediglich Bestandteile einer fertigen, universell einsetzbaren Datenverarbeitungsanlage sind.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 20 August 1985 (17 W (pat) 46/83)¹⁾

Headword: *Digitale Signalverarbeitung* (Digital signal processing)

§ 1 Patent Law 1968

Keyword: "Patentability of a signal processing arrangement" - "Technical content of the invention claimed"

Headnote

I. If the application documents as a whole establish that the substance of the invention claimed relates to a non-technical field, the question no longer arises as to the inventiveness of the technical means that extend beyond such non-technical teaching.

II. If the Examining Section deems a non-technical teaching (program, algorithm) mentioned in the description or contained in the wording of the claims and expressed in terms of technical features to be the core of the invention claimed, lack of patentability can only be substantiated if at the same time it is established that the means indicated are merely components of an existing, universally usable data processing system.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

République Fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets) 17^e Chambre en date du 20 août 1985 (17 W (pat) 46/83)¹⁾

Référence: *Digitale Signalverarbeitung* (Traitement numérique d'un signal)

Article 1 de la Loi sur les brevets de 1968

Mot-clé: "Brevetabilité d'un dispositif de traitement de signal" - "Contenu technique de l'enseignement revendiqué"

Sommaire

I. S'il ressort de l'ensemble des pièces de la demande que le fond de l'enseignement revendiqué relève d'un domaine non technique, il n'y a plus lieu de se demander si les moyens techniques allant au-delà d'une instruction non technique présentent une activité inventive.

II. Si le service chargé de l'examen considère qu'une instruction non technique (programme, algorithme), dégagée sous la forme de caractéristiques techniques et mentionnée dans la description ou contenue dans le texte de la revendication, constitue le noyau de l'enseignement revendiqué, la non-brevetabilité ne sera justifiée que s'il est simultanément prouvé que les moyens cités sont uniquement des éléments d'un ordinateur prêt à la mise en œuvre universellement utilisable.

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 18. März 1986 (17 W (pat) 74/84)²⁾

Stichwort: Elektronisches Übersetzungsgerät

§ 1 (2) Nr. 3 PatG 1978/1981

Kennwort: "Patentrechtliche Gleichbehandlung von Betriebsprogrammen und Anwenderprogrammen"

Leitsätze

I. Betriebsprogramme und Anwenderprogramme unterscheiden sich nur hin-

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht*, (Federal Patent Court), 17th Senate, dated 18 March 1986 (17 W (pat) 74/84)²⁾

Headword: *Elektronisches Übersetzungsgerät* (Electronic translation device)

§ 1(2), point 3, Patent Law 1978/1981

Keyword: "Equal treatment under patent law of operating programs and application programs"

Headnote

I. Operating programs and application programs differ only in respect of the

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht*, (Tribunal fédéral des brevets) 17^e Chambre, en date du 18 mars 1986 (17 W (pat) 74/84)²⁾

Référence: *Elektronisches Übersetzungsgerät* (Machine à traduire électronique)

Article 1(2) n° 3 de la Loi sur les brevets de 1978/1981

Mot-clé: "Egalité de traitement aux termes du droit des brevets des programmes d'exploitation et des programmes d'application"

Sommaire

I. Les fonctions assignées aux programmes d'exploitation et aux program-

¹⁾ Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung ist in GRUR 1986, 307 und in BIPMZ 1986, 203 veröffentlicht.

²⁾ Amtlicher Leitsatz. Die Entscheidung ist in GRUR 1987, 31 und in BIPMZ 1986, 300 veröffentlicht.

¹⁾ Translation of the official headnote. The Decision is reported in GRUR 1986, 307 and in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, 203.

²⁾ Translation of the official headnote. The Decision is reported in GRUR 1987, 31, in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1986, 300 and in 6 IIC 805 (1987).

¹⁾ Traduction du sommaire officiel. La décision a été publiée dans GRUR 1986, p. 307 et dans BIPMZ 1986, 203.

²⁾ Traduction du sommaire officiel. La décision a été publiée dans GRUR 1987, p. 31 et dans BIPMZ 1986, 300.

sichtlich der ihnen in Datenverarbeitungsanlagen zugewiesenen Funktionen. Während erstere als Bindeglied zwischen der Hardware des Computers und dem Benutzer u. a. die Ein- und Ausgabe von Daten steuern, die Speicher verwalten oder in einer höheren Sprache geschriebene Anwenderprogramme in die Maschinensprache übersetzen, übernehmen Anwenderprogramme die Ausführung anwenderspezifischer Applikationen.

II. Sowohl Betriebs- als auch Anwenderprogramme stellen als solche eine geschriebene Folge von Anweisungen dar und unterscheiden sich - gleiche Sprache vorausgesetzt - nicht voneinander, weshalb beide unter § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG fallen; ebenso BPatG 17 W (pat) 76/84 und 17 W (pat) 78/84.

functions assigned to them in data processing systems. Whereas the former act as a link between the computer hardware and the user, controlling, inter alia, the input and output of data, managing the memories or translating application programs written in a higher-level language into the machine language, application programs carry out user-specific tasks.

II. Both operating and application programs as such represent a written sequence of instructions and - assuming they are written in the same language - are not different from one another. Both therefore come under § 1(2), point 3 of the Patent Law; similarly Federal Patent Court 17 W (pat) 76/84 and 17 W (pat) 78/84.

mes d'application dans des ordinateurs constituent leur seule différence. Tandis que les premiers, en tant que liens entre le matériel de l'ordinateur et l'utilisateur, commandent entre autres l'entrée et la sortie de données, gèrent les mémoires ou traduisent en langage machine les programmes d'application écrits dans un langage évolué, les programmes d'application se chargent de la mise en œuvre d'applications spécifiques aux utilisateurs.

II. Tant les programmes d'exploitation que les programmes d'application constituent en tant que tels une suite écrite d'instructions et, à condition d'utiliser le même langage, ne présentent pas de différences. Par conséquent, ils relèvent tous deux du §1(2) n°3 de la loi sur les brevets; cf. également les décisions BPatG 17 W (pat) 76/84 et 17 W (pat) 78/84.

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts,
21. Senat, vom 22. Juli 1986 (21 W (pat)
84/83)¹⁾

Stichwort: Computertomograph

§ 1 (2) Nr. 3 PatG 1978/1981

Keyword: "Technischer Charakter
eines computergestützten Arbeitsver-
fahrens"

Leitsatz²⁾

Ein computergestütztes Arbeitsverfahren, bei dem das zur Durchführung des Verfahrens benutzte Arbeitsmittel - im vorliegenden Fall ein Computertomograph mit spezieller Auswerteschaltung - im einzelnen angeführt ist, hat technischen Charakter, auch wenn das Arbeitsmittel durch das auf einer Berechnungsmethode beruhende allgemeine Prinzip umschrieben wird.

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht*
(Federal Patent Court), 21st Senate,
dated 22 July 1986 (21 W (pat) 84/83)¹⁾

Headword: Computer tomograph

§ 1(2), point 3, Patent Law 1978/1981

Keyword: "Technical character of a
computer-aided operating process"

Headnote²⁾

A computer-aided operating process specifying in detail the means for its implementation - in this case a computer tomograph with a special evaluation circuit - has a technical character even if the means is described by reference to a general principle based on a method of calculation.

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht*
(Tribunal fédéral des brevets) 21^e
Chambre, en date du 22 juillet 1986 (21
W (pat) 84/83)¹⁾

Référence: *Computertomograph*
(Tomographe comportant un ordina-
teur)

Article 1(2) n° 3 de la Loi sur les
brevets de 1978/1981

Mot-clé: "Caractère technique d'une
méthode de travail assistée par ordina-
teur"

Sommaire²⁾

Une méthode de travail assistée par ordinateur revêt un caractère technique lorsque le moyen utilisé pour la mise en œuvre de cette méthode - en l'occurrence un tomographe comportant un ordinateur doté d'un circuit spécialisé d'analyse - est décrit de façon détaillée, même si le principe général par lequel ce moyen est décrit repose sur une méthode de calcul.

¹⁾ Die Entscheidung ist in "Computer und Recht" 1987, 366 veröffentlicht.

²⁾ Abgefaßt vom EPA.

¹⁾ The decision is reported in "Computer und Recht" 1987, p. 366.

²⁾ Drawn up by the EPO.

¹⁾ La décision a été publiée dans "Computer und Recht" 1987, p. 366.

²⁾ Rédigé par l'OEB.

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 13. November 1986 (17 W pat 124/84; rechtskräftig)¹⁾

Stichwort: Programmierereinrichtung

§ 1 PatG 1978/1981

Kennwort: "Patentfähigkeit von Programmierereinrichtungen" - "Technischer Charakter der Erfindung" - "Bestimmungsgemäßer Gebrauch einer Rechenanlage"

Leitsatz

Das Erstellen von Programmen auf Rechenanlagen, also die genaue Beschreibung des in einem Flußdiagramm aufgezeigten Algorithmus stellt gleichermaßen den bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Rechenanlage dar wie die Ausführung eines fertigen Programms auf dieser Anlage.

Gründe

I. Die Patentanmeldung wurde am 25.2.1982 mit der Bezeichnung "Programmierereinrichtung" unter Ausgabe der deutschen Offenlegungsschrift 31 21 445 veröffentlicht und von der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des DPA durch Beschluß vom 29.6.1984 zurückgewiesen, da der Kern der im Patentanspruch 1 enthaltenen Lehre auf nichttechnischem Gebiet liege.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. (...)

Der Präsident des DPA hat gemäß § 76 PatG am Verfahren mitgewirkt. (...)

Zur Mitwirkung des Präsidenten zwecks Wahrung des öffentlichen Interesses trägt der Vertreter des Präsidenten im wesentlichen vor:

Insbesondere nach der Veröffentlichung der ersten Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA zu einer Software-Erfindung¹⁾ sei deutlich zu erkennen, daß die für den europäischen Rechtsraum wesentliche Rechtsprechung hinsichtlich Software-Erfindungen zweigeteilt sei. Während aus deutscher Sicht einerseits eine Orientierung am EPA geboten erscheine, müsse andererseits die Orientierung an den Entscheidungen des BGH bestehen

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court) 17th Senate, dated 13 November 1986 (17 W (pat) 124/84; final)¹⁾

Headword: *Programmlereinrichtung* (programming device)

§ 1 Patent Law 1978/1981

Keyword: "Patentability of programming devices" - "Technical nature of invention" - "Ordinary use of a computer"

Headnote

The development of programs on computers, i.e. the precise description of an algorithm recorded in a flowchart, is just as much a use of the computer for which it is designed as the running of a finished program on that computer.

Reasons

I. The patent application was published as unexamined German patent application (*Offenlegungsschrift*) 31 21 445 on 25 February 1982 under the title "Programming device" and rejected by decision of the examining section for Class G 06 F applications at the German Patent Office dated 29 June 1984, since the core of the teaching contained in Claim 1 lay in a non-technical field.

It is against this decision that the applicant is appealing. (...)

The President of the German Patent Office took part in the proceedings in accordance with § 76 of the Patent Law. (...)

In connection with the President's participation for the purpose of protecting the public interest, his representative stated essentially the following:

Particularly following publication of the first decision of an EPO Board of Appeal in respect of a software invention¹⁾ it was quite evident that, as far as software inventions are concerned, the most important case law for the area covered by European law is divided. While, in the German view, decisions ought on the one hand to be oriented to those of the EPO, they must at the same time continue to be in line with those of the Federal Court of Justice. It was

République Fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 17^e Chambre, en date du 13 novembre 1986 (17 W (pat) 124/84; décision définitive)¹⁾

Référence: *Programmierereinrichtung* (Dispositif de programmation)

Article 1 de la Loi sur les brevets

Mot-clé: "Brevetabilité de dispositifs de programmation" - "Caractère technique de l'invention" - "Utilisation normale d'un ordinateur"

Sommaire

L'élaboration de programmes sur des ordinateurs, autrement dit la description précise de l'algorithme représenté dans un organigramme, est une utilisation d'un ordinateur tout aussi normale que l'exécution sur cet ordinateur d'un programme prêt à l'emploi.

Motifs de la décision

I. La demande de brevet en cause, qui a été publiée sans examen le 25 février 1982 sous le n° 31 21 445, avec pour titre de l'invention "dispositif de programmation", a été rejetée le 29 juin 1984 par décision de la Section d'examen de l'Office allemand des brevets compétente pour la classe G 06 F, au motif que l'essentiel de l'enseignement contenu dans la revendication 1 relève d'un domaine non technique.

La demanderesse a formé recours à l'encontre de cette décision. (...)

Le Président de l'Office allemand des brevets est intervenu dans la procédure, conformément à l'article 76 de la loi sur les brevets. (...)

Dans le cadre d'une intervention du Président aux fins de la sauvegarde de l'intérêt public, le représentant du Président a formulé pour l'essentiel les observations suivantes:

Depuis notamment qu'a été rendue la première décision d'une chambre de recours de l'OEB portant sur une invention relative au logiciel¹⁾, il apparaît clairement que sur la question des inventions relatives au logiciel, la jurisprudence essentielle pour l'espace juridique européen est divisée en deux camps. Tout en jugeant d'une part qu'il y a lieu de s'aligner sur l'OEB, les Allemands estiment d'autre part qu'ils doivent continuer à s'inspirer de la juris-

¹⁾ Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Der vollständige Text ist in GRUR 1987, 354 und Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1987, 249 veröffentlicht.

¹⁾ T 208/84, ABl. EPA 1987, 14.

¹⁾ Translation of the official text, abridged for publication. The full text is reported in GRUR 1987, 354 and in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, 249.

¹⁾ T 208/84, OJ EPO 1987, 14.

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral a été publié dans les périodiques GRUR 1987, p. 354 et *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, p. 249.

¹⁾ T 208/84, JO OEB 1/1987, p. 14.

bleiben. In diesem Bereich sei es wünschenswert, eine Öffnung zu finden.

In einer schriftlichen Erklärung hat der Präsident des DPA zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ausgeführt:

"Das in der BGH-Entscheidung "Dispositionsprogramm"²⁾ für die Ermittlung des dechnischen Charakters der Erfindung herausgestellte Kriterium des neuen und erfinderischen Gebrauchs bzw. Aufbaus der EDV-Anlage darf nicht als eine systemwidrige Vorziehung der Prüfung der Schutzfähigkeit (Neuheit und Erfindungshöhe) einer angemeldeten Lehre verstanden werden, deren technischer und untechnischer Charakter erst im Anschluß hieran festgestellt wird. Ist eine angemeldete Lehre "nichttechnisch" und damit dem Patentschutz nicht zugänglich, so kann diese dem Bereich der Technik nicht zuzurechnende Lehre auch nicht im Stand der Technik enthalten sein oder durch ihn nahegelegt werden.

Die Frage, ob ein neuer und erfinderischer Gebrauch oder Aufbau vorliegt, bezieht sich vielmehr nur auf die Prüfung der technischen oder nichttechnischen Natur der mit der Anmeldung vorgeschlagenen neuen Befehlsfolge. Sofern mit der Anmeldung die vorgeschlagene neue Anweisung von der Hardware nur den "bestimmungsgemäßen", also dem Fachmann vorgegebenen oder ihm doch jedenfalls naheliegenden Gebrauch macht oder nur einen entsprechenden Aufbau verlangt, erschöpft sich die Lehre in dem außer-technischen Bereich. Nur wenn die Lehre dahin geht, mit dem Programm einen neuen und erfinderischen Gebrauch der Anlage oder einen solchen Aufbau vorzuschlagen, kann die technische Natur des Gegenstandes der Anmeldung bejaht werden.

Wird der Gegenstand in dieser Weise betrachtet, so ergibt sich, daß als Problemlösung eine Führung der Daten unter neuartiger funktioneller Verknüpfung der Komponenten vorgeschlagen wird. Das Bildschirmgerät, der Videoinformationsspeicher und der Speicher 22 werden nach der anmeldungsgemäßen Anweisung in Einzelbereiche unterteilt, die auf der Eingabeseite die optische kontrollierte Zusammenfügung des Diagramms aus einzelnen Blöcken durch den Steuerungs- oder Regeltechniker erlauben und die in den begleitenden Stufen der sonstigen Komponenten die parallel erfolgende Zusammenfügung der Unterprogramme bewirkt. Damit ist eine Lehre vorgeschlagen, die nach dem Inhalt der Anmeldeunterlagen einen Gebrauch der EDV-Anlage vorsieht, wie er dem Fachmann bisher nicht bekannt und auch nicht ohne weiteres Nachdenken erkennbar war. Dies reicht aber aus zur Bejahung des

therefore desirable to find a way out in this area.

In a written statement, the President of the German Patent Office said in connection with the subject-matter of the application in question:

"The 'new and inventive use or structure of EDP equipment' test presented in the Federal Court of Justice's "Dispositionsprogramm"²⁾ decision as being the criterion for determining the technical character of the invention must not be understood as preceding - which would be systematically wrong - the examination as to patentability (novelty and inventive step) of an invention applied for a patent whose technical or non-technical character is only established subsequently thereto. If an invention is of a 'non-technical' character and therefore not susceptible of patent protection as not belonging to the realm of technology, it cannot form part of the state of the art either, or be obvious in the light of that art.

The question as to whether there is a new and inventive use or structure relates only to examination of the technical or non-technical character of the new set of instructions proposed in the application. If in the application the proposed new operating instruction employs the hardware only for the use it is designed for, i.e. such use that is known or at least obvious to the skilled person, or requires only a corresponding known or obvious structure the invention is no more than a non-technical teaching. Only if the invention involving the program proposes a new and inventive use or structure of the equipment can the subject-matter of the application be said to be of a technical character.

If the subject-matter of the application is looked at in this way it will be seen that a system of data management using a new kind of functional linkage of components is proposed as the solution to the problem. The VDU, the video information memory and the memory 22 are, according to the operating instructions given in the application, subdivided into individual areas which on the input side allow the diagram to be assembled from individual blocks under the visual control of automatic control engineers and which at the accompanying levels of the other components bring about parallel assembly of the subroutine. A teaching is thus proposed which according to the contents of the application documents provides for a use of EDP equipment which was neither previously known to the person skilled in the art nor obvious without further reflection. This is, however, sufficient for the technical charac-

ter of the Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Il est donc à souhaiter qu'une solution puisse être trouvée à cet égard.

Dans une déclaration écrite, le Président de l'Office allemand des brevets a émis l'avis suivant en ce qui concerne l'objet de la présente demande:

"L'application du critère que constitue le caractère nouveau et inventif de l'utilisation ou de la configuration de l'ordinateur, tel qu'il a été posé dans la décision "Dispositionsprogramm" du Bundesgerichtshof²⁾ pour la détermination du caractère technique ou non de l'invention, ne doit pas être comprise comme une anticipation illicite de l'examen de la brevetabilité (nouveauté et degré d'activité inventive) de l'enseignement contenu dans une demande, dont le caractère technique ou non technique ne sera établi qu'ensuite. Si l'enseignement contenu dans une demande n'est "pas technique" et qu'il soit de ce fait exclu de la protection par brevet, cet enseignement qui ne relève pas du domaine de la technique ne peut pas non plus, par voie de conséquence, faire partie de l'état de la technique ou en découler de manière évidente.

Pour déterminer si l'utilisation ou la configuration sont ou non nouvelles et inventives, il suffit bien plutôt d'examiner si la suite d'instructions nouvelle proposée dans la demande est ou non de nature technique. Dans la mesure où les directives nouvelles données dans la demande ne font du matériel que l'usage "normal", c'est-à-dire l'usage prescrit pour l'homme du métier ou, à tout le moins, évident pour lui, ou dans la mesure où elles ne requièrent qu'une configuration correspondante à cet usage normal, l'enseignement de la demande est purement de nature non technique. Ce n'est que si le programme appliqué conduit à proposer un usage nouveau et inventif de l'ordinateur ou une configuration nouvelle et inventive qu'il peut être affirmé que l'objet de la demande a un caractère technique.

Si l'on considère l'objet de la demande dans cette perspective, il apparaît que la solution proposée consiste en une gestion des données impliquant une liaison fonctionnelle nouvelle entre les composants. Selon les directives données dans la demande, le visuel, la mémoire vidéo et la mémoire (22) sont subdivisés en sous-unités qui permettent du côté entrée l'assemblage sous contrôle optique de l'organigramme à partir de ses différents modules par le technicien de la commande et de la régulation, et génèrent aux niveaux correspondants des autres éléments l'assemblage parallèle des sous-programmes. Ainsi, tel qu'il ressort du contenu des pièces de la demande, l'enseignement proposé prévoit une utilisation de l'ordinateur que l'homme du métier ignorait jusqu'ici et qu'il n'était pas non plus possible de découvrir d'emblée; or, ceci suffit pour permettre d'affirmer que l'objet de la demande a

²⁾ GRUR 1977, 96.

²⁾ GRUR 1977, 96; English version in 8 IIC 558 (1977).

²⁾ GRUR 1977, 96.

technischen Charakters des Gegenstandes, unbeschadet der weiteren Prüfung, ob der im übrigen zu ermittelnde Stand der Technik die Erfindung nicht mehr neu oder nicht erfinderisch erscheinen läßt."

II. Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig; sie hat jedoch keinen Erfolg. (...)

1. Die beanspruchte Einrichtung soll es gemäß der gestellten Aufgabe ermöglichen, ein Programm mittels fortlaufender Zusammenfügung bekannter und geläufiger Steuerungsfunktionsblöcke auf Flußdiagrammebene zu erstellen.

Der Beschreibung nach soll damit dem Steuerungs- und Regeltechniker, der im Programmieren herkömmlicher Art ungeübt ist, ein Mittel an die Hand gegeben werden, mit dem er ein für einen bestimmten Steuerfunktionsablauf von ihm erstelltes Flußdiagramm direkt in die beschriebene Programmierereinrichtung eingeben kann, wobei in der Einrichtung ein lauffähiges Programm zusammengestellt wird.

Dies geschieht im wesentlichen wie folgt: nach dem Starten der Einrichtung werden Bildschirm und alle am Programmaufbau beteiligten Speicher und Register gelöscht. Die Schreibmarke (Cursor) geht in die Ausgangsstellung, und aus einem externen Speicher (z. B. Magnetband) wird eine Tabelle aller vorhandenen Unterprogrammnamen mit deren Adressen in dafür vorgesehene Speicherbereiche eingeschrieben. Der Bediener gibt dann entsprechend dem von ihm individuell erstellten Flußdiagramm das für den ersten Funktionsblock vorgesehene Datenflußzeichen, den Namen der in diesem Block auszuführenden Operation und gegebenenfalls weitere Parameter an der Tastatur ein, worauf diese Daten in den für den ersten Funktionsblock vorgesehenen Speicherbereich des Arbeitsspeichers gelangen und am Bildschirmgerät angezeigt werden. Sind alle Daten für den ersten Funktionsblock einschließlich Blocknummer und Adresse des Unterprogramms sowie dessen Länge auf dem Magnetband in den Speicherbereich des Arbeitsspeichers eingeschrieben, so springt die Schreibmarke auf den für den zweiten Funktionsblock vorgesehenen Bereich des Bildschirms, und in den zugehörigen Speicherbereich des Arbeitsspeichers erfolgt das Einschreiben der dem zweiten Funktionsblock entsprechenden Daten. Dies wiederholt sich so lange, bis der Bediener alle Funktionsblöcke (im Beispiel 11 x 11) eingegeben hat. Daraufhin werden die Daten aller Blöcke in einen externen Speicher übertragen, ein Prozessor liest daraus die Namen der Unterprogramme (Operationen) in der Reihenfolge der Eingabe, holt vom Magnetband die zu diesem Unterprogramm gehörenden Befehle in Maschinensprache und bildet auf dem externen Speicher die dem Flußdiagramm entsprechende Programmdatei.

ter of the subject-matter to be present irrespective of the further examination as to whether the state of art yet to be determined makes the invention appear no longer new or not inventive."

II. The appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible; it is not allowable, however. (...)

1. The device claimed is said to make it possible, according to the problem to be solved, to produce a program through the continuous connection of known and commonly used control function blocks at the flowchart level.

According to the description this should therefore give the automatic control engineer unpractised in conventional programming a means enabling him to input a flowchart which he has drawn up for a specific control function sequence directly into the programming device described, whereupon an executable program is compiled in the device.

This happens essentially as follows: once the device has been started, the screen and all the memories and registers involved in setting up the program are cleared. The cursor goes into the home position and from an external memory (e.g. magnetic tape) a table of all available subroutine names, together with their addresses, is written into the relevant storage areas provided. The operator then keys in the data flow character for the first functional block corresponding to the individual flowchart he has drawn up, the name of the operation to be carried out in this block and any further parameters, whereupon the data goes into the memory area of the main memory provided for the first functional block and is displayed on screen. Once all the data for the first functional block, including the block number and address of the subroutine and its length, has been written into the memory area of the main memory on the magnetic tape, the cursor jumps to the area of the screen provided for the second functional block, and in the relevant memory area of the main memory the data corresponding to the second functional block is written in. This procedure is repeated until the operator has entered all the functional blocks (in the example 11 x 11). The data in all the blocks is then transferred to an external memory, a processor reads from it the names of the subroutines (operations) in the order of input, fetches from the magnetic tape the machine-language instructions for this subroutine and forms in the external memory a program file corresponding to the flowchart.

un caractère technique, sans préjudice de l'examen qui devra être effectué par la suite en vue d'établir si l'état de la technique, qui reste au demeurant à déterminer, fait obstacle à la nouveauté ou au caractère inventif de l'objet de la demande."

II. Le recours ayant été introduit en bonne et due forme et dans les délais, il est donc recevable; néanmoins il ne peut y être fait droit. (...)

1. Le dispositif revendiqué doit permettre, dans le problème tel qu'il a été posé, d'élaborer un programme au niveau de l'organigramme en assemblant de façon continue des modules de commande connus, d'usage courant.

Selon la description, le technicien de la commande et de la régulation qui n'a pas l'expérience de la programmation traditionnelle disposera ainsi d'un moyen lui permettant d'introduire directement dans le dispositif de programmation tel qu'il a été décrit un organigramme qu'il a élaboré pour une séquence déterminée de fonctions de commande, un programme prêt à être mis en œuvre par la machine étant compilé dans ledit dispositif.

Les opérations à effectuer sont pour l'essentiel les suivantes: une fois le dispositif mis en route, l'écran ainsi que l'ensemble des mémoires et des registres intervenant dans la mise en œuvre du programme sont effacés. Le curseur se rend dans la position de départ, et, à partir d'une mémoire externe (par exemple, bande magnétique), un tableau comportant le nom de tous les sous-programmes existants ainsi que leurs adresses est enregistré dans les zones de mémoire prévues à cet effet. Conformément à l'organigramme spécifique qu'il a élaboré, l'opérateur introduit ensuite au clavier le symbole de l'organigramme prévu pour le premier module, le nom de l'opération à effectuer dans ce module et, le cas échéant, d'autres paramètres. Ces données parviennent ensuite dans la zone de la mémoire de travail prévue pour le premier module et sont affichées sur l'écran. Une fois que toutes les données afférentes au premier module, y compris le numéro de module et l'adresse du sous-programme ainsi que sa longueur sur bande magnétique, sont inscrites dans cette zone de mémoire de la mémoire de travail, le curseur se rend dans la zone de l'écran prévue pour le deuxième module, et les données correspondant au deuxième module sont enregistrées dans la zone de mémoire appropriée de la mémoire de travail. Cette procédure se répète jusqu'à ce que l'opérateur ait introduit tous les modules (11 x 11 en l'espèce). Les données de tous les modules sont alors transférées dans une mémoire externe, un processeur y lit le nom des sous-programmes (opérations) dans l'ordre de leur entrée, va chercher sur la bande magnétique les instructions en langage machine afférentes à ce sous-programme et constitue dans la mémoire externe le fichier de programme correspondant à l'organigramme.

Nach dem Vortrag der Anmelderin führt ein spezieller Rechner die oben skizzierten Funktionen aus; sie räumt jedoch ein, daß ein konventioneller Rechner mit dem zur Durchführung der Funktionen erforderlichen Programm hierzu ebenso in der Lage sei. Konstruktive Merkmale für einen speziellen Rechner sind nicht beansprucht und sind auch nicht in der Beschreibung offenbart. Danach handelt es sich bei den aufgeführten Funktionsbauteilen (Prozessor, Speicher, Bildsichtgerät, Tastenfeld) um Bestandteile üblicher Rechner. Die technischen Mittel sind somit nicht selbst Bestandteil der Lösung der gestellten Aufgabe.

Diese Aufgabe wird vielmehr durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Anweisungen gelöst, mit denen - so die Anmelderin - ein neuer und nicht naheliegender Gebrauch von einer üblichen Datenverarbeitungsanlage derart gelehrt werde, daß sie als Programmiereinrichtung zur Erstellung eines Programms durch serielle Eingabe der Funktionsblöcke eines Flußdiagramms benutzt wird.

2. Es war daher zunächst zu untersuchen, ob es neu ist und auch nicht nahegelegen hat, erstens, einen üblichen Rechner als Programmiereinrichtung zu benutzen, zweitens, ein Programm für irgendein Problem durch Eingabe des das Problem beschreibenden Flußdiagramms zu erstellen.

Falls wenigstens eine der beiden Fragen zu bejahen ist, wäre dann darüber hinaus zu untersuchen, ob die getroffenen Maßnahmen auf technischem Gebiet liegen.

a) Die erste Frage ist zu verneinen: jeder programmierbare Rechner ist im höchsten Maß prädestiniert für die Erstellung von Programmen, die auf ihm selbst oder einem dazu kompatiblen Rechner laufen sollen. Eine Programmierung ohne den Rechner käme dem Versuch gleich, die Praxis des Autofahrens ohne Auto erlernen zu wollen.

b) Die Beantwortung der zweiten Frage gelingt überzeugend nur dann, wenn die "Technik" des Programmierens und die Programmiersprachen näher beleuchtet werden. Jedes von einem Ausführungsorgan zu lösende Problem bedarf erst einer Aufbereitung, vor allem der Suche nach einem Ablaufplan (Algorithmus), also nach dem Prinzip der Durchführung im Rechner, das seinen Niederschlag findet in Form eines Flußdiagramms oder eines Struktogramms. Diese Diagramme enthalten nach zeitlicher Abfolge untereinander angeordnete Symbole, von denen rechteckige Kästchen die Operation darstellen, die auszuführen ist. Ein solcher Algorithmus in Form eines Flußdiagramms ist unabhängig von der Art des Ausführungsorgans, letzteres könnte eine Maschine, eine Rechenanlage oder auch eine Person sein. Hingegen wird das den Algorithmus beschreibende Pro-

According to the applicant's statement, a special computer performs the functions outlined above; the applicant does however concede that a conventional computer with the necessary program for performing the functions would also be able to do so. Constructive features for a special computer are not claimed; nor are they disclosed in the description, according to which the functional components specified (processor, memory, VDU, keyboard) are standard computer parts. The technical means are thus not themselves part of the solution to the problem posed.

Rather, this problem is solved by the instructions given in the characterising part of Claim 1, by means of which - according to the applicant - a new and non-obvious use of conventional data processing equipment is taught by using it to produce a program through the sequential inputting of the functional blocks of a flowchart.

2. The questions that have to be considered initially are whether it is new and non-obvious firstly to use a conventional computer as a programming device, and secondly to produce a program for any problem by inputting the flowchart describing the problem.

Should the answer to at least one of these two questions be in the affirmative, it would also be necessary to look into whether the measures taken were of a technical character.

(a) The first question has to be answered in the negative: every programmable computer is meant to be used for producing programs intended for running on that computer or on another compatible one. Producing a program without the computer would be like wanting to learn to drive without a car.

(b) The second question can be answered convincingly only if the "art" of programming and the programming languages are examined more closely. Every problem to be solved by an implementing means must first be prepared and in particular a flowchart (algorithm) sought, i.e. the principle of execution in the computer, which is embodied in the form of a flow diagram or a structogram. These diagrams contain symbols arranged in relation to each other according to time sequence, with the operation to be performed represented by rectangular boxes. An algorithm of this kind in the form of a flowchart is independent of the type of implementing means, which could be a machine, a computer or even a human being. On the other hand, the program describing the algorithm will be dependent on the nature of the implementing means, and this program must in addition be written in

Selon la demanderesse, c'est un ordinateur spécifique qui exécute les fonctions qui viennent d'être décrites sommairement. Elle reconnaît toutefois qu'un ordinateur conventionnel doté du programme nécessaire serait également à même d'exécuter ces fonctions. Ni les revendications ni la description de la demande n'exposent de caractéristiques de construction conçues pour un ordinateur spécifique. Les composants mentionnés (processeur, mémoire, visuel, clavier) sont par conséquent des éléments d'ordinateurs classiques. Les moyens techniques utilisés ne font donc pas en eux-mêmes partie de la solution apportée au problème posé.

Ce problème est au contraire résolu par les directives données dans la partie caractérisante de la revendication 1, qui enseignent - selon la demanderesse - une utilisation nouvelle et non évidente d'un ordinateur classique, dans laquelle l'ordinateur sert de dispositif de programmation pour l'élaboration d'un programme par introduction en série des modules d'un organigramme.

2. Il convient donc d'examiner tout d'abord si, primo, l'utilisation d'un ordinateur classique comme dispositif de programmation et si, secundo, l'élaboration d'un programme pour la résolution d'un problème quelconque grâce à l'introduction de l'organigramme décrivant le problème sont nouvelles et non évidentes.

S'il était répondu par l'affirmative ne serait-ce qu'à une seule de ces deux questions, il conviendrait en outre d'examiner si les mesures prises relèvent d'un domaine technique.

a) La première question appelle une réponse négative: tout ordinateur programmable est appelé dans une très large mesure à servir à l'élaboration de programmes devant être exécutés sur lui-même ou sur un ordinateur compatible. Créer un programme sans faire appel à l'ordinateur équivaldrait à vouloir apprendre à conduire sans véhicule.

b) Pour pouvoir apporter une réponse concluante à la deuxième question, il convient d'expliquer d'abord de manière plus précise en quoi consistent la "technique" de programmation et les langages de programmation. Tout problème à résoudre par un organe d'exécution doit d'abord être analysé, et il convient avant tout d'établir un schéma de réalisation (algorithme), autrement dit de trouver le principe d'exécution sur l'ordinateur, principe qui va se concrétiser sous la forme d'un organigramme ou d'un structogramme. Un tel organigramme comporte des symboles disposés les uns au-dessous des autres dans l'ordre chronologique de succession des différentes étapes, les cases rectangulaires représentant les opérations à exécuter. Cet algorithme représenté par un organigramme ne dépend pas du type d'organe d'exécution, celui-ci pouvant être une

gramm abhängig sein von der Art des ausführenden Organs; und dieses Programm muß darüber hinaus in der Sprache geschrieben sein, die das Ausführungsorgan versteht.

Soll das Problem mit einer Rechenanlage gelöst werden, so darf das Programm letztlich nur Worte (Befehle) enthalten, die dem Wortschatz (Befehlsatz) des Prozessors der Rechenanlage entsprechen. Beschreibungen dieser Art sind Programme in Maschinensprache. Die Anmelderin weist selbst auf die Nachteile dieser Programmiersprache für den Programmierer hin: er muß die Architektur des Prozessors kennen, er muß alle Operationen aus den elementaren Befehlen der Befehlsliste für den Prozessor aufbauen, und die Programme laufen nur auf Anlagen mit dem gleichen Prozessortyp.

Diese Nachteile vermeiden höhere Programmiersprachen, die nicht mehr maschinenabhängig, sondern problemorientiert sind. Sie gehorchen nicht mehr elementaren Befehlen, sondern ganz bestimmten Aufbaueregeln und Formgesetzen (Syntax). Es steht im Belieben des Benutzers, eine seinem Problemkreis angepaßte Syntax aufzustellen. Um sein in irgendeiner Programmiersprache geschriebenes Programm im Rechner laufen lassen zu können, muß der Benutzer jedoch dafür Sorge tragen, daß alle Anweisungen in die Maschinensprache des Prozessors übersetzt werden. Das bedeutet, daß er ein Übersetzungsprogramm schreiben und abspeichern muß, das die Bedeutung der syntaktischen Konstruktion kennt. Das Übersetzungsprogramm (Compiler) wird zunächst jedes in der speziellen Sprache geschriebene Anwender-Programm in ein Maschinenprogramm umwandeln; anschließend kann das compilierte Anwenderprogramm im Rechner ausgeführt werden. Von dieser Programmiermethode wird seit langem Gebrauch gemacht. Der Preis für mehr Programmierkomfort ist dabei zusätzlicher Speicherbedarf für das Übersetzungsprogramm.

c) Auch die Anmelderin bedient sich letztlich dieser Programmiermethode. Die ihrem Problem angepaßte Programmiersprache verwendet Konstruktionen wie SET, GET, ADD, MULT, SAVE, LIM, u. a., deren Funktionsabläufe in Form von Unterprogrammen in Maschinensprache abgespeichert sind. Insoweit bewegt sich auch das Erstellen von Programmen beim Anmeldegegenstand im Rahmen des üblichen Gebrauchs einer Rechenanlage.

Was den Gegenstand der Anmeldung von bisherigen Programmiermethoden unterscheidet, ist die Syntax der verwendeten Programmiersprache, also die Regeln für die Form und den Aufbau eines Programms. In Befolgung dieser Regeln wird erreicht, daß ein als Fluß-

the language that the said means understands.

If the problem is to be solved on a computer, the program must contain only words (instructions) belonging to the computer's processor vocabulary (set of instructions). Descriptions of this kind are programs in machine code. The applicant itself refers to the disadvantages of this programming language for the programmer: he must know the architecture of the processor and build up all operations from the elementary instructions on the list of processor instructions; and the programs run only on equipment with the same type of processor.

These disadvantages are avoided by higher programming languages, which are no longer machine- but problem-oriented nor obey elementary commands but quite specific structural rules and formal laws (syntax). It is left to the user's discretion to prepare a syntax suited to his set of problems. However, to enable his program to be run in the computer, irrespective of which programming language it is written in, the user must nevertheless ensure that all the instructions are translated into the processor's machine code. This means that he must write and store a translating program that knows the meaning of the syntactical structure. The translating program (compiler) will first of all convert each application program written in the special language into an object program; the compiled application program can then be executed in the computer. This technique has been used for a long time; the price of the greater ease of programming here is additional memory requirement for the compiler.

(c) The applicant too makes use of this technique. The programming language adapted to its problem uses constructions like SET, GET, ADD, MULT, SAVE, LIM, etc., whose functional sequences are stored in the form of a subroutine in machine language. To this extent, the development of programs described in the subject-matter of the application remains within the confines of normal use of a computer.

What distinguishes the subject-matter of the application from methods used hitherto is the syntax of the programming language used, i.e. the rules for the form and structure of a program. Following these rules enables an application program recorded as a flowchart

machine, un ordinateur ou même un être humain. En revanche, le programme décrivant l'algorithme dépendra du type d'organe d'exécution et devra en outre être écrit dans le langage assimilable par l'organe d'exécution.

S'il est prévu de résoudre le problème à l'aide d'un ordinateur, le programme ne doit contenir en fin de compte que des mots (instructions) correspondant au vocabulaire (jeu d'instructions) du processeur dont l'ordinateur est équipé. Les descriptions de ce type sont des programmes écrits en langage machine. La demanderesse signale elle-même les inconvénients de ce langage de programmation pour le programmeur: celui-ci doit en effet connaître l'architecture du processeur et générer toutes les opérations à partir des instructions élémentaires figurant dans le jeu d'instructions prévu pour le processeur. De surcroît, les programmes ne sont exécutables que sur des ordinateurs équipés du même type de processeur.

Les langages de programmation plus évolués, qui ne dépendent plus de la machine, mais sont adaptés aux problèmes à résoudre, ne présentent pas ces inconvénients. Ils n'obéissent plus à des instructions élémentaires, mais à des règles de construction et de forme (syntaxe) bien précises. L'utilisateur peut, s'il le veut, élaborer une syntaxe adaptée à ses problèmes. Pour pouvoir faire exécuter sur l'ordinateur son programme écrit dans un langage de programmation quelconque, l'utilisateur doit toutefois s'assurer que toutes les instructions sont traduites dans le langage machine du processeur. Cela revient à dire qu'il lui faut écrire et mettre en mémoire un programme de traduction qui connaît la signification de la construction syntaxique. Le programme de traduction (compilateur) transformera dans un premier temps en programme machine tout programme d'application écrit dans le langage spécifique choisi. Après compilation, le programme d'application pourra être exécuté sur l'ordinateur. Il est fait usage depuis longtemps de cette technique de programmation. Cette plus grande facilité de programmation a pour contrepartie des besoins supplémentaires en mémoire pour le programme de traduction.

c) La demanderesse utilise elle aussi en fin de compte cette technique de programmation. Le langage de programmation adapté au problème qu'elle se propose de résoudre utilise des constructions telles que SET, GET, ADD, MULT, SAVE, LIM, etc., dont les séquences fonctionnelles sont mises en mémoire sous forme de sous-programmes en langage machine. Il y a donc lieu de conclure qu'à cet égard l'élaboration de programmes, dans le cas de l'objet de la demande, reste elle aussi dans le cadre de l'utilisation normale d'un ordinateur.

L'objet de la demande se distingue des méthodes de programmation utilisées jusqu'ici par la syntaxe du langage de programmation utilisé, c'est-à-dire par les règles régissant la forme et la mise en oeuvre d'un programme. En se conformant à ces règles, l'on peut intro-

diagramm aufgezeichnetes Anwender-Programm bildlich in die Rechenanlage eingegeben werden kann. Die Regeln besagen, die einzelnen Kästchen des Flußdiagramms entsprechend ihrer zeitlichen Verarbeitung als solche samt den in sie hineinführenden und aus ihnen herausführenden Datenflußlinien sowie der zugehörigen Anweisung (Operation) mit Parametern einzutasten, in nebeneinanderliegenden Feldern am Bildschirm anzuzeigen und in dieser räumlichen Anordnung in den Speicher einzuschreiben. Auf dem Bildschirm und im Speicher stehen somit die zeitlich nacheinander folgenden Anweisungen für die Lösung eines Anwenderproblems in der Form des vom Anwender erstellten Flußdiagramms.

d) Es wurde oben bereits dargelegt, daß das Erstellen von Programmen auf Rechenanlagen, also die genaue Beschreibung des in einem Flußdiagramm angezeigten Algorithmus gleichermaßen ein bestimmungsgemäßer Gebrauch der Rechenanlage ist wie die Ausführung eines fertigen Programms. Es ließe sich im vorliegenden Falle ein neuer Gebrauch nur herleiten aus der speziellen Art der mit der Anmeldung getroffenen Programmierung, die sicherlich für den Regel- und Steuerungstechniker eine wesentliche Erleichterung darstellt, sofern er sich bei der Erstellung des Flußdiagramms streng an die vereinbarte Syntax hält. Diese spezielle Art der Programmierung ist bislang nicht bekanntgeworden, ihre Anwendung an sich ist sicherlich neu und auch nicht naheliegend. Dadurch allein erfüllt sie aber noch nicht die auch an einen neuen und erfinderischen Gebrauch zu stellende wesentliche Forderung, wonach dieser Gebrauch durch den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zu erfolgen hat, welche dann zum angestrebten kausal übersehbaren Erfolg führen. Daß der aufgezeigte Gebrauch eine Rechenanlage erfordert, erhebt die beanspruchte Programmierung nicht in den Rang einer technischen Erfindung, denn von der Rechenanlage wird dabei, wie oben dargelegt, nur der bestimmungsgemäße Gebrauch gemacht. Auch implizieren die für die Implementierung der Programmierung aufgezeigten Regeln keine technischen Maßnahmen: neben der Festlegung der auf das Anwendungsgebiet (im Beispiel Steuerung und Regelung) ausgerichteten und für den Benutzer leicht erlernbaren Programmierregeln bedarf es der Erstellung eines weiteren Programms, das die eingegebenen Informationen in die Sprache des Prozessors umsetzt und gegebenenfalls eines weiteren Betriebsprogramms zur Steuerung der Daten z. B. in dafür vorgesehene Speicherbereiche und Anzeigefelder. Dies aber sind Maßnahmen, die bei der Implementierung aller Programmiersprachen erforderlich sind.

3. Nach allem ist der Kern der mit dem Anspruch 1 vermittelten Lehre nicht technisch. Der Anspruch 1 ist somit nicht gewährbar.

to be inputted into the computer in graphical form. The rules say that the individual flowchart boxes as such should be keyed in according to their order of processing, together with the data flow lines leading in and out of them and the relevant instruction (operation) and parameters, displayed in adjacent fields on the screen, and written into the memory in this spatial arrangement. The consecutive instructions for solving a user problem thus appear on screen and in the memory in the form of the flowchart produced by the user.

(d) It has already been explained above that the development of programs on computers, i.e. the precise description of an algorithm recorded in a flowchart is just as much a use of the computer for which it is designed as the running of a finished program on that computer. In the present case, a new use could only be deduced from the special manner of programming suggested in the application, which certainly makes programming considerably easier for an automatic control engineer, provided he keeps strictly to the agreed syntax when drawing up the flowchart. This special manner of programming was not known previously; its application is in itself certainly new and also not obvious. But on the strength of this alone, it still does not fulfil the essential requirement that has to be met even in the case of a new and inventive use, namely, that this use has to take place through the application of controllable natural forces leading to the intended and causally predictable result. The fact that the use indicated requires a computer does not exalt the claimed programming technique to the rank of a technical invention, since, as explained above, the computer is only put to the use for which it is designed. Nor do the rules set forth for implementing the program development imply any technical measures: besides establishing programming rules geared to the area of application (in the example, automatic control) and easy for the user to learn, the rules require the preparation of a further program to convert the inputted information into the language of the processor and possibly a further operating program, e.g. for directing data into its intended storage areas and display fields. However, these are measures which are necessary when implementing any programming language.

3. The core of the teaching imparted in Claim 1 is not of a technical character. Claim 1 is thus not allowable.

duire dans l'ordinateur, de manière visuelle, un programme d'application enregistré en tant qu'organigramme. Les règles signifient que les différentes cases de l'organigramme, y compris les lignes de liaison qui y aboutissent et qui en repartent, ainsi que les instructions correspondantes (opérations) avec les paramètres, sont introduites au clavier en tant que telles dans l'ordre chronologique de leur traitement, affichées sur l'écran dans des zones voisines et enregistrées en mémoire dans cette disposition spatiale. Les instructions prévues dans un certain ordre chronologique pour résoudre le problème d'un utilisateur se présentent ainsi sur l'écran et dans la mémoire sous la forme de l'organigramme établi par l'utilisateur.

d) Comme il a été exposé plus haut, l'élaboration de programmes sur des ordinateurs, autrement dit la description précise de l'algorithme représenté dans un organigramme, est une utilisation d'un ordinateur tout aussi normale que l'exécution sur cet ordinateur d'un programme prêt à l'emploi. En l'espèce, on ne saurait conclure à la nouveauté de l'utilisation qu'en raison du type spécial de programmation décrit dans la demande, qui constitue assurément une simplification considérable pour le technicien de la commande et de la régulation, à condition qu'il s'en tienne strictement à la syntaxe arrêtée lors de l'élaboration de l'organigramme. Ce type spécifique de programmation n'étant pas connu jusqu'ici, son utilisation est en soi assurément nouvelle et non évidente. Cela ne suffit pas cependant pour satisfaire à l'exigence essentielle à laquelle doit également répondre une utilisation nouvelle et inventive, à savoir que cette utilisation doit résulter de la mise en œuvre de forces naturelles contrôlables, lesquelles conduisent alors au résultat recherché, dont les causes peuvent être analysées. Le fait que l'utilisation divulguée dans la demande exige un ordinateur n'élève pas l'élaboration du programme telle qu'elle est revendiquée au rang d'une invention technique, car, comme il est précisé plus haut, c'est là pour un ordinateur une utilisation tout à fait normale. De même, les règles édictées pour l'élaboration du programme n'impliquent pas non plus la mise en œuvre de mesures techniques: outre la définition de règles de programmation conçues pour le domaine d'application choisi (en l'espèce, la commande et la régulation) et faciles à assimiler par l'utilisateur, il est nécessaire d'élaborer un autre programme qui convertit dans le langage du processeur les informations introduites et, en outre, le cas échéant, un programme d'exploitation pour transférer les données, par exemple, dans les zones de mémoire et d'affichage prévues à cet effet. Or ce sont là des mesures qui sont requises pour la mise en œuvre de n'importe quel langage de programmation.

3. En conséquence, l'essentiel de l'enseignement exposé dans la revendication 1 n'est pas technique. La revendication 1 n'est donc pas admissible.

Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 bis 4 teilen das Schicksal des Anspruchs 1.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen³⁾.

Die vorliegende Anmeldung stellt kein Programm und auch keine prinzipielle Beschreibung (Algorithmus) für ein Programm dar, das im Sinne der BGH-Entscheidungen "Dispositionsprogramm"²⁾ und "Straken"⁴⁾ die fertige Lösung eines Anwenderproblems repräsentiert und das zur Ausführung lediglich der Verwendung einer universellen Rechenanlage bedarf.

Mit der Lehre nach der Anmeldung wird hingegen das Rüstzeug vermittelt, völlig unterschiedliche Anwenderprogramme unter Zuhilfenahme einer Rechenanlage aufgrund eines Flußdiagramms in ein fertiges, ablauffähiges Programm umzuwandeln. Die Anmelderin sieht daher in der von ihr offenbarten Lösung die entscheidende Ursache für den bisher nicht bekannten, neuen, technischen Gebrauch einer Rechenanlage. Nach ihrer Auffassung kann eine neue Brauchbarkeit im Sinne von "Dispositionsprogramm"²⁾ und "Straken"⁴⁾ auch nur durch ein solches - wie z. B. von ihr gelehrt - Programm herbeigeführt werden.

Da die damit aufgeworfene Frage, ob in einem solchen Vorgehen eine neue Brauchbarkeit einer Rechenanlage zu sehen ist, bisher nicht höchstrichterlich entschieden ist, war die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 2 Ziff. 1 PatG zuzulassen.

Claims 2 to 4 refer back to Claim 1 and are therefore also not allowable.

Under these circumstances the appellant's appeal is to be dismissed.

4. The applicant is given leave to appeal on a point of law³⁾.

The present application does not set forth a program, nor any description (algorithm) of a program representing the finished solution to a user problem within the meaning of the Federal Court of Justice's "Dispositionsprogramm"²⁾ and "Straken"⁴⁾ decisions and requiring for its execution merely the use of a conventional computer.

On the contrary, the teaching according to the application describes equipment which, with the aid of a computer, enables completely different application programs to be converted on the basis of a flowchart into a finished, operational program. The applicant therefore sees the disclosed solution as being the decisive cause constituting a hitherto unknown, new technical use of a computer. In its opinion, a new use within the meaning of "Dispositionsprogramm"²⁾ and "Straken"⁴⁾ can even be produced by means of a program such as that suggested, for example.

Since the question thereby raised as to whether such a teaching can be regarded as a new use for a computer has not previously been decided by the Federal Court of Justice, the applicant is given leave to appeal on a point of law in accordance with § 100(2), point 1 of the Patent Law.

Les revendications 2 à 4 se réfèrent à la revendication 1 et ne sont donc pas davantage admissibles.

Dans ces conditions, il y avait lieu de rejeter le recours de la demanderesse.

4. La possibilité d'un pourvoi à l'encontre de la présente décision est admise³⁾.

La présente demande n'expose pas un programme ni une description des principes (algorithme) à appliquer pour l'élaboration d'un programme qui constitue pour un utilisateur une solution de son problème toute prête à être mise en œuvre (au sens où l'entendent les décisions "Dispositionsprogramm"²⁾ et "Straken"⁴⁾ du Bundesgerichtshof) (Cour fédérale de justice) et qui ne nécessite, pour être exécuté, que l'utilisation d'un ordinateur universel.

Par contre, la demande enseigne comment transformer, à l'aide d'un ordinateur et sur la base d'un organigramme, des programmes d'application très divers en un programme prêt à l'emploi, pouvant être mis en œuvre par la machine. La demanderesse considère en conséquence que la solution qu'elle a exposée a joué un rôle déterminant en permettant la mise au point de cette utilisation inconnue, nouvelle et technique d'un ordinateur. Elle estime qu'un programme comme celui qu'elle expose peut lui aussi suffire à créer une nouvelle possibilité d'utilisation au sens où l'entendent les décisions "Dispositionsprogramm"²⁾ et "Straken"⁴⁾.

Etant donné que la question de savoir s'il y a lieu de voir dans une telle méthode une nouvelle utilisation d'un ordinateur n'a pas encore été tranchée par la Cour suprême, la possibilité du pourvoi est admise en vertu de l'article 100, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi sur les brevets.

³⁾ Anm. der Red.: Rechtsbeschwerde wurde nicht eingelegt.

⁴⁾ GRUR 1977, 657.

³⁾ Editorial note: The appeal on a point of law has not been filed.

⁴⁾ GRUR 1977, 657; English version in 9 IIC 459 (1978).

³⁾ Note de la rédaction: La demanderesse n'a pas formé de pourvoi.

⁴⁾ GRUR 1977, p. 657.

Bundesrepublik Deutschland: Rechtsprechung

Beschluß des Bundespatentgerichts, 17. Senat, vom 3. Februar 1987 (17 W (pat) 62/85; rechtskräftig)¹⁾

Stichwort: Elektronisches Kurvenzeichengerät

§ 1 (2) und (3) PatG 1978/1981

Kennwort: "Technischer Charakter der Erfindung" - "Anwendung der vor dem 1. Januar 1978 entwickelten Grundsätze" - "Patentierbarkeit einer Datenverarbeitungseinrichtung"

Leitsätze

*I. Aus dem "Negativkatalog" nach § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 des Patentgesetzes vom 1. Januar 1978 kann nicht auf eine neue und abschließende Definition des (technischen) Erfindungsbegriffes in der Weise geschlossen werden, daß alles, was nicht von § 1 Abs. 2 PatG erfaßt wird, als patentierbare **technische** Erfindung anzusehen ist. Vielmehr bleibt dies auch nach dem 1. Januar 1978 der Prüfung im Einzelfall überlassen.*

II. Die von der Rechtsprechung hierzu entwickelten Grundsätze (z. B. Dispositionsprogramm-Entscheidung - BGH BIPMZ 1977, 20) sind weiterhin beachtlich.

Gründe

I. Die Patentanmeldung wurde am 7. September 1983 beim Deutschen Patentamt eingereicht und am 8. März 1984 mit der Bezeichnung "Elektronisches Kurvenzeichengerät" offengelegt. Durch Beschluß der Prüfungsstelle... des Deutschen Patentamts vom 18. Januar 1985 wurde die Anmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, daß die Lehre des Patentanspruches 1 ihrem Wesen nach nicht technisch sei.

(...)

II. Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulässig; sie hat jedoch keinen Erfolg.

1. Der Anmelderin kann nicht gefolgt werden, wenn sie meint, daß die Grundsätze der Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach für die Beurteilung des technischen Charakters und damit für die Patentierbarkeit einer beanspruchten Lehre deren erfinderischer Kern entscheidend ist, nach dem neuen Patentgesetz vom 1. Januar 1978 nicht mehr anwendbar seien. Der Negativkatalog

¹⁾ Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist im BIPMZ 1987, 327 veröffentlicht.

Federal Republic of Germany: Case Law

Decision of the *Bundespatentgericht* (Federal Patent Court), 17th Senate, of 3 February 1987 (17 W (pat) 62/85; final)¹⁾

Headword: *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Electronic graphic plotter)

§ 1(2) and 1(3) Patent Law 1978/1981

Keyword: "Technical character of invention" - "Application of principles developed before 1 January 1978" - "Patentability of a data processor"

Headnote

*I. The list of subject-matter specified in § 1 (2) and (3) of the Patent Law of 1 January 1978 as not being regarded as inventions provides no basis to conclude that the concept of a "(technical) invention" has been redefined such that everything not included therein is to be regarded as a patentable **technical** invention. Even after 1 January 1978 this continues to be a matter for examination in each individual case.*

II. The principles developed by former relevant case law (e.g. "Dispositionsprogramm" decision - BGH BIPMZ 1977, 20) continue to apply.

Reasons

I. The patent application was filed at the German Patent Office on 7 September 1983 and published on 8 March 1984 under the title

"Electronic graphic plotter".
By decision of the examining section... of the German Patent Office dated 18 January 1985, the application was rejected on the ground that the teaching of Claim 1 was not of a technical character.

(...)

II. The appeal was filed in due form and on time and is therefore admissible; it is not allowable, however.

1. The applicant cannot be agreed with if he thinks that the principles of the Federal Court of Justice's "*Dispositionsprogramm*" decision, according to which it is the inventive core of a claimed teaching that is decisive for assessment of its technical character and therefore for its patentability, are no longer applicable under the new Patent Law of 1 January 1978. The list of subject-matter specified in § 1 (2) and

¹⁾ Translation of official text, abridged for publication. The full text of the decision is reported in *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, p. 327.

République fédérale d'Allemagne: Jurisprudence

Décision du *Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets), 17^e Chambre, en date du 3 février 1987 (17 W (pat) 62/85; décision définitive)¹⁾

Référence: *Elektronisches Kurvenzeichengerät* (Traceur de courbes électronique)

Article 1 (2) et (3) de la Loi sur les brevets de 1978/1981

Mot-clé: "Caractère technique de l'invention" - "Application des principes posés avant le 1^{er} janvier 1978" - "Brevetabilité d'une installation de traitement des données"

Sommaire

*I. La liste des inventions non brevetables dressée à l'article 1 (2) article 1 (3) de la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978, ne permet pas de conclure qu'il existe une nouvelle définition exhaustive, par la négative, de la notion d'invention (technique), et que partant, tout ce qui ne relève pas de cet article 1 (2) doit être considéré comme une invention **technique** brevetable. Même après le 1^{er} janvier 1978, c'est l'examen seul qui doit permettre dans chaque cas d'apprécier le caractère technique ou non d'une invention.*

II. Les principes posés à ce sujet par la jurisprudence (cf. par ex. la décision "Dispositionsprogramm" de la Cour fédérale de justice BGH BIPMZ 1977, 20) sont encore valables.

Motifs de la décision

I. La demande de brevet en cause a été déposée le 7 septembre 1983 auprès de l'Office allemand des brevets et publiée le 8 mars 1984; le titre de l'invention était le suivant:

"Traceur de courbes électronique".
Le 18 janvier 1985, la Section d'examen de l'Office allemand des brevets... a décidé de rejeter la demande, au motif que l'enseignement de la revendication 1 n'avait en soi rien de technique.

(...)

II. Le recours ayant été introduit en bonne et due forme et dans les délais, il est donc recevable; néanmoins il ne peut y être fait droit.

1. C'est à tort que la demanderesse affirme que la nouvelle loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978 a rendu caducs les principes posés dans la décision "*Dispositionsprogramm*" de la Cour fédérale de justice, laquelle avait estimé que l'idée inventive qui est au centre de l'enseignement de l'invention revendiquée est un critère décisif pour l'appréciation du caractère technique de cet enseignement, et par conséquent de la

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, abrégé pour les besoins de la publication. Le texte officiel intégral a été publié dans la revue *Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen* 1987, p. 327.

der nicht als Erfindung geltenden Gegenstände des § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 nennt zwar die wichtigsten Kriterien für nicht patentfähige Erfindungen. Jedoch wird damit der Erfindungsbegriff nicht neu definiert, im besonderen wird hiermit nichts darüber ausgesagt, was als technische Erfindung zu gelten hat. Keinesfalls läßt sich aber daraus schließen, daß alles das, was nicht von § 1 PatG erfaßt wird, damit auch als patentierbare technische Erfindung anzusehen ist. Es bleibt also, wie vor dem 1. Januar 1978, der Prüfung und der Rechtsprechung überlassen, den technischen Charakter der beanspruchten Lehre im Einzelfall zu ermitteln. Somit sind die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze (Dispositionsprogramm-Entscheidung) weiterhin anwendbar.

In der Dispositionsprogramm-Entscheidung des Bundesgerichtshofs galt es die Frage zu beantworten, ob die Verknüpfung einer an sich untechnischen Regel mit einer bekannten Datenverarbeitungseinrichtung das Beanspruchte in den Rang einer technischen Erfindung zu erheben vermag. Dies ist in der genannten Entscheidung verneint worden, da die Lehre, eine Datenverarbeitungseinrichtung nach einem bestimmten Programm zu betreiben, nur dann patentfähig sein kann, wenn das Programm einen neuen und erfinderischen Aufbau erfordert und lehrt oder wenn damit die Einrichtung auf eine neue und nicht naheliegende Weise benutzt wird. Diese grundsätzlichen Überlegungen sind auch im vorliegenden Fall anzuwenden, da, wie die Anmelderin ebenfalls einräumt, der Gegenstand der Anmeldung und der Gegenstand der Dispositionsprogramm-Entscheidung einander entsprechen; das heißt hinsichtlich der zu beurteilenden Frage besteht kein Unterschied.

2. Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist ein elektronisches Kurvenzeichengerät. Im Patentanspruch 1 sind sowohl technische Mittel als auch nichttechnische Anweisungen angegeben. Dabei sind die beanspruchten technischen Mittel, wie die Anmelderin einräumt, Bestandteil einer üblichen datenverarbeitenden Einrichtung, wie sie bei einem Kurvenzeichengerät nach dem Stand der Technik Verwendung findet. Die nichttechnischen Anweisungen beinhalten eine Regel, nach der die eingegebenen Zahlenwerte mit Hilfe der bekannten Einrichtung verarbeitet werden sollen, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen. Mithin stellt sich die beanspruchte Lehre als Verwendung eines neuen Programms oder einer neuen Regel in Verbindung mit einer bekannten Datenverarbeitungseinrichtung dar. Diese Verwendung ist indessen nicht neuartig, da auch das Kurvenzeichengerät nach dem Stand der Technik nach einer vorgegebenen Regel (Programm) arbeitet, um wie beim Anmeldegegenstand Kurven zu

(3) as not being regarded as inventions does set forth the most important criteria for non-patentable inventions, but what constitutes an "invention" is not thereby redefined, and in particular nothing is said about what is to be regarded as a technical invention. In no way can it be concluded therefrom that everything not covered by § 1 of the Patent Law must therefore be regarded as a patentable technical invention. As prior to 1 January 1978, determination of the technical character of the claimed teaching is left to examination and case law in each individual case. Principles developed by former case law ("*Dispositionsprogramm*" decision) thus continue to apply.

In the Federal Court of Justice's "*Dispositionsprogramm*" decision it was a matter of answering the question as to whether the linking of what was an in itself non-technical rule with a known piece of data processing equipment could exalt the subject-matter claimed to the rank of a technical invention. This was denied in the decision, since the teaching of operating data processing equipment in accordance with a specific program can be patentable only if the program requires and teaches a new, inventive structure of such equipment or if the equipment is used in a new and unobvious way as a result. These basic considerations must also be applied in the present case since, as the applicant also concedes, the subject-matter of the application and that of the "*Dispositionsprogramm*" decision correspond to each other, that is to say there is no difference as regards the question to be assessed.

2. The subject-matter of the application in question is an electronic graphic plotter. In Claim 1, both technical means and non-technical instructions are given. The technical means claimed are, as the applicant concedes, an integral part of conventional data processing equipment of the kind used in a state-of-the-art graphic plotter. The non-technical instructions contain a rule according to which the inputted figures are to be processed with the help of the known equipment in order to achieve the desired result. Consequently, the claimed teaching represents the use of a new program or a new rule in connection with a known data processor. However, this use is not new, since a state-of-the-art graphic plotter also works in accordance with a predetermined rule (program) in order, as in the subject-matter of the application, to plot graphs and/or to make scale divisions on the basis of inputted figures. The claimed teaching thus rests on the instruction to select inputted figures according to certain criteria,

brevetabilité de l'invention. Les principaux critères de la non-brevetabilité d'une invention sont certes précisés à l'article 1 (2) qui, en liaison avec l'article 1 (3) de la loi sur les brevets, donne une liste des inventions non brevetables. Toutefois, il n'y a pas nouvelle définition du concept d'invention et il n'est pas précisé notamment dans ces dispositions ce qui doit être considéré comme une invention technique, mais cela ne permet nullement de conclure que tout ce qui ne relève pas des dispositions de l'article 1 de la loi sur les brevets doit par là-même être considéré comme une invention technique brevetable. Comme avant le 1er janvier 1978, seuls l'examen et la jurisprudence permettront d'apprécier dans chaque cas le caractère technique ou non de l'enseignement revendiqué. Par conséquent, les principes posés par la jurisprudence (décision "*Dispositionsprogramm*") doivent continuer à s'appliquer.

Dans la décision "*Dispositionsprogramm*" rendue par la Cour fédérale de justice, il s'agissait de savoir si le fait d'associer une règle dépourvue en soi de caractère technique avec une installation connue de traitement des données peut élever au rang d'invention technique l'enseignement revendiqué. La réponse donnée dans la décision était négative; en effet, l'idée de faire fonctionner une installation de traitement des données en utilisant un programme déterminé n'est brevetable que lorsque le programme exige et enseigne la mise au point d'une configuration nouvelle, impliquant une activité inventive, ou que si cela permet un mode nouveau d'exploitation de l'installation de traitement des données, qui ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Ces considérations fondamentales valent également dans la présente espèce car, comme le reconnaît elle-même la demanderesse, l'objet de la demande est analogue à celui dont il est question dans la décision "*Dispositionsprogramm*", autrement dit, le problème à trancher est le même dans les deux cas.

2. Dans la présente espèce, l'objet de la demande est un traceur électronique de courbes. La revendication 1 indique des moyens techniques et comporte également des instructions non techniques. Comme l'admet la demanderesse, les moyens techniques revendiqués en l'occurrence sont des éléments d'une installation classique de traitement des données, comme celle qui est utilisée dans un traceur de courbes selon l'état de la technique. Parmi les instructions non techniques, ladite revendication énonce une règle à appliquer pour le traitement des valeurs numériques introduites à l'aide de l'installation connue de traitement des données, en vue d'obtenir le résultat recherché. Ce qui est revendiqué, c'est donc l'application d'un nouveau programme ou d'une nouvelle règle en liaison avec une installation connue de traitement des données. Cette application ne présente toutefois aucun caractère de nouveauté, étant donné que dans l'état de la technique, le traceur de courbes fonctionne lui aussi selon une règle (un pro-

zeichnen und/oder Skaleneinteilungen in Abhängigkeit eingegebener Zahlenwerte vorzunehmen. Somit wird die beanspruchte Lehre getragen von der Anweisung, eingegebene Zahlenwerte nach bestimmten Kriterien auszuwählen, die ausgewählten Zahlenwerte mit gespeicherten Werten zu vergleichen und entsprechend dem Vergleichsergebnis die für die jeweilige Skaleneinteilung maßgeblich gespeicherten Zahlenwerte für die Einteilung der Skala zu verwenden. Die beanspruchte Lehre richtet sich demnach an den mit der Programmierung der Einrichtung befaßten Fachmann, ohne daß dabei irgendwelche technischen Veränderungen an der Einrichtung vorgenommen werden. Mithin lehrt der Patentanspruch 1 lediglich, die bekannte Einrichtung nach einer bestimmten Regel zu betreiben, was nach geltender Rechtsprechung keine Lehre zum technischen Handeln darstellt. (...)

3. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100 PatG sind keine Voraussetzungen gegeben, da zu der zu entscheidenden Frage bereits ausreichend höchstrichterliche Rechtsprechung vorliegt, vgl. BGH-Entscheidungen "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96; "Straken" GRUR 1977, 657; "Prüfverfahren", GRUR 1978, 102.

Die von der Anmelderin aufgeworfene Frage, ob die Definition des Begriffs der "technischen Lehre" nach dem Patentgesetz vom 1. Januar 1978 auf die im Patentanspruch 1 angegebene Lehre mit allen ihren Merkmalen anzuwenden sei, oder ob dies wie vor dem 1. Januar 1978 nur auf dessen Kern anzuwenden sei, ist nicht relevant, da der Begriff der technischen Lehre im Patentgesetz vom 1. Januar 1978 nicht neu definiert ist. Nach den Feststellungen des Senats werden mit dem Negativkatalog des § 1 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 lediglich die wichtigsten Kriterien für nicht patentfähige Erfindungen genannt, wie sie auch durch die bisherige Rechtsprechung herausgearbeitet worden sind. Da sowohl die geltende als auch frühere Fassung des Patentrechts bewußt keine Definition für den Begriff der patentierbaren Erfindung enthalten, ist davon auszugehen, daß damit im wesentlichen die gleichen Qualifikations- und Abgrenzungsmerkmale zum Begriff der technischen Erfindung gelten, sofern nicht die Ausnahmeregelung des § 1 PatG greift. Der Senat hat sich daher bei der Entscheidung der Frage, ob die Lehre, eine bekannte Datenverarbeitungseinrichtung mit einem neuen Programm zu betreiben, technisch ist, im Bereich gesicherter und nach wie vor geltender Rechtsprechung gehalten.

compare those selected with stored figures and, according to the results of the comparison, to use the stored figures which are decisive for the particular scale division to graduate the scale. The claimed teaching is therefore directed at the skilled person concerned with programming the equipment, without there being any technical changes made to the latter. Consequently, Claim 1 teaches only how to operate the known equipment according to a specific rule, which under relevant case law does not constitute patentable subject-matter. (...)

3. The prerequisites are not met for giving leave to appeal on a point of law pursuant to § 100 of the Patent Law, since on the point to be decided there is already sufficient case law at the highest level, cf. Federal Court of Justice decisions "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, 96;¹⁾ "Straken", GRUR 1977, 657;²⁾ "Prüfverfahren", GRUR 1978, 102.³⁾

The question raised by the applicant as to whether, following the Patent Law of 1 January 1978, the definition of the concept "technical teaching" is to be applied to the teaching given in Claim 1 with all its features or whether, as prior to 1 January 1978, the definition should be applied only to its core, is irrelevant since the concept "technical teaching" has not been redefined in the Patent Law of 1 January 1978. According to the findings of this Senate, the list of subject-matter not regarded as inventions given in § 1 (2) and (3) merely states the most important criteria for non-patentable inventions, as they have also been worked out by the case law to date. Since both the current and the earlier version of the Patent Law deliberately do not contain any definition of the term "patentable invention", it has to be assumed that essentially the same qualifying and delimiting criteria and texts apply to the concept of "technical invention", insofar as the exceptions in § 1 of the Patent Law do not apply. In deciding the question as to whether the teaching on how to operate a known data processor with a new program is of a technical character, this Senate has therefore kept within the compass of established case law which continues to apply.

gramme) prédéterminé pour tracer des courbes, comme dans l'objet de la demande, et/ou établir des graduations en fonction des valeurs numériques introduites. L'enseignement revendiqué repose ainsi sur cette idée qu'il faut sélectionner sur la base de certains critères les valeurs numériques introduites, comparer ces valeurs numériques sélectionnées avec des valeurs déjà stockées et, en fonction des résultats de cette comparaison, utiliser pour établir la graduation les valeurs numériques stockées qui conviennent pour la graduation concernée. L'enseignement revendiqué s'adresse donc à l'homme du métier chargé de la programmation de l'installation de traitement des données et n'implique aucune modification technique de cette installation. Par conséquent, le seul enseignement de la revendication 1, c'est qu'il convient d'appliquer une règle déterminée pour exploiter l'installation connue de traitement des données, ce qui, selon la jurisprudence actuelle, ne constitue pas un enseignement de nature technique. (...)

3. Les conditions requises à l'article 100 de la loi sur les brevets pour l'admissibilité d'un pourvoi ne sont pas réunies, étant donné qu'il existe déjà en la matière une abondante jurisprudence de la Cour fédérale de justice, cf. les décisions de la Cour fédérale de justice "Dispositionsprogramm", GRUR 1977, p. 96; "Straken", GRUR 1977, p. 657; "Prüfverfahren", GRUR 1978, p. 102.

La demanderesse n'avait pas lieu de soulever la question de savoir si la définition de la notion d'"enseignement technique", d'après la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978, est applicable à toutes les caractéristiques de l'enseignement de la revendication 1 ou bien seulement à son principe essentiel, comme c'était le cas avant le 1^{er} janvier 1978, étant donné que la notion d'enseignement technique n'a pas été redéfinie dans la loi sur les brevets du 1^{er} janvier 1978. La Chambre constate que l'article 1 (2) qui, en liaison avec l'article 1 (3), dresse la liste des inventions non brevetables, n'énonce que les principaux critères de la non-brevetabilité des inventions, tels qu'ils ont été appliqués jusqu'ici par la jurisprudence. Étant donné que ni la loi actuelle ni l'ancienne loi sur les brevets n'ont défini expressément la notion d'"invention brevetable", il convient de considérer de ce fait que pour la qualification et la délimitation d'une invention au regard de ladite notion, les critères à appliquer sont pour l'essentiel les mêmes que ceux qui s'appliquent à la définition de la notion d'invention technique, pour autant que l'invention ne relève pas des exceptions énumérées à l'article 1 de la loi sur les brevets. La décision prise par la Chambre en ce qui concerne le caractère technique de l'enseignement visant à faire fonctionner une installation connue de traitement des données à l'aide d'un programme nouveau reste donc dans le droit fil de la jurisprudence constante existant en la matière.

¹⁾ English version in 8 IIC 558 (1977).

²⁾ English version in 9 IIC 459 (1978).

³⁾ English version in 9 IIC 363 (1978).

Vereinigtes Königreich: Rechtsprechung

Entscheidung des *High Court of Justice, Patents Court* (Patentgerichts) vom 7. April 1987 (*Merril Lynch's application*)¹⁾

Richter Falconer

Stichwort: automatisiertes System für Wertpapierhandel

§§ 1, 91 (1), 125 (1) und 130 (7) PatG 1977

Artikel 52 (2), (3) und 57 EPÜ

Kennwort: "Patentfähigkeit eines computergestützten Systems für geschäftliche Tätigkeiten" - "programmbezogene Erfindungen" - "Verfahren bei Prüfung, ob der beanspruchte Gegenstand vom Patentschutz ausgenommen ist" - "Übereinstimmung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA"

Leitsätze

I. Eine patentfähige Erfindung liegt nicht vor, wenn die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands ausschließlich in einem vom Patentschutz ausgenommenen Beitrag begründet ist. Ein Anspruch auf ein programmgesteuertes System für Wertpapierhandel unter Verwendung herkömmlicher Datenverarbeitungsgeräte, durch das weder eine neue technische Struktur begründet noch ein technischer Effekt erzielt wird, ist daher auf ein nicht patentfähiges System für geschäftliche Tätigkeiten gerichtet.

II. Wird durch einen Computer oder eine Maschine, die nach den in einem Computerprogramm enthaltenen Anweisungen arbeitet, ein praktischer (d. h. technischer) Effekt erzielt und ist dieser Effekt neu und erfinderisch (d. h. nicht naheliegend), so ist ein auf diesen Effekt gerichteter Anspruch patentierbar, auch wenn er durch das Computerprogramm gekennzeichnet ist.

RICHTER FALCONER: In dieser Beschwerde geht es um die Auslegung von § 1(2) des Patentgesetzes 1977 (PatG), insbesondere im Zusammenhang mit Erfindungen, die sich auf Computerprogramme beziehen. Die Beschwerdeführerin, die Anmelderin der Patentanmeldung Nr. 8527346, hat Beschwerde gegen die Entscheidung erhoben, die der *Principal Examiner* (M. F. Pilgrim) in Vertretung des *Comptroller* am 11. September 1986 getroffen hat; darin ist der Einwand des Prüfers aufrechterhalten worden, daß der Gegenstand der Anmeldung aufgrund von § 1 (1) d) und (2) PatG nicht patentfähig sei. Der *Principal Examiner* hat die Auffassung vertreten, daß Anspruch 1 weder in der ursprünglich eingereichten

United Kingdom: Case Law

Decision of the High Court of Justice, Patents Court, dated 7 April 1987 (*Merril Lynch's application*)¹⁾

Before: Mr Justice Falconer

Headword: Automated Securities Trading System

Sections 1, 91(1), 125(1) and 130(7) Patents Act 1977

Article 52(2), (3) and 57 EPC

Keyword: "Patentability of a computer-aided business system" - "Computer program related Inventions" - "Approach to be followed in determining whether subject-matter claimed is excluded from patent protection" - "Consistency with case law of the EPO Boards of Appeal"

Headnote

I. There is no patentable invention, if the inventive step in the subject-matter claimed is based solely on the contribution of matter which is excluded from patentability. A claim to a program-controlled securities trading system using conventional data processing equipment, which contains nothing constituting technical structure or to produce a technical effect is consequently directed to a non-patentable business system.

II. If some practical (i.e. technical) effect is achieved by a computer or machine operating according to the instructions contained in a computer program, and such effect is novel and inventive (i.e. not obvious), a claim directed to that practical effect will be patentable, notwithstanding it is defined by that computer program.

FALCONER J.: This appeal raises a question of the construction of section 1(2) of the Patents Act 1977 and, in particular in respect of computer program related inventions. The appellants, who are applicants for Patent Application No. 8527346, appeal from the Decision of the Principal Examiner (Mr. M.F. Pilgrim), acting for the Comptroller, dated 11th September 1986 upholding the objection of the Examiner that the subject matter of the application was unpatentable by virtue of sections 1(1)(d) and section 1(2) of the Act. The Principal Examiner held that the original claim 1 as filed did not define a patentable invention, nor did a first amended claim 1. However he allowed the application to proceed as it appeared that it

Royaume-Uni: Jurisprudence

Décision de la *High Court of Justice, Patents Court* (Tribunal des brevets) en date du 7 avril 1987 (*Merril Lynch's application*)¹⁾

M. Falconer, juge

Référence: Système automatisé de transactions boursières

Articles 1, 91(1), 125(1) et 130(7) de la Loi de 1977 sur les brevets

Articles 52(2), (3) et 57 CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'un système de gestion financière assisté par ordinateur" - "Inventions liées à des programmes d'ordinateur" - "Procédure à suivre pour déterminer si l'objet revendiqué est exclu de la protection par brevet" - "Conformité avec la jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB"

Sommaire

I. Il n'y a pas invention brevetable si l'activité inventive de l'objet revendiqué réside uniquement dans la contribution d'un élément exclu de la brevetabilité. En conséquence, une revendication portant sur un système de transactions boursières commandé par un programme, utilisant un équipement conventionnel de traitement de données qui ne contient rien pouvant constituer une nouvelle structure technique ou produire un effet technique, concerne un système de gestion financière non brevetable.

II. Si on obtient un effet pratique (c'est-à-dire technique) au moyen d'un ordinateur ou d'une machine fonctionnant selon des instructions contenues dans un programme d'ordinateur, et si cet effet constitue une nouveauté et implique une activité inventive (c'est-à-dire qu'il n'est pas évident), une revendication visant cet effet pratique est brevetable bien qu'il soit défini par un programme d'ordinateur.

M. FALCONER, juge: Le présent recours soulève une question relative à l'interprétation de l'article 1(2) de la loi de 1977 sur les brevets, notamment en ce qui concerne les inventions liées à des programmes d'ordinateur. Les requérants, qui ont déposé la demande de brevet n° 8527346, forment un recours contre la décision en date du 11 septembre 1986 du *Principal Examiner* (M. M.F. Pilgrim), agissant au lieu et place du *Comptroller*, décision qui confirme l'objection de l'*Examiner*, selon laquelle l'objet de la demande n'est pas brevetable en vertu des articles 1(1)d) et 1(2) de la Loi. Le *Principal Examiner* a estimé que la revendication 1 initiale, telle que déposée, ne définissait pas une invention brevetable, pas

¹⁾ Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung gekürzten Textes der Entscheidung. Leitsatz vom EPA abgefaßt.

¹⁾ Official text of the decision, slightly abridged for publication. Headnote drawn up by the EPO.

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de publication. Sommaire rédigé par l'OEB.

noch in der ersten geänderten Fassung eine patentfähige Erfindung definiere. Er hat jedoch die weitere Prüfung der Anmeldung zugelassen, weil möglicherweise gewährende Ansprüche formuliert werden könnten. Die Beschwerde wendet sich gegen die Zurückweisung des ursprünglichen Anspruchs 1. (...)

1. Bezeichnung und Einführung (S. 13) beschreiben das Wesen der Erfindung wie folgt:

*"Automatisiertes System für Wertpapierhandel
Hintergrund und Zusammenfassung der Erfindung:*

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf geschäftliche Systeme und insbesondere auf ein verbessertes, datenverarbeitungsgerechtes System für den automatisierten Börsenhandel mit einem oder mehreren Wertpapieren. Das System ruft das jeweilige Höchstgebot und die geforderten Preise ab und speichert sie; es prüft die Kauf- und Verkaufsaufträge der Kunden, führt sie aus und meldet die Einzelheiten der abgewickelten Geschäfte den Kunden und den nationalen Börsenberichterstattungssystemen. Das systemgemäße Gerät ermittelt und überwacht auch den Wertpapierbestand und die Gewinne für die Händler."

Der Zweck der Erfindung wird (auf S. 14) wie folgt angegeben:

Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, ein verbessertes Datenverarbeitungsgerät für den automatisierten Börsenhandel mit einem oder mehreren Wertpapieren bereitzustellen.

Insbesondere besteht der Zweck der vorliegenden Erfindung darin, ein automatisiertes Börsenhandelssystem zur Prüfung und Ausführung von Aufträgen für Wertpapiergeschäfte bereitzustellen.

Ein weiterer Zweck der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein programmgesteuertes Gerät für den automatisierten Börsenhandel bereitzustellen, das den Wertpapierbestand des Händlers überwacht und Informationen entwickelt und liefert, die Aufschluß über seine Geschäftsgewinne geben."

In der Beschreibung (S. 14) heißt es weiter:

"Die obengenannten und andere Ziele der vorliegenden Erfindung werden mit einem zur Veranschaulichung angegebenen speziellen Datenverarbeitungsgerät verwirklicht, das einen automatisierten Börsenhandel mit einem oder mehreren Wertpapieren ermöglicht."

Wie der *Principal Examiner* feststellt hat, wird ein rechnergestütztes System beschrieben, das so eingerichtet ist, daß es die Kauf- und Verkaufsaufträge der Kunden anhand bestimmter Kriterien prüft und diejenigen Aufträge ausführt, die die Kriterien erfüllen. An einer maßgeblichen Stelle der Beschreibung (S. 15 - 16) heißt es wie folgt:

"Das System kann mit jeder dem

might be possible to draft valid claims. The appellants appeal against the refusal of the original claim 1. (...)

1. The title and opening paragraph state the nature of the invention thus (at p. 13):

*"Automated Securities Trading System
Background and Summary of the Invention:*

This invention relates to business systems and, more specifically, to an improved data processing based system for implementing an automated trading market for one or more securities. The system retrieves and stores the best current bid and asked prices; qualifies customer buy/sell orders for execution; executes the orders; and reports the trade particulars to customers and to national stock price reporting systems. The system apparatus also determines and monitors stock inventory and profit for the market maker."

The objects of the invention are stated to be (at p. 14):

"It is an object of the present invention to provide an improved data processing apparatus for making an automated market for one or more securities.

More specifically, it is an object of the present invention to provide an automated market making system for qualifying and executing orders for securities transactions.

It is a further object of the present invention to provide automated market making program controlled apparatus which monitors the securities position of the market maker, and which develops and provides information characterizing the market maker's trading profits."

And the specification goes on to state (at page 14):

"The above and other objects of the present invention are realized in specific, illustrative data processing based apparatus which makes an automated trading market for one or more securities."

and, as the *Principal Examiner* pointed out, what is described is a computerised system arranged to analyse customers' buy and sell orders against certain criteria and to execute those orders which are deemed to qualify. In a passage of some materiality the specification states (at p. 15-16):

"The system may be implemented by

plus que la revendication 1 modifiée une première fois. Toutefois, il a laissé la demande suivre son cours, car il semblait possible de rédiger des revendications admissibles. Les requérants se pouvoient contre le rejet de la revendication 1 initiale. (...)

1. Le titre et le paragraphe introductif définissent ainsi la nature de l'invention (page 13):

*"Système automatisé de transactions boursières
Arrière-plan et résumé de l'invention:*

La présente invention porte sur des systèmes de gestion financière et, plus précisément, sur un système amélioré, basé sur le traitement de données, pour réaliser la gestion automatisée d'une ou plusieurs valeurs cotées en bourse. Le système permet de rechercher et de stocker les meilleures offres et les meilleures demandes du moment, d'évaluer les ordres d'achat et de vente des clients pour exécution, d'exécuter les ordres et de communiquer les données du marché aux clients et aux systèmes nationaux de publication des cours du marché boursier. Le dispositif prévu dans le système permet également de déterminer et de suivre l'évolution de l'ensemble des valeurs et des bénéfices de l'opérateur financier."

Les buts de l'invention sont indiqués comme étant les suivants (page 14):

"Un des buts de la présente invention est de fournir un dispositif informatique amélioré pour la gestion automatisée d'une ou plusieurs valeurs cotées en bourse.

Plus précisément, la présente invention a notamment pour but de fournir un système d'opération automatisé pour analyser et exécuter des ordres concernant des transactions boursières.

Un autre but de la présente invention consiste à fournir un dispositif de marché automatisé, commandé par un programme d'ordinateur, qui permette de suivre l'évolution des valeurs intéressantes l'opérateur financier, ainsi que d'analyser et de fournir des informations ayant trait aux bénéfices que celui-ci réalise sur les transactions"

La description se poursuit de la manière suivante (page 14):

"L'objectif ci-dessus ainsi que d'autres objectifs de la présente invention sont réalisés au moyen d'un dispositif spécifique, basé sur le traitement de données qui permet d'automatiser les transactions boursières pour une ou plusieurs valeurs."

Comme le *Principal Examiner* l'a souligné, ce qui est décrit est un système informatisé agencé pour analyser les ordres d'achat et de vente des clients en fonction de certains critères et d'exécuter les ordres jugés intéressants. Dans un passage qui n'est pas sans intérêt, la description précise (pages 15 et 16):

"Le système peut être mis en oeuvre

Fachmann an sich bekannten digitalen Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden, z. B. mit einem herkömmlichen Bussystem, bei dem ein Digitalprozessor, manuelle Dateneingabegeräte, ein oder mehrere Speicher (von denen einer das Steuerprogramm enthält) und ein Ausgabegerät wie z. B. eine Kathodenstrahlröhre und ein Drucker zusammengeschaltet sind. Das System kann in jeder dem Fachmann an sich bekannten Programmiersprache kodiert werden. Die Prozeßgrößen können unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der verwendeten Sprache beliebig festgesetzt werden; die nachstehend angegebenen Größen dienen nur zur Veranschaulichung."

Anspruch 1 ist auf ein "Datenverarbeitungssystem zum Börsenhandel mit mindestens einem Wertpapier gerichtet, bei dem der Systemeigner als Eigenhändler auftritt"; das System umfaßt eine Kombination aus sechs "Mitteln", die durch die Funktionen definiert werden, die zur Ausführung der erforderlichen Schritte des Börsenhandelsverfahrens notwendig sind. Der *Principal Examiner* hat in seiner Entscheidung berichtet, daß die Vertreter der Anmelderin in der mündlichen Verhandlung eine erste geänderte Fassung des Anspruchs 1 vorgelegt hätten, bei der die ersten Wörter des Anspruchs in der ursprünglichen Fassung ("In Kombination mit einem Datenverarbeitungssystem") durch die Worte "Ein automatisiertes System für Wertpapierhandel" ersetzt worden seien.

2. § 1 (1) PatG enthält die Erfordernisse, denen eine patentierbare Erfindung entsprechen muß; er schreibt folgendes vor:

"(1) Ein Patent kann für eine Erfindung nur erteilt werden, wenn nachstehend genannte Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die Erfindung ist neu
- b) sie beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit
- c) sie ist gewerblich anwendbar
- d) die Erteilung ist nicht gemäß nachstehenden Absätzen 2 und 3 ausgeschlossen.

Soweit in diesem Gesetz auf eine patentfähige Erfindung Bezug genommen wird, soll dies in gleicher Weise ausgelegt werden."

§ 1 (2) PatG schreibt vor, daß bestimmte Gegenstände keine Erfindungen im Sinne des Gesetzes und deshalb von der Patentierung ausgeschlossen sind. Er lautet wie folgt:

"(2) Hiermit wird erklärt, daß unter anderem folgende Gegenstände keine Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind, nämlich alles, was aus

- a) einer Entdeckung, einer wissenschaftlichen Theorie, einer mathematischen Methode,
- b) einem literarischen, dramatischen, musikalischen oder künstlerischen Werk oder welcher ästhetischen Formschöpfung auch immer,
- c) einem Plan, einer Regel oder Methode für gedankliche Tätigkeit, für ein Spiel oder eine geschäftliche Tätigkeit oder einem Computerprogramm,

any digital data processing equipment per se well known to those skilled in the art, e.g., any common bus system interconnecting a digital processor, manual data entry terminal apparatus, one or more memories (one of which contains the controlling program), and output signalling apparatus such as a cathode ray tube and printer. The system may be coded in any program language per se well known to those skilled in the art. The process variables may be of any form which conform to the constraints of the particular language being used and the below listed variables are for the purposes of illustration only."

Claim 1 is directed to "a data processing system for making a trading market in at least one security in which the system proprietor is acting as a principal", the system involving a combination of six "means" defined in terms of the functions required to effect the necessary steps of the trading method. The *Principal Examiner* records in his Decision that at the hearing before him the applicants' agents submitted a first amended version of claim 1 in which the opening words for the claim as originally filed ("In combination in a data processing system") were replaced by the wording "An automated securities trading system".

2. Section 1(1) of the Patents Act 1977 deals with the requirements for an invention to be patentable. It provides as follows:

"(1) A patent may be granted only for an invention in respect of which the following conditions are satisfied, that is to say --

- (a) the invention is new;
- (b) it involves an inventive step;
- (c) it is capable of industrial application;
- (d) the grant of a patent for it is not excluded by subsections (2) and (3) below;

and references in this Act to a patentable invention shall be construed accordingly."

Section 1(2) provides that certain things are not inventions for the purposes of the Act thus, therefore, excluding them from patentability. It is as follows:

"(2) It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of --

- (a) a discovery, scientific theory or mathematical method;
- (b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever;
- (c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer;

au moyen de tout matériel permettant le traitement de données numériques et bien connu des spécialistes en tant que tel, par exemple tout système omnibus comprenant un micro-processeur numérique, un terminal d'entrée manuelle de données, une ou plusieurs mémoires (dont l'une contient le programme de commande), un dispositif de signalisation de sortie tel qu'un tube à rayons cathodiques et une imprimante. Le système peut être codé dans n'importe quel langage bien connu des spécialistes en tant que tel. Les variables du processus peuvent revêtir toute forme qui réponde aux contraintes du langage utilisé et les variables énumérées ci-dessous n'ont qu'un caractère illustratif."

La revendication 1 porte sur "un système de traitement de données pour des transactions boursières concernant au moins une valeur, dans lequel le possesseur du système agit en qualité de donneur d'ordre". Le système comporte une combinaison de six "moyens" définis en termes de fonctions nécessaires pour effectuer les opérations qu'exige la méthode de gestion. Le *Principal Examiner* indique dans sa décision que, lors de la procédure orale, les agents des requérants ont soumis une première version modifiée de la revendication 1 dans laquelle les premiers mots de la revendication telle qu'initialement déposée ("en combinaison dans un système informatique") ont été remplacés par les mots "un système automatisé de gestion de valeurs".

2. L'article 1(1) de la loi de 1977 sur les brevets définit comme suit les conditions de la brevetabilité:

"(1) Un brevet ne peut être délivré pour une invention que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- a) l'invention est nouvelle;
- b) elle implique une activité inventive;
- c) elle est susceptible d'application industrielle;
- d) la délivrance d'un brevet pour cette invention n'est pas exclue par les alinéas 2) et 3);

dans la présente Loi, l'expression "invention brevetable" doit être interprétée en conséquence."

L'article 1(2) prévoit que certains éléments ne sont pas des inventions aux fins de la loi, ce qui, par conséquent, les exclut de la brevetabilité. Il se lit comme suit:

"(2) Ne peuvent pas constituer des inventions au sens de la présente Loi, entre autres:

- a) les découvertes, les théories scientifiques ou les méthodes mathématiques;
- b) les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou toutes autres créations esthétiques de quelque nature que ce soit;
- c) les plans, principes ou méthodes dans l'exercice d'une activité intellectuelle, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ou les programmes d'ordinateur;

d) der Wiedergabe von Informationen besteht; die vorstehende Bestimmung steht jedoch der Ansehung eines Gegenstandes als Erfindung im Sinne dieses Gesetzes nur insoweit entgegen, als sich ein Patent oder eine Anmeldung auf diesen Gegenstand als solchen bezieht."

Ob der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung aufgrund von § 1 (1) d) und (2) PatG nicht patentfähig ist, hängt von der richtigen Auslegung des letzten Teils von § 1 (2) PatG ab, der eine Einschränkung zu den in den Buchstaben a, b, c und d genannten Ausnahmen enthält.

3. Der *Principal Examiner* hat diese Textstelle (die er als Einschränkung bezeichnet, obwohl es sich eigentlich eher um eine Qualifikation handelt) wie folgt ausgelegt:

"Meiner Auffassung nach geht aus der Einschränkung in § 1 (2) PatG hervor, daß der Ausschluß eines von der Patentierung ausgenommenen Gegenstands in einer Anmeldung nicht zwangsläufig dazu führt, daß der Anmeldegegenstand insgesamt nicht patentfähig ist. Die Vorschrift besagt jedoch nicht, daß ein Gegenstand 'nur dann nicht als Erfindung behandelt wird, wenn sich die Anmeldung auf diesen Gegenstand als solchen bezieht; es werden vielmehr die Worte 'nur insoweit' verwendet. Meines Erachtens ist diese Formulierung ... so zu verstehen, daß alles, was unter den Ausnahmekatalog fällt, nicht als Erfindung zu behandeln ist und daher bei Aufnahme in die Anmeldung zur erforderlichen Neuheit und erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen kann. Das heißt nicht, daß ein Anspruch so behandelt werden muß, als sei alles, was unter den Ausnahmekatalog fällt, völlig herausgestrichen worden; es bedeutet lediglich, daß ein solcher Gegenstand für sich genommen keine Erfindung begründen kann. Programmgesteuerte Werkzeugmaschinen z. B. sind häufig nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen; wären jedoch die Bauteile und die Arbeitsweise des gesamten Systems bekannt, dann läge der einzige Unterschied zum Stand der Technik wohl im Programm selbst, wodurch das gesamte System von der Patentierung ausgeschlossen wäre."

Insbesondere im Hinblick auf Computer, die auf eine bestimmte Arbeitsweise programmiert sind, führt er folgendes aus:

"Ist der Arbeitsvorgang an sich patentfähig, dann ist es auch der 'programmierte Computer'; ist hingegen der Arbeitsvorgang von der Patentierung ausgenommen, dann gilt dies auch für den entsprechend programmierten Computer, wenn dieser Arbeitsvorgang der einzige Beitrag zum Stand der Technik ist."

Den Einwand, daß Neuheit und erfinderische Tätigkeit unabhängig von der Frage seien, ob ein Gegenstand vom

(d) the presentation of information; but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such."

Whether the subject matter of the present application is unpatentable by virtue of sections 1(1)(d) and 1(2) of the Act turns upon the proper construction of the qualification contained in the concluding wording of section 1(2) which qualifies the exclusions listed in the subsection under (a), (b), (c) and (d).

3. The *Principal Examiner* dealt with the construction he placed upon that wording (which he referred to as a proviso, although it perhaps is more appropriately termed a qualification) as follows:

"I consider that the proviso in section 1(2) of the present Act makes it clear that the inclusion of an excluded thing in the subject matter of a patent application does not inevitably mean that the subject matter is unpatentable. However this subsection does not say that anything is prevented from being treated as an invention 'only if' the application relates to that thing as such, instead the words used are 'only to the extent that'. I am of the opinion that this wording ... should be understood as meaning that anything which is in an excluded category is not to be treated as an invention and consequently its inclusion cannot be considered to contribute to the required novelty and inventive step. This does not mean that a claim should be treated as if anything falling in an excluded category was completely excised but rather that the mere presence of such a thing cannot constitute the invention. For example in many cases a machine tool controlled by a program might not be excluded from patentability but if the physical components were wholly conventional and the system as a whole functioned in a conventional manner any distinction from the prior art would probably reside in the program itself and thus exclude the whole system from patentability."

and, referring specifically to a computer programmed to operate in a particular way, observed

"If the operation itself is patentable then so is the 'computer when programmed' whereas if the operation is excluded from patentability then, if the nature of the operation is the only contribution to the art, the computer when programmed is also excluded."

Referring to an argument that questions of novelty and obviousness are distinct from that of whether subject

d) la présentation d'informations; ces dispositions n'excluent toutefois qu'un élément soit considéré comme une invention aux fins de la présente Loi que dans la mesure où un brevet ou une demande de brevet a trait à cet élément en tant que tel."

La question de savoir si l'objet de la présente demande n'est pas brevetable en vertu des articles 1(1)d) et 1(2) de la Loi dépend de l'interprétation correcte de la restriction contenue dans les derniers mots de l'article 1(2) qui concerne les exclusions énumérées sous a), b), c) et d).

3. Le *Principal Examiner* a interprété comme suit ce passage (auquel il s'est référé comme à une réserve, bien qu'il soit plus approprié d'appeler cela une restriction):

"J'estime que la réserve qui figure dans l'article 1(2) de la présente Loi signifie clairement que l'inclusion d'un élément exclu dans l'objet d'une demande de brevet ne signifie pas nécessairement que l'objet de la demande n'est pas brevetable. Toutefois, il n'est pas dit dans ce paragraphe qu'un élément ne peut pas être considéré comme une invention 'seulement si' la demande se rapporte à cet élément en tant que tel, alors que les mots utilisés sont 'que dans la mesure où'. A mon avis, cette formulation... devrait s'entendre comme signifiant que tout élément entrant dans une catégorie exclue ne doit pas être traité comme une invention et que, par conséquent, son inclusion ne peut être considérée comme contribuant à la nouveauté et à l'activité inventive exigées. Cela ne revient pas à dire qu'il faille lire une revendication comme si tout élément relevant d'une catégorie exclue était complètement retranché, mais plutôt que l'invention ne peut résider dans la simple présence d'un tel élément. Par exemple, dans de nombreux cas, une machine-outil à commande numérique peut ne pas être exclue de la brevetabilité, mais si ses composants physiques sont entièrement conventionnels et si le système dans son ensemble fonctionne d'une manière conventionnelle, la seule différence par rapport à l'état de la technique résiderait probablement dans le programme lui-même et excludrait par conséquent tout le système de la brevetabilité."

Faisant référence à un ordinateur programmé pour fonctionner d'une manière particulière, il a observé que :

"Si le fonctionnement en lui-même est brevetable, il en va de même de 'l'ordinateur lorsqu'il est programmé', tandis que si le fonctionnement est exclu de la brevetabilité et si la nature du fonctionnement représente la seule contribution à l'état de la technique, l'ordinateur, lorsqu'il est programmé, est également exclu."

Mentionnant l'argument selon lequel les questions de nouveauté et d'évidence sont distinctes de celles

Patentschutz ausgenommen sei, läßt er zwar "für den Anspruch als Ganzen" gelten, meint jedoch gleichzeitig, daß

"bei der Feststellung, ob sich eine Anmeldung auf einen nicht patentfähigen Gegenstand bezieht, berücksichtigt werden muß, ob die patentfähigen Merkmale bereits bekannt oder naheliegender sind", und daß

"zur Beantwortung der Frage, ob ein Gegenstand von der Patentierung ausgenommen ist, geprüft werden muß, worin der Beitrag zum Stand der Technik besteht; ist der Gegenstand an sich keine Erfindung, weil er rein geistiger oder ästhetischer Art ist, ... und fällt er insbesondere unter den Ausnahmekatalog nach § 1 (2) PatG, dann ist er nicht patentfähig. Insbesondere Systeme oder Vorrichtungen, bei denen der Beitrag zum Stand der Technik in der Ausführung eines geschäftlichen Verfahrens liegt, sind nach § 1 PatG von der Patentierung ausgeschlossen." (...)

Nach einer zusammenfassenden Darstellung dessen, was in der Anmeldung beschrieben und beansprucht ist, und insbesondere unter zutreffendem Hinweis darauf (vgl. die von mir zitierten Textstellen aus der Beschreibung), daß "nach der Beschreibung das System mit bekannten Datenverarbeitungsgeräten ausgeführt werden kann, die von einem in einer bekannten Programmiersprache abgefaßten Programm gesteuert werden", führt der Principal Examiner weiter aus:

"Meines Erachtens ist der Anspruch 1 für sich genommen so weit gefaßt, daß er die Ausführung des Börsenhandelsystems durch menschliches Personal mit ganz normaler Büroausstattung wie Geschäftsbüchern und Telefonen einschließt. Ein solches System wäre eindeutig ein reines Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit. Zieht man die Bezeichnung der Erfindung und die Beschreibung entsprechend § 125 (1) PatG heran, so ergibt sich eindeutig, daß der Anspruch 1 auf automatische Systeme beschränkt ist. In der mündlichen Verhandlung hat Herr Milhench eine erste geänderte Fassung des Anspruchs 1 vorgelegt, die auf ein 'automatisiertes System für Wertpapierhandel' gerichtet ist. Meines Erachtens ist der Gegenstand sowohl des ursprünglichen Anspruchs 1 als auch der ersten geänderten Fassung seiner wahren Natur nach ein geschäftliches System, da manuelle Systeme von seinem Schutzbereich allein schon deshalb ausgeschlossen sind, weil beide Fassungen die stillschweigende bzw. ausdrückliche Bedingung enthalten, daß das System 'automatisch' sein soll. Ich bin der Auffassung, daß sich die in Anspruch 1 genannten 'Mittel' auf Merkmale beziehen, die entweder Teil eines handelsüblichen Computersystems sind oder wesentliche Funktionen für die Durchführung des geschäftlichen Verfahrens kennzeichnen. Somit enthält dieser Anspruch nichts, was eine neue technische Struktur begründen oder einen technischen Effekt in dem in den Richtlinien verwendeten Sinne erzielen würde. "Hiermit sind offenbar die Richtlinien des EPA gemeint.

matter was excluded from patentability he accepted that "as applied to a claim as a whole" but expressed the view that:

"in the determination of whether or not an application relates to an excluded thing it is necessary to take into account whether the non-excluded features are already known or obvious" and that

"the exclusion from patentability of any subject matter is to be determined on the basis that the advance or contribution to the known art is to be identified and if this is not itself an invention because it is purely intellectual or aesthetic ... and in particular if it is included among the list of things specified in section 1(2) as being excluded, then the subject matter is excluded. In particular a system or apparatus where the sole contribution lies in the performance of a business method is excluded from patentability by the provisions of section 1." (...)

After summarising what is described and claimed in the application, and, in particular, pointing out (as is the fact -- see the passages I have cited earlier from the specification) that "the description makes it clear that the system may be implemented using known digital data processing equipment under control of a program coded in any known programming language", he continued:

"It seems to me that the wording of claim 1 taken in isolation is broad enough to cover the performance of the trading market system by means of human staff provided with normal office equipment such as ledgers and telephones. Such a system would clearly be a mere method of doing business. When account is taken of the title of the specification and the description, in accordance with section 125(1), it is clear that claim 1 is limited to automatic systems. At the hearing Mr. Milhench submitted a first amended version of claim 1 directed to an 'automated securities trading system'. In my view the true nature of the subject matter of both the original claim 1 and the first amended version remains a business system since manual systems are excluded from its scope solely because of the respective implied or explicit requirements that the system should be 'automatic'; and stated "I consider that the 'means' specified in claim 1 relate to features which either would be present in a conventional business computer system or define essential functions required for the performance of the business method. Consequently this claim contains nothing which could be considered to constitute a new technical structure or to produce a technical effect in the sense in which this term is used in the Guidelines" I interpolate that that is a reference to the Guidelines of the EPO.

concernant les éléments exclus de la brevetabilité, il l'a admis "dès lors qu'il s'applique à l'ensemble d'une revendication" mais il a exprimé l'opinion que:

"pour déterminer si une demande concerne ou non un élément exclu, il convient de considérer si les caractéristiques non exclues sont déjà connues ou évidentes" et que:

"l'exclusion de la brevetabilité de tout élément doit être déterminée en fonction du progrès constaté par rapport à l'état de la technique; si un tel élément n'est pas en soi une invention car il est d'ordre purement intellectuel ou esthétique... et si, en particulier, il figure sur la liste des éléments spécifiés à l'article 1(2) comme étant exclus, ledit élément est exclu. En particulier, un système ou un dispositif dont la contribution réside dans la mise en oeuvre d'une méthode de gestion est exclu de la brevetabilité par les dispositions de l'article premier." (...)

Après avoir résumé ce qui est décrit et revendiqué dans la demande, en soulignant notamment que (comme cela est constant — voir les passages de la description précédemment cités), "la description établit clairement que le système peut être mis en oeuvre grâce à un équipement de traitement de données numériques connu, sous la commande d'un programme codé dans n'importe quel langage connu de programmation", il poursuit:

"il me semble que la formulation de la revendication 1, prise isolément, est assez large pour couvrir le fonctionnement du système de gestion de valeurs assuré par un personnel disposant d'un équipement de bureau classique tel que grand livre et téléphone. Pareil système ne serait évidemment qu'une simple méthode dans le domaine des activités économiques. Si l'on tient compte du titre et de la description conformément à l'article 125(1), il est clair que la revendication 1 est limitée à des systèmes automatisés. A l'audience, M. Milhench a soumis une première version modifiée de la revendication 1 concernant un "système automatisé de gestion de valeurs". A mon avis, la véritable nature de l'objet de la revendication 1 initiale, comme de la première version modifiée est celle d'un système de gestion, car les systèmes manuels ne sont exclus de cet objet qu'en raison de la condition, dans un cas implicitement, et dans l'autre explicitement formulée, que le système doit être automatique. J'estime que les "moyens" spécifiés dans la revendication 1 se rapportent à des caractéristiques qui seraient soit présentes dans un système conventionnel de gestion informatisée, soit destinées à définir des fonctions essentielles nécessaires à l'application d'une méthode de gestion. Par conséquent, cette revendication ne contient rien qui soit susceptible d'être considéré comme une nouvelle structure technique ou comme produisant un effet technique au sens des Directives." Précisons qu'il s'agit d'une référence aux Directives de l'OEB.

"Ich gelange deshalb zu der Schlußfolgerung, daß dieser Anspruch keine patentfähige Erfindung kennzeichnet. Wie bereits gesagt, bin ich nicht der Ansicht, daß sich die erste geänderte Fassung nennenswert vom ursprünglichen Anspruch 1 unterscheidet, so daß auch diese Fassung keine patentfähige Erfindung umschreibt."

4. Zu der Einschränkung oder Qualifikation in § 1 (2) PatG, die seines Erachtens vom *Principal Examiner* falsch ausgelegt worden ist, hat Herr Pumfrey vorgebracht, daß die Worte "als solche" im letzten Halbsatz als Bezugnahme auf den jeweiligen Ausnahmetatbestand zu verstehen seien; demnach würden mit diesen Worten nur die aufgezählten Gegenstände ausgeschlossen. Enthalte die Anmeldung ein Computerprogramm, so solle mit der Qualifikation nur ein Anspruch auf ein Computerprogramm als solches ausgeschlossen werden. Ein Anspruch jedoch, der auf eine Vorrichtung gerichtet sei, die nach den in diesem Programm enthaltenen Regeln arbeite, sei kein Anspruch auf das Programm "als solches" und damit nicht nach § 1 (2) PatG ausgeschlossen. Die Auffassung des *Principal Examiner* sei insofern falsch, als er Fragen der gewerblichen Anwendbarkeit und der ausdrücklichen Ausnahmen nach § 1 (2) PatG mit Neuheit und erfinderischer Tätigkeit "in einen Topf geworfen" habe. Mir scheint, daß Herr Pumfrey die Einschränkung oder Qualifikation in § 1 (2) PatG falsch auslegt und die methodischen Erwägungen des *Principal Examiner* zu den Ausnahmen nach § 1 (2) PatG zu Unrecht kritisiert.

Zur Auslegung möchte ich zunächst feststellen, daß ich mit Herrn Pumfrey darin einig bin, daß die Frage, ob eine Erfindung patentierbar ist, anhand der beanspruchten Erfindung, d. h. des Anspruchs, beantwortet werden muß; ein Anspruch darf aber nicht isoliert betrachtet werden, sondern muß, wie es in § 125 (1) PatG heißt, anhand der Beschreibung und der in der Anmeldung enthaltenen Zeichnungen ausgelegt werden. Meines Erachtens hat Herr Thorley recht, wenn er im Namen des *Comptroller* vorbringt, Herr Pumfrey werde dem Gesetzeswortlaut "nur insoweit" mit seiner Auslegung der Einschränkung oder Qualifikation in § 1 (2) PatG nicht gerecht. Sie ersetzt diesen Wortlaut nämlich durch "nur wenn", als ende der Absatz mit den Worten: "nur wenn sich ein Patent oder eine Anmeldung auf diesen Gegenstand als solchen bezieht". Damit wird die Einschränkung meines Erachtens viel enger ausgelegt als es der Wortlaut gebietet.

Bezieht sich ein Patent oder eine Patentanmeldung nur auf einen der in den Buchstaben a, b, c oder d des Absatzes genannten Gegenstände, beispielsweise auf ein Computerprogramm, so wäre dieser eindeutig aufgrund dieses Absatzes von der Patentierung ausgeschlossen; meiner Auffas-

"I conclude therefore that this claim does not define a patentable invention. As indicated above I do not consider that the first amended version differs from the original claim 1 in any significant way and conclude that this version also does not define a patentable invention. "

4. On the construction of the proviso or qualification of section 1(2), contending that the *Principal Examiner* had wrongly construed it, Mr. Pumfrey submitted that the concluding words "as such" are to be understood by reference to the excluded category, that is to say, "as such" must be taken as excluding *only* the enumerated things. Thus, so he submitted, where the application involves a program for a computer the effect of the qualification is to exclude only a claim to the computer program as such. But, he contended, a claim which is directed to apparatus operating according to rules contained in that program is not a claim to that program "as such" and is not excluded by virtue of section 1(2). He further contended that the *Principal Examiner's* approach was wrong in that he had, as Mr. Pumfrey put it, "run together" questions of being capable of industrial application and of express exclusion under section 1(2) with novelty and obviousness. It seems to me that Mr. Pumfrey is wrong in his construction of the proviso or qualification in section 1(2) and wrong in his criticism of the *Principal Examiner's* approach to the consideration of exclusion under section 1(2).

As to construction, I should state at the outset that I accept Mr. Pumfrey's submission that whether an invention is patentable must be decided by considering the invention claimed, i.e. the claim; but a claim is not to be looked at in isolation — as section 125(1) of the Act provides a claim is to be interpreted by the description and any drawings contained in the specification. However, I think Mr. Thorley is right in his submission for the *Comptroller*, that Mr. Pumfrey's construction of the proviso or qualification in section 1(2) does not give effect to the wording "only to the extent that". In effect, it replaces that wording by the words "only if" as though the concluding words of the qualification read "only if a patent or patent application relates to that thing as such". That seems to me to be a much narrower construction of the qualification than the actual wording requires.

Plainly, if a patent or patent application relates only to one of the matters specified in (a), (b), (c) or (d) of the subsection, e.g. a computer program, that would be excluded from patentability by the subsection, but in my view the excluding effect of the subsection is wider than that. It seems to me that the

"Par conséquent, je conclus que cette revendication ne définit pas une invention brevetable. Comme indiqué précédemment, je ne considère pas que la première version modifiée diffère de la revendication 1 initiale d'une manière significative et je conclus que cette version ne définit pas non plus une invention brevetable."

4. En ce qui concerne l'interprétation de la réserve ou restriction de l'article 1(2), affirmant que le *Principal Examiner* l'a interprétée de manière erronée, M. Pumfrey a allégué que les derniers mots "en tant que tel" doivent s'entendre par référence à la catégorie exclue, c'est-à-dire qu'ils devraient être interprétés comme excluant seulement les éléments énumérés. C'est ainsi que, dans le cas où la demande implique un programme d'ordinateur, la restriction aurait pour effet d'exclure seulement une revendication portant sur le programme d'ordinateur en tant que tel; mais une revendication ayant pour objet un appareil qui fonctionne d'après des ordres contenus dans ce programme ne serait pas une revendication concernant ce programme "en tant que tel" et ne serait donc pas exclue par l'article 1(2). En outre, l'approche du *Principal Examiner* pécherait par le fait qu'il aurait, selon l'expression employée par M. Pumfrey, "mêlé" les questions de l'application industrielle et de l'exclusion en vertu de l'article 1(2) avec la nouveauté et l'évidence. Il semble que, dans son interprétation de la clause restriction ou réserve figurant à l'article 1(2) comme dans sa critique de la manière dont le *Principal Examiner* a abordé l'examen de l'exclusion en vertu de l'article 1(2), M. Pumfrey soit dans l'erreur.

Quant à l'interprétation, nous dirons d'emblée que nous admettons le point de vue de M. Pumfrey selon lequel la brevetabilité d'une invention doit être déterminée après examen de l'invention revendiquée, autrement dit, après examen de la revendication; mais une revendication ne saurait être considérée d'une manière isolée. Comme le dispose l'article 125(1) de la Loi sur les brevets, une revendication doit s'interpréter à l'aide de la description et de tout dessin présent dans la demande. Cependant, nous pensons que M. Thorley a raison lorsqu'il expose, au nom du *Comptroller*, que l'interprétation donnée par M. Pumfrey de la réserve ou restriction contenue à l'article 1(2) ne rend pas le sens des mots "seulement dans la mesure où". En fait, elle remplace cette formulation par les mots "seulement si", comme si les derniers mots de la restriction se liaient "seulement si un brevet ou une demande de brevet a trait à cet élément en tant que tel". Cela nous paraît être une interprétation beaucoup plus étroite de la restriction que le texte ne l'exige.

En termes plus explicites, si un brevet ou une demande de brevet a trait seulement à l'un des éléments spécifiés sous a), b), c) ou d), par exemple un programme d'ordinateur, il serait exclu de la brevetabilité aux termes dudit paragraphe, mais, à notre avis, l'effet d'exclusion de ce paragraphe est plus

sung nach reicht die Ausschlußwirkung der Vorschrift jedoch weiter. Ich meine, daß die Worte "nur insoweit" bedeuten, daß der Absatz auch auf Fälle Anwendung findet, in denen die Erfindung einen der in den Buchstaben a, b, c und d aufgeführten Gegenstände betrifft, sich aber nicht ausschließlich darauf bezieht. Nimmt man z. B. eine Erfindung, die ein Computerprogramm umfaßt, so bedeuten die Worte "nur insoweit" nach Herrn Thorley, daß eine patentfähige Erfindung insoweit nicht vorliegt, als die Erfindung im Computerprogramm selbst besteht; werde jedoch mit dem Computer oder der Vorrichtung, die nachden im Programm enthaltenen Anweisungen arbeitet, ein praktischer (d. h. technischer) Effekt erzielt und sei dieser Effekt neu und erfindetrisch (d. h. nicht naheliegend), so sei ein auf diesen praktischen Effekt gerichteter Anspruch patentierbar, auch wenn er durch das Computerprogramm gekennzeichnet ist. Meines Erachtens hat Herr Thorley mit diesen Ausführungen recht.

Herr Thorley hat in seiner Argumentation darauf hingewiesen, daß nach Herrn Pumfreys enger Auslegung der Qualifikation in § 1 (2) PatG die Frage, ob für ein an sich neues und nicht naheliegendes Computerprogramm ein Patent erteilt werden könne, eine Formulierungssache sei und von der Form der Ansprüche abhängt; Herr Pumfrey hat dem im Interesse der von ihm verteidigten Anmeldung natürlich zugestimmt. Würde die Erfindung, so Herr Thorley weiter, als Computerprogramm beansprucht, so wäre sie nach § 1 (2) PatG nicht patentfähig; ein Computer jedoch, der so programmiert sei, daß er dieses Programm ausführe, wäre auch dann patentfähig, wenn es sich um eine herkömmliche Datenverarbeitungsanlage handle, die die einzelnen Programmschritte auf herkömmliche Weise ausführe. Dieses Ergebnis kann jedoch meines Erachtens vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt gewesen sein.

Umfaßt eine Erfindung, für die ein Patent begehrt wird, einen der in den Buchstaben a, b, c und d genannten Gegenstände ("ausgeschlossene Gegenstände"), so verlangt meines Erachtens die Qualifikation in § 1 (2) PatG bei richtiger Auslegung, daß das Patentamt zunächst untersucht, ob sich die erfindetrische Tätigkeit einzig und allein auf den ausgeschlossenen Gegenstand gründet; ist dies der Fall, dann ist die Erfindung aufgrund von § 1 (2) PatG nicht patentfähig. Ich schließemich deshalb der Ansicht des *Principal Examiner* an, daß bei der Beantwortung der Frage, ob sich eine Anmeldung auf einen ausgeschlossenen Gegenstand bezieht, berücksichtigt werden muß, ob die nicht ausgeschlossenen Merkmale bereits bekannt oder naheliegend sind.

5. Unter Berufung auf § 130 (7) PatG, der unter anderem besagt, daß § 1 (1) und (2) PatG so abgefaßt ist, daß er soweit wie möglich dieselbe Wirkung im Vereinigten Königreich wie die entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) in dessen Geltungsbereich hat, hat mich Herr Pumfrey auf eine

words "to the extent that" contemplate that the subsection is also to be applicable to cases where the invention involves one of the excluded matters (specified in paragraphs (a), (b), (c) and (d)) but does not relate to it only. Using the exemplification of an invention involving a computer program, Mr. Thorley submitted that the wording "only to the extent that" means that there cannot be a patentable invention in so far as the invention resides in the computer program itself, but if some practical (i.e. technical) effect is achieved by the computer or machine operating according to the instructions contained in the program, and such effect is novel and inventive (i.e. not obvious), a claim directed to that practical effect will be patentable, notwithstanding it is defined by that computer program. In my judgment, Mr. Thorley was right in that submission.

Mr. Thorley in the course of his argument pointed out, and Mr. Pumfrey readily accepted as indeed he must in arguing for the present application, that on Mr. Pumfrey's narrow construction of the qualification in section 1(2) whether a patent could be obtained for a computer program, itself novel and not obvious, would be a matter of drafting, depending on the form of claim drafted. If claimed as a computer program it would not be patentable as excluded under section 1(2); but a computer programmed to carry out that program would be patentable even though a conventional computer operating in a conventional manner when carrying out the various steps of the program. That seems to me to be a result that cannot have been intended by Parliament.

In my judgment, where an invention for which a patent is sought involves any of the matters specified in paragraphs (a), (b), (c) and (d) ("an excluded matter"), on its proper construction the qualification in section 1(2) does require of the Patent Office an initial enquiry and assessment as to whether the inventive step resides in the contribution of the excluded matter alone — if only that contribution of the excluded matter is the inventive step, the invention is not patentable by virtue of section 1(2). I endorse, therefore, the view of the *Principal Examiner* that in the determination of whether or not an application relates to an excluded thing it is necessary to take into account whether the non-excluded features are already known or obvious.

5. Relying on section 130(7) of the Act which provides, that, *inter alia*, section 1(1) and section 1(2) are so framed as to have, as nearly as practicable, the same effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of, *inter alia*, the European Patent Convention (EPC) have in the territory to which the EPC applies, Mr. Pumfrey referred me to a

large que cela. Il nous semble que l'expression "dans la mesure où" signifie que ce paragraphe s'applique aussi à des cas dans lesquels l'invention implique un des éléments exclus (spécifiés sous a), b), c) et d)), mais n'a pas trait à ce seul élément. Prenant comme exemple une invention impliquant un programme d'ordinateur, M. Thorley a conclu que la formule "seulement dans la mesure où" signifie qu'il ne peut pas y avoir d'invention brevetable dans la mesure où l'invention réside dans le programme d'ordinateur lui-même, mais si quelque effet pratique (c'est-à-dire technique) est obtenu par l'ordinateur ou la machine fonctionnant selon les instructions contenues dans le programme, et si un tel effet a un caractère de nouveauté et implique une activité inventive "c'est-à-dire s'il n'est pas évident", une revendication visant cet effet pratique est brevetable bien qu'il soit défini par ce programme d'ordinateur. A notre avis, la conclusion de M. Thorley est correcte.

Dans son raisonnement, M. Thorley a souligné, et M. Pumfrey a volontiers admis - comme il se doit puisqu'il plaide pour la présente demande - que l'interprétation étroite que donne M. Pumfrey de la qualification figurant à l'article 1(2) en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un brevet pour un programme d'ordinateur en soi nouveau et non évident, serait une question d'ordre rédactionnel dépendant de la forme donnée à la revendication. Si la revendication portait sur un programme d'ordinateur, elle ne serait pas brevetable comme étant exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 1(2); mais un ordinateur programmé pour exécuter ce programme serait brevetable, même s'il s'agit d'un ordinateur classique fonctionnant d'une manière classique lorsqu'il exécute les différentes phases du programme. Il ne nous apparaît pas qu'un tel résultat ait pu entrer dans les intentions du Parlement.

A notre sens, si une invention pour laquelle un brevet est demandé implique un des éléments ("éléments exclus") spécifiés sous a), b), c) et d), la restriction de l'article 1(2) interprétée correctement exige que l'Office des brevets procède à une première investigation et détermine si l'activité inventive réside dans la contribution du seul élément exclu; dans l'affirmative, l'invention n'est pas brevetable en vertu de l'article 1(2). Nous souscrivons donc au point de vue du *Principal Examiner* selon lequel, pour déterminer si une demande se rapporte ou non à un élément exclu, il est nécessaire de considérer si les caractéristiques non exclues sont déjà connues ou évidentes.

5. S'appuyant sur l'article 130(7) de la Loi qui prévoit notamment que l'article 1(1) et l'article 1(2) sont conçus de manière à avoir, dans la mesure du possible, des effets identiques au Royaume-Uni que les dispositions correspondantes, notamment de la Convention sur le brevet européen (CBE), dans les territoires où s'applique

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) hingewiesen, in der sich das EPA mit der gleichgelagerten Problematik nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ "herumgeschlagen" habe, der § 1 (2) PatG entspreche. Ich bin zwar nicht der Ansicht, daß der Wortlaut des § 1 (2) PatG in irgendeiner Weise unklar ist oder die Auslegung der dort enthaltenen Qualifikation wirklich schwierig wäre; jedenfalls scheinen mir die entsprechenden Bestimmungen des EPÜ (Art. 52 (2) und (3)), an die sich § 1 (2) PatG sprachlich eng anlehnt, dieselbe Bedeutung zu haben, die meines Erachtens § 1 (2) zukommt. Eine Beschwerdekammer des EPA ist jedoch ein "zuständiges Verbandsgericht" im Sinne von § 91 (1) PatG (s. § 130 (1)), so daß dieses Gericht die Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA zu einer sich aufgrund des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ ergebenden ähnlichen Frage der Patentierbarkeit als bekannt ansehen muß (§ 91 (1) PatG).

Die Entscheidung des EPA, auf die mich Herr Pumfrey hingewiesen hat, wurde von der Technischen Beschwerdekammer in der Sache *Vicom Systems Inc.* getroffen (ABl. EPA 1987, 14). In diesem Fall bezog sich die Erfindung auf digitale Bildverarbeitung und umfaßte sowohl Verfahrens- als auch Vorrichtungsansprüche; die Verfahrensschritte waren dabei mathematisch als Algorithmus ausgedrückt. Die Prüfungsabteilung hatte die Anmeldung zurückgewiesen. (...)

Gegen diese Entscheidung wurde bei der Technischen Beschwerdekammer Beschwerde eingelegt. In Nr. 11 der Entscheidungsgründe heißt es, die Beschwerdeführerin betone zwar, daß die Anmeldung neue Hardware zur Ausführung der beanspruchten Verfahren offenbare, räume jedoch gleichzeitig ein, daß es zumindest grundsätzlich möglich sei, das anmeldungsgemäße Verfahren und die anmeldungsgemäße Vorrichtung auch mit einem entsprechend programmierten herkömmlichen Rechner auszuführen. (...)

Die Anmelderin behauptete somit, das erfindungsgemäße Verfahren erziele einen - wie von mir bereits erwähnt - praktischen oder technischen Effekt. Auf Anregung der Beschwerdekammer wurden neue Ansprüche eingereicht und von der Kammer geprüft; die geänderten Hauptansprüche für das Verfahren und die Vorrichtung sind auf Seite 17 der Entscheidung wiedergegeben. In den Entscheidungsgründen hat sich die Beschwerdekammer nach der Erörterung der Frage, ob die Erfindung (nach den Art. 52 (1) und 57 EPÜ) gewerblich anwendbar sei, mit der Gewährbarkeit der Ansprüche (d. h. der geänderten Ansprüche) nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ befaßt (s. Nr. 3 - 16 der Entscheidungsgründe).

decision of the Technical Board of Appeal of the European Patent Office (EPO) which he put forward as a case in which the EPO had "attempted to grapple" with the same or a similar position arising under Article 52(2) and (3) of the EPC which correspond to section 1(2) of the U.K. Act. I should state that I do not consider there is any ambiguity in the wording of section 1(2) or that the construction of the qualification in the subsection presents any real difficulty, but in any case, it seems to me that those corresponding provisions of the EPC (Article 52(2) and (3)), which section 1(2) of the Statute closely follows in its language, have the same meaning as that which I have held is to be given to section 1(2). However, a Board of Appeal of the EPO is a "relevant convention court" for the purposes of section 91(1) of the Act, see section 130(1), and, accordingly, a decision of a Board of Appeal on a similar question on patentability arising under Article 52(2) and (3) is one of which this Court takes judicial notice — section 91(1).

The EPO decision to which I was referred by Mr. Pumfrey was that of the Technical Board of Appeal in *Vicom Systems Inc.'s Application*, (OJ EPO 1987, p.14). In that case the invention related to digital image processing and included method and apparatus claims, the process steps being expressed mathematically in the form of an algorithm. The Examining Division had refused the application. (...)

The matter came, on appeal, before the Technical Board of Appeal. As appears from paragraph 11 of the Board's Reasons, although the application disclosed new hardware for carrying out the claimed methods, it was admitted that, at least in principle, it was possible to implement the method and apparatus according to the application by a suitably programmed conventional computer. (...)

The applicants were, therefore, claiming the method of the invention achieved such a practical or technical effect as I have referred to earlier. On the suggestion of the Board of Appeal amended claims were filed and considered by the Board — the amended main method and apparatus claims are set out on page 17 of the report. In its Reasons, the Board, after considering the question of whether the invention was susceptible to industrial application (under Articles 52(1) and 57 EPC), went on to consider allowability of the claims (i.e. the amended claims) under Articles 52(2) and (3) EPC in paragraphs 3-16 inclusive of the Reasons.

ladite Convention, M. Pumfrey nous a prié de nous reporter à une décision de la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets (OEB) qu'il a mise en avant comme un cas dans lequel l'OEB a "essayé de s'attaquer" à une situation analogue découlant de l'article 52(2) et (3) CBE, qui correspond à l'article 1(2) de la loi du Royaume-Uni. Nous ne considérons pas qu'il y ait la moindre ambiguïté dans la rédaction de l'article 1(2), ni que l'interprétation de la restriction qu'il contient présente une quelconque et réelle difficulté; il nous semble en tout cas que les dispositions correspondantes de la CBE (articles 52(2) et (3)), dont l'article 1(2) de la Loi suit étroitement la rédaction, ont la même signification que celle qu'il convient à notre sens de donner à l'article 1(2). Cependant, une Chambre de recours de l'OEB est un "tribunal conventionnel pertinent" aux fins de l'article 91(1) de la Loi -voir article 130(1)- et par conséquent une décision d'une Chambre de recours sur une question analogue concernant la brevetabilité et relevant de l'article 52(2) et (3) est un des éléments que le Tribunal est appelé à prendre en considération (*judicial notice*) (article 91(1)).

La décision de l'OEB à laquelle M. Pumfrey a renvoyé le Tribunal a été prise par la Chambre de recours technique dans l'affaire "*Vicom System's Inc.*", (JO, OEB 1987, p. 14). Dans cette affaire, l'invention portait sur le traitement numérique d'images et comportait une revendication de méthode et de dispositif, les phases du processus étant mathématiquement définies sous forme d'algorithme. La division d'examen avait rejeté la demande. (...)

L'affaire a été déferée en appel à la Chambre de recours technique. Ainsi qu'il ressort du paragraphe 11 des motifs de la décision, bien que la demande portât sur un matériel nouveau pour mettre en oeuvre les méthodes revendiquées, il a été admis qu'au moins en principe, il était possible d'appliquer la méthode et de mettre en oeuvre le dispositif selon la demande à l'aide d'un ordinateur classique programmé de manière appropriée. (...)

Par conséquent, les requérants prétendaient que la méthode de l'invention permettait d'obtenir l'effet pratique ou technique que nous avons évoqué plus haut. Sur la suggestion de la Chambre de recours, des revendications modifiées ont été déposées et la Chambre les a examinées. Les revendications modifiées portant sur la méthode et le dispositif figurent à la page 17 de l'exposé des motifs. Dans l'exposé des motifs qui soutiennent sa décision - points 3 à 16 inclus - la Chambre, après s'être penchée sur la question de savoir si l'invention était susceptible d'application industrielle (conformément aux articles 52(1) et 57 CBE), a examiné les revendications (c'est-à-dire les revendications modifiées) afin de déterminer si elles étaient recevables selon les articles 52(2) et (3) CBE.

Unter Nr. 5 und 6 führt die Beschwerdekammer aus (S. 19):

"5. Es besteht wohl kaum ein Zweifel daran, daß jede Verarbeitung eines elektrischen Signals mathematisch beschrieben werden kann. Die Eigenschaften eines Filters etwa lassen sich als mathematische Formel ausdrücken. Ein grundlegender Unterschied zwischen einer mathematischen Methode und einem technischen Verfahren ist jedoch darin zu sehen, daß eine mathematische Methode oder ein mathematischer Algorithmus mit Zahlen (die etwas Beliebigen darstellen können) ausgeführt wird und zu einem in Zahlen ausgedrückten Ergebnis führt, da die mathematische Methode oder der Algorithmus nur ein abstraktes Konzept ist, das beschreibt, wie mit diesen Zahlen zu verfahren ist. Durch die Methode als solche wird kein unmittelbares technisches Ergebnis erzielt. Wird eine mathematische Methode hingegen in einem technischen Verfahren verwendet, so wird dieses Verfahren durch ein technisches Mittel auf eine physikalische Erscheinung (die ein materielles Objekt, aber auch ein als elektrisches Signal gespeichertes Bild sein kann) angewandt und bewirkt damit bei dieser eine gewisse Veränderung. Zu den technischen Mitteln können auch Rechner mit geeigneter Hardware oder entsprechend programmierte Universalrechner gehören.

6. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß ein Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei dem eine mathematische Methode verwendet wird, auch dann nicht Schutz für die mathematische Methode **als solche** anstrebt, wenn die der Erfindung zugrunde liegende Idee möglicherweise in der mathematischen Methode liegt."

Es ist klar, daß die Kammer mit der Bezugnahme auf ein technisches Verfahren in Nr. 6 der Gründe auf ein Verfahren (wie bereits in Nr. 5 dargelegt) verweist, das eine Veränderung der physikalischen Erscheinung herbeiführt, auf die es einwirkt. Unter Nr. 12 führt die Kammer aus (S. 20):

"12. Die Kammer ist der Auffassung, daß ein Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, das programmgesteuert abläuft (wobei das Programm durch Hardware oder Software realisiert sein kann), nicht als Anspruch auf ein Computerprogramm als solches im Sinne des Artikels 52 (3) EPU angesehen werden kann, da es sich dabei um die Anwendung eines Programmes zur Festlegung der Schrittfolge in dem Verfahren handelt, für das eigentlich Schutz begehrt wird. Ein solcher Anspruch ist daher nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ gewährbar."

Nach meinem Verständnis verwendet die Kammer "technisches Verfahren" wiederum im Sinne von Nr. 5 der Gründe, d. h. im Sinne eines Verfahrens, das einen praktischen oder technischen Effekt in einer physikalischen Erscheinung bewirkt.

Im Hinblick auf die Vorrichtungsansprüche stellt die Kammer fest (unter Nr. 15 auf S. 21):

In paragraphs 5 and 6 the Board stated (at p. 19):

"5. There can be little doubt that any processing operation on an electric signal can be described in mathematical terms. The characteristic of a filter, for example, can be expressed in terms of a mathematical formula. A basic difference between a mathematical method and a technical process can be seen, however, in the fact that a mathematical method or a mathematical algorithm is carried out on numbers (whatever these numbers may represent) and provides a result also in numerical form, the mathematical method or algorithm being only an abstract concept prescribing how to operate on the numbers. No direct technical result is produced by the method as such. In contrast thereto, if a mathematical method is used in a technical process, that process is carried out on a physical entity (which may be a material object but equally an image stored as an electric signal) by some technical means implementing the method and provides as its result a certain change in that entity. The technical means might include a computer comprising suitable hardware or an appropriately programmed general purpose computer.

6. The Board, therefore, is of the opinion that even if the idea underlying an invention may be considered to reside in a mathematical method a claim directed to a technical process in which a method is used does not seek protection for the mathematical method as such."

It is plain that in referring to a technical process in paragraph 6, the Board is referring to a process as considered in paragraph 5 providing a resulting change in the physical entity on which the process is carried out. In paragraph 12 the Board stated (at p. 20):

"12. The Board is of the opinion that a claim directed to a technical process which process is carried out under the control of a program (be this implemented in hardware or in software) cannot be regarded as relating to a computer program as such within the meaning of Article 52(3) EPC, as it is the application of the program for determining the sequence of steps in the process for which in effect protection is sought. Consequently, such a claim is allowable under Article 52(2)(c) and (3) EPC."

Again I understand the Board to be using "technical process" as in paragraph 5, i.e. one which produces a practical or technical effect on the physical entity.

As to the apparatus claims the Board stated (in paragraph 15) (at p. 21):

La Chambre a déclaré aux paragraphes 5 et 6 (p. 19):

"5. Il ne fait aucun doute que n'importe quelle opération mathématique portant sur un signal électrique peut être décrite en termes mathématiques. Les caractéristiques d'un filtre, par exemple, peuvent s'exprimer par une formule mathématique. Toutefois, une différence fondamentale entre une méthode mathématique et un procédé technique peut être perçue dans le fait qu'une méthode mathématique ou un algorithme mathématique s'applique à des nombres (quoique ces nombres puissent représenter) et donne un résultat également sous forme numérique, la méthode mathématique ou l'algorithme n'étant qu'un concept abstrait prescrivant la façon de traiter les nombres. Aucun résultat technique direct n'est produit par la méthode en tant que telle. Par contre, si l'on utilise une méthode mathématique dans un procédé technique, ce procédé s'applique à une entité physique (qui peut être un objet matériel mais également une image mémorisée sous forme de signal électrique) par quelque moyen technique mettant en oeuvre la méthode et il en résulte une certaine modification de cette entité. Le moyen technique peut aussi consister en un calculateur comportant un matériel ad hoc ou un calculateur universel programmé de manière appropriée.

6. La Chambre est par conséquent d'avis que, même s'il est possible de considérer que l'idée qui sous-tend une invention réside en une méthode mathématique, une revendication portant sur un procédé technique dans lequel la méthode est utilisée ne recherche pas la protection pour la méthode mathématique en tant que telle."

Il est clair qu'en se référant à un procédé technique, dans le paragraphe 6, la Chambre se réfère à un procédé, tel que celui pris en considération au paragraphe 5, donnant lieu à une modification de l'entité physique sur laquelle le procédé est appliqué. La Chambre a exposé au paragraphe 12 (p. 20):

"12. La Chambre pense qu'une revendication portant sur un procédé technique réalisé sous la commande d'un programme (que celui-ci soit mis en oeuvre au moyen de matériel ou d'un logiciel), ne peut être considérée comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel au sens de l'article 52(3) CBE, car c'est pour l'application du programme qui détermine la succession des étapes du procédé que la protection est en fait recherchée. Par conséquent, une telle revendication est admissible en vertu de l'article 52(2)(c) et (3) CBE."

A notre avis, la Chambre se réfère ici de nouveau à un "procédé technique" au sens du paragraphe 5, c'est-à-dire à un procédé produisant un effet pratique ou technique sur l'entité physique.

En ce qui concerne les revendications portant sur le dispositif, la Chambre a estimé au paragraphe 15 (p. 21):

"Ganz allgemein gilt, daß Ansprüche, die auf einen Rechner gerichtet sind, der sovorbereitet ist, daß er ein technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm (das durch Hardware oder Software realisiert sein kann) steuert oder ausführt, nicht als Anspruch auf ein Computerprogramm als **solches** gelten und daher nicht aufgrund des Artikels 52 (2) c) und (3) EPÜ beanstandet werden kann."

Auch hier ist meiner Ansicht nach "technisches Verfahren" wie in Nr. 5 der Entscheidungsgründe zu verstehen.

Die Kammer hob deshalb die angefochtene Entscheidung auf und verwies die Anmeldung zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der geänderten Ansprüche an die Prüfungsabteilung zurück. So wie ich die Begründung der Technischen Beschwerdekammer verstehe, ist deren Auslegung und Anwendung von Artikel 52 (3) EPÜ (der der Qualifikation in § 1 (2) PatG entspricht) nicht unvereinbar mit der oben dargelegten, von mir für richtig erachteten Auslegung der Qualifikation und dem methodischen Ansatz; beide Auslegungen stimmen vielmehr überein.

6. Meines Erachtens hat der *Principal Examiner* die Qualifikation in § 1 (2) PatG richtig ausgelegt; er ist bei der Prüfung der Frage, ob die in der Anmeldung beanspruchte Erfindung aufgrund von § 1 (2) PatG ausgeschlossen ist, richtig vorgegangen und hat zu Recht die Auffassung vertreten, daß die Anmeldung mit dem Anspruch 1 in der ursprünglichen oder in der ersten geänderten Fassung nicht patentfähig ist

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen. Ich möchte aber klarstellen, daß die Zurückweisung der Beschwerde nicht der weiteren Prüfung der Anmeldung entgegensteht, wie sie der *Principal Examiner* im Hinblick auf die mögliche Formulierung gewählbarer Ansprüche zugelassen hat. (...)

"Generally claims which can be considered as being directed to a computer set up to operate in accordance with a specified program (whether by means of hardware or software) for controlling or carrying out a technical process cannot be regarded as relating to a computer program as such and thus are not objectionable under Article 52(2)(c) and (3)EPC."

and again in that sentence I understand "technical process" to be used as in paragraph 5.

The Board therefore set aside the refusal of the application and remitted it for further prosecution on the basis of the amended claims. As I understand the reasoning of that decision of the Technical Board, their interpretation and application of Article 52(3), (corresponding to the qualification in section 1(2) of the Act) is not inconsistent with what I have held above to be the proper construction to be given to the qualification and the approach required in considering its applicability, but, indeed, is in accord therewith.

6. In my judgment, the *Principal Examiner* correctly construed the qualification in section 1(2), correctly approached the consideration of whether the claimed invention of the application was excluded by virtue of section 1(2) and correctly held that the application with claim 1 in its original form or as in the first amended form was not patentable.

It follows that the appeal falls to be dismissed. But I should make it clear that the dismissal of the appeal is not to interfere with the application going forward as the *Principal Examiner* directed with a view to possible formulation of allowable claims. (...)

"D'une manière générale des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un calculateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d'un matériel ou d'un logiciel) pour la commande ou la mise en oeuvre d'un procédé technique ne sauraient être regardées comme concernant un programme d'ordinateur en tant que tel et ne soulève par conséquent aucune objection en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE".

Ici aussi nous pensons qu'il y a lieu d'entendre le terme "procédé technique" au sens où il est utilisé au paragraphe 5 de la décision.

Par conséquent, la Chambre a annulé le rejet de la demande et renvoyé l'affaire devant la Division d'examen pour suite à donner sur la base des revendications modifiées. Il nous apparaît à la lecture des motifs sur lesquels la Chambre de recours a fondé sa décision, que l'interprétation qu'elle donne et l'application qu'elle fait de l'article 52(3) (correspondant à la qualification contenue à l'article 1(2) de la Loi sur les brevets) ne sont pas en contradiction avec ce que nous avons considéré ici comme étant la manière correcte d'interpréter la qualification, et l'approche requise s'agissant d'examiner son applicabilité; il y a en fait pleine concordance.

6. Nous estimons que le *Principal Examiner* a interprété correctement la réserve figurant à l'article 1(2), apprécié correctement la question de savoir si l'invention revendiquée par la demande était exclue en vertu de l'article 1(2) et conclu à juste titre que l'objet de la demande tel que défini par la revendication 1 initiale ou la revendication 1 modifiée n'est pas brevetable.

Il échet donc de rejeter le recours. Nous voudrions cependant souligner que le rejet du recours ne s'oppose pas à la poursuite de l'examen de la demande, comme l'a ordonné le *Principal Examiner*, en vue d'une formulation possible de revendications admissibles.

Niederlande: Rechtsprechung

Entscheidung des *Octrooiraad, Afdeling van Beroep*, (Beschwerdeabteilung des Patentamts) vom 12. September 1985 (Nr. 15495)

Vorsitzender: J. J. Bos
Mitglieder: W. Neervoort
M. Martin
L. T. M. Crouzen
E. Van Weel

Artikel 1 A Reichs-
patentgesetz (PatG)

Artikel 52 (2) c) EPÜ

Keyword: "Patentfähigkeit von Computerprogrammen" - "Patentierbarkeit von Datenverarbeitungsanlagen, in die ein neues Programm geladen ist" - "Einfluß der Praxis des EPA"

Leitsätze

I. Die von der Beschwerdeabteilung in ihrer Entscheidung vom 16. Dezember 1970 (BIE 1971, 54) getroffene Feststellung, daß eine Datenverarbeitungsanlage, die sich von einer anderen nur durch ihren Informationsgehalt (Programm) unterscheidet, nicht als neues Erzeugnis gelten kann, bedarf im Hinblick auf neuere technische und rechtliche Entscheidungen der Korrektur.

II. Bei den Computerprogrammen muß unterschieden werden zwischen Programmen als solchen, die auf Datenträgern aufgezeichnet und von einem Rechner nicht direkt adressierbar sind, und Programmen, die in den Arbeitsspeicher des Computers geladen werden und durch direkte Adressierbarkeit gekennzeichnet sind.

III. Eine Datenverarbeitungsanlage mit einem direkt adressierbaren Speicher oder Arbeitsspeicher, in den ein Programm geladen wird, ist als technisch andersartige Vorrichtung zu beurteilen, die aufgrund der Programmeigenschaften grundsätzlich patentierbar ist.

Entscheidungsgründe

1. Die Anmelderin hat gegen die Entscheidung der Anmeldeabteilung vom 12. April 1984 fristgerecht Beschwerde eingelegt und gleichzeitig eine neue Beschreibungseinleitung und einen neuen Anspruch eingereicht. Die Anmeldeabteilung vertritt in ihrer Zurückweisungsentscheidung zu den hier maßgebenden Punkten die Auffassung, daß die ihr vorliegenden Ansprüche (...) nicht gewährbar seien, weil sie in erster Linie auf die Programmierung einer Steuervorrichtung für ein Schaltnetz ge-

Netherlands: Case Law

Decision of the *Octrooiraad, Afdeling van Beroep* (Appeal Division of the Patent Office), dated 12 September 1985 (No. 15495)

Chairman: J. J. Bos
Members: W. Neervoort
M. Martin
L. T. M. Crouzen
E. Van Weel.

Article 1A Patents Act
of the Kingdom

Article 52(2)(c) EPC

Keyword: "Patentability of computer programs" - "Patentability of computers into which a new program is loaded" - "Impact of EPO practice".

Headnote

I. The conclusion of the Appeal Division as expressed in its decision of 16 December 1970 (BIE 1971, 54) that a computer which differs from another computer merely by virtue of its information content (program) is not to be regarded as a new product, cannot be maintained without some amendment considering recent technical and legal developments.

II. A distinction must be drawn between computer programs as such, i.e. those recorded on data carriers and not directly addressable by a computer, on the one hand, and programs loaded into the working memory of the computer which are characterised by direct addressability, on the other.

III. A computer with a directly addressable or working memory into which a program is loaded is to be regarded as a technically different device which is in principle patentable on the basis of program characteristics.

Reasons for the Decision

1. By a notice of appeal filed in due time, together with a new preamble (to the description) and claim, the applicant has appealed against the decision of the Examining Division of 12 April 1984. In so far as it is relevant here, the Examining Division held in its negative decision that the claims (...) were not patentable, because they were predominantly directed to the programming of a control device of a switching network that was to be controlled; the Examining Division referred to the decision of the

Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de l'*Octrooiraad Afdeling van Beroep* (Division de recours de l'Office des brevets), en date du 12 septembre 1985 (N° 15495)*

Président: J. J. Bos
Membres: W. Neervoort
M. Martin
L. T. M. Crouzen
E. Van Weel

Article 1A de la Loi du
Royaume sur les brevets d'invention

Article 52(2)c) CBE

Mot-clé: "Brevetabilité des programmes d'ordinateurs" - "Brevetabilité d'un ordinateur dans lequel un nouveau programme est chargé" - "Influence de la pratique de l'OEB"

Sommaire

I. La position adoptée par la Division de recours, telle qu'elle est exprimée dans sa décision en date du 16 décembre 1970 (BIE 1971, 54), selon laquelle un ordinateur qui se différencie d'un autre ordinateur uniquement par les informations (le programme) qu'il contient ne doit pas être considéré comme un produit nouveau, ne peut être maintenue sans certains changements, eu égard aux récents développements techniques et juridiques.

II. Il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les programmes d'ordinateur en tant que tels, c'est-à-dire ceux qui sont enregistrés sur des supports de données et qui ne sont pas directement adressables par un ordinateur, et, d'autre part, les programmes chargés dans la mémoire de travail de l'ordinateur et caractérisés en ce qu'ils sont directement adressables.

III. Un ordinateur comportant une mémoire directement adressable ou mémoire de travail dans lequel un programme est chargé doit être considéré comme un dispositif techniquement différent qui est en principe brevetable sur la base des caractéristiques du programme.

Motifs de la décision

1. Le demandeur s'est pourvu contre la décision rendue le 12 avril 1984 par la Division d'examen et a déposé dans les délais un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d'une nouvelle partie introductive de la description et d'une nouvelle revendication. Pour éclairer les considérations qui suivent, il convient de préciser que la Division d'examen, se référant à la décision de la Division de recours en date du 16 décembre 1970 (BIE 1971, 54-60), avait rejeté la demande au motif que l'objet

*) Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes der Entscheidung. Der Originaltext der Entscheidung ist im *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1985, 435 veröffentlicht.

*) Translation of the official text of the decision, slightly abridged for publication. The original text of the decision is reported in *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1985, 435.

*) Traduction du texte officiel de la décision légèrement abrégé aux fins de la publication. Le texte intégral de la décision a été publié dans *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1985, p. 435.

richtet seien; sie hat sich dabei auf die Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 16. Dezember 1970 (BIE 1971, 54) bezogen.

Obleich die Anmelderin die Entscheidung insoweit nicht angreift, möchte die Beschwerdeabteilung diesen Standpunkt, den das Patentamt bei der Prüfung von Anmeldungen aus dem Computerbereich seit der Entscheidung von 1970 in ständiger Rechtsprechung vertreten hat, im Lichte der heutigen Auffassungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet von Amts wegen überprüfen.

2. In der Entscheidung von 1970 hat die Beschwerdeabteilung, kurz gesagt, die Auffassung vertreten, daß Erzeugnisse, die sich von bekannten Erzeugnissen "stofflich" unterscheiden, patentfähig seien, nicht jedoch Erzeugnisse, die sich nur durch ihren Informationsgehalt voneinander unterscheiden, wie z. B. Bücher, Formblätter, Lochkarten, Schallplatten, Klavierwalzen usw.

Die Beschwerdeabteilung war daher zu der Auffassung gelangt, daß ein Computer, der sich von einem anderen nur durch das in ihn geladene Programm und damit also nur durch den Informationsgehalt unterscheidet, kein neues Erzeugnis im Sinne von Artikel 1 (jetzt 1 A) PatG darstelle.

Nach erneuter Prüfung ist die Beschwerdeabteilung nunmehr der Ansicht, daß diese Rechtsauffassung nicht uneingeschränkt aufrechterhalten werden kann.

3. Es ist auf diesem Gebiet zu unterscheiden zwischen Computerprogrammen als solchen, also Programmen, die nur auf einem Datenträger wie Papier, Magnetband oder Speicherplatte aufgezeichnet und von einem Computer nicht direkt adressierbar sind, und Programmen, die in den Arbeitsspeicher des Computers geladen werden und durch direkte Adressierbarkeit gekennzeichnet sind.

Die ersteren Programme, die nur auf irgendeinem Datenträger aufgezeichnet sind, sind lediglich durch ihren Informationsgehalt gekennzeichnet.

Diese Programme sind ebenso wie Bücher, Schallplatten, Ton- und Videobänder usw. nicht patentierbar, weil sie sich im patentrechtlichen Sinne vom Stand der Technik nicht "stofflich" unterscheiden.

Diese Auffassung kann jedoch in bezug auf Computersysteme mit einem direkt adressierbaren Speicher oder Arbeitsspeicher, der ein Programm enthält, nicht mehr aufrechterhalten werden.

Das Laden eines Programmes in den Arbeitsspeicher eines Computers bestimmt dessen logische Struktur entsprechend den Anweisungen des Pro-

gramms.
Appeal Division of 16 December 1970 (BIE 1971,54).

Although the applicant has not raised any arguments directed against that portion of the decision, the Appeal Division wishes of its own motion to review that position in respect of applications in the field of computers, which the Octrooiraad has consistently followed in its case law since the aforesaid decision in 1970, in the light of current opinion and recent developments in that field.

2. In its 1970 decision the Appeal Division held, in brief, that products that differ "materially" from known products are patentable, but not items that differ merely by virtue of their information content, such as books, forms, punch cards, gramophone records, piano rolls etc.

On that basis the Appeal Division came to the conclusion that a computer which differed from another computer only by virtue of the program loaded in it, and therefore only by virtue of the information content, did not constitute a new product within the meaning of Article 1 (now 1 A) of the Patents Act.

Having reconsidered the matter, the Appeal Division has now concluded that that view cannot be maintained without some amendment.

3. In this field a distinction must be drawn between computer programs as such, that is programs merely recorded on data carriers such as paper, magnetic tape or (memory) disk, which are not directly addressable by a computer, on the one hand, and programs loaded into the working memory of the computer which are characterised by direct addressability, on the other.

The former programs, which are only recorded on one or another data carrier, represent items that are characterised purely by their information content.

Such programs, like books, gramophone records, audio and videotapes, etc. which are analogous, are not patentable, since there is no "material" difference, in a patent law sense, from the known art.

But that view can no longer be maintained in respect of computer systems with a directly addressable or working memory in which a program is stored.

The loading of a program into the working memory of a computer determines the logical structure of that computer in accordance with the program

des revendications (...) n'était pas brevetable, parce que celles-ci portaient essentiellement sur la programmation d'un appareil de commande d'un réseau de commutation.

Bien que le demandeur n'ait soulevé aucune objection contre cette partie de la décision, la Division de recours entend d'office, à la lumière des conceptions actuelles et des récents développements intervenus dans le domaine des ordinateurs, revoir cette position qui, depuis la décision de 1970, a fait partie de la jurisprudence constante de l'Office des brevets relative aux demandes de brevet concernant ce domaine.

2. Dans sa décision de 1970, la Division de recours avait estimé en substance que les produits qui se différencieraient "matériellement" de produits connus étaient brevetables, mais non pas ceux dont la différence résidait uniquement dans les informations qu'ils contenaient, tels que des livres, des formulaires, des cartes perforées, des disques pour tourne-disques, des rouleaux de piano mécanique, etc.

La Division de recours avait conclu en conséquence qu'un ordinateur qui se distinguait d'un autre ordinateur uniquement par son programme, donc uniquement par les informations que celui-ci contenait, ne constituait pas un produit nouveau au sens de l'article 1 (devenu l'actuel article 1A) de la Loi du Royaume sur les brevets.

Ayant reconsidéré la question, la Division de recours est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas possible de maintenir ce principe sans y apporter certains changements.

3. A cet égard, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les programmes d'ordinateur en tant que tels, c'est-à-dire les programmes simplement enregistrés sur des supports tels que papier, bande ou disque magnétique et qui ne sont pas directement adressables par l'ordinateur, et, d'autre part, les programmes chargés dans la mémoire de travail de l'ordinateur et caractérisés en ce qu'ils sont directement adressables.

Dans le cas des programmes de la première catégorie, seulement enregistrés sur un support de données quelconque, on a affaire à des produits caractérisés uniquement par les informations qu'ils contiennent.

Ces programmes, de même que les livres, les disques pour tourne-disques, les bandes audio et vidéo, etc., qui constituent des produits analogues, ne sont pas brevetables, puisqu'ils ne présentent pas de différence "matérielle" par rapport à l'état de la technique, au sens où l'entend le droit des brevets.

Mais ce principe ne saurait plus valoir pour les systèmes d'ordinateur comportant une mémoire directement adressable ou mémoire de travail dans laquelle un programme est enregistré.

Le chargement d'un programme dans la mémoire de travail d'un ordinateur détermine la structure logique de cet ordinateur, en fonction des instructions

gramms; ist dieses als neu anzusehen, so entsteht damit eine neue Vorrichtung, so als ob die Struktur in die Hardware eingebaut wäre.

Auch die in der Entscheidung der Beschwerdeabteilung von 1970 hergestellte Analogie zwischen Computern, die durch Programme gekennzeichnet sind, und elektrischen Klavieren und Plattenspielern kann man nicht mehr gelten lassen.

Technisch gesehen funktioniert ein elektrisches Klavier, in das eine Walze eingelegt, oder ein Plattenspieler, auf den eine Schallplatte aufgelegt wird, immer in derselben Weise und gibt nur das wieder, was durch bestimmte technische Mittel vorgegeben ist.

Die Arbeitsweise eines Computers wird jedoch durch das in seinen Arbeitsspeicher geladene Programm bestimmt; das Laden eines anderen vom Computer direkt adressierbaren Programms bedeutet, daß eine technisch anders geartete Vorrichtung geschaffen wird, die nach Ansicht der Beschwerdeabteilung aufgrund der Programmeigenschaften grundsätzlich patentierbar ist.

Die Beschwerdeabteilung würde außerdem einen Arbeitsspeicher, der ein Programm oder einen selbständigen Programmteil enthält, als eine Computerkomponente betrachten, die aufgrund der Programmeigenschaften ebenfalls grundsätzlich patentierbar ist.

Damit wird nach Ansicht der Beschwerdeabteilung auch eine Folgeerscheinung ihrer Entscheidung von 1970 beseitigt, die sie bereits vorhergesehen hatte und die von den interessierten Kreisen zunehmend als unbillig empfunden wird, nämlich daß die Hardware-Ausführung eines bestimmten Programms patentfähig ist, die Software-Ausführung (als Erzeugnis) hingegen nicht.

Die Beschwerdeabteilung weist ferner darauf hin, daß die praktische Gleichwertigkeit der beiden Ausführungsarten im Laufe der 70er und 80er Jahre immer deutlicher zutage getreten ist und es heute durchaus üblich ist, sowohl Software (Firmware) als auch Hardware-Computerkomponenten in Form von Mikrochips auszuführen.

Die Beschwerdeabteilung stellt in diesem Zusammenhang fest, daß ihre Auffassung von 1970, daß sich ein Erfinder in der Regel entweder mit Software oder mit Hardware befasse, heute nicht mehr allgemein gültig ist.

4. Die Beschwerdeabteilung möchte schließlich der internationalen Entwicklung auf diesem Gebiet Rechnung tragen, die sich im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens auf europäischer Ebene abzeichnet.

instructions and thus, where the program is to be regarded as new, a new device is created just as if the structure were embodied in hardware.

It is also no longer possible to accept the analogy drawn in the decision of the Appeal Division in 1970 between computers characterised by programs and player pianos and gramophones.

From a technical point of view a player piano or gramophone in which a roll or gramophone record is inserted always operates in the same technical manner and merely reproduces the data recorded by fixed technical means.

The functioning of a computer, however, is determined by the program stored in its working memory, and the loading of a different program directly addressable by the computer means that a technically different device is created which, in the view of the Appeal Division, is in principle patentable on the basis of program characteristics.

The Appeal Division would moreover regard a working memory containing a program, or any separable part thereof, as a computer component that is in principle likewise patentable on the basis of program characteristics.

In the opinion of the Appeal Division that view at the same time meets the injustice increasingly felt by interested parties - and also mentioned in its 1970 decision as a possible consequence of its view - of the fact that a hardware embodiment of a given program is patentable while the software embodiment is not patentable (as a product).

The Appeal Division would further point out that the practical equivalence of the two embodiments has become much more marked in the course of the seventies and eighties and that it is now very common for both software (firmware) and hardware computer components to be embodied in microchips.

The Appeal Division notes in this connection that the statement of the Appeal Division in 1970 that an inventor will as a rule concern himself either with software or else with hardware is now no longer universally valid.

4. The Appeal Division finally wishes to take account of the international trend in this field in so far as it has developed at European level within the framework of the European Patent Convention.

contenues dans le programme; de ce fait, si le programme doit être considéré comme nouveau, un appareil nouveau est créé, tout comme si la structure était mise en œuvre dans un matériel.

En outre, l'analogie établie par la Division de recours dans sa décision de 1970 entre les ordinateurs caractérisés par leur programme et les pianos mécaniques et tourne-disques n'est plus valable.

Du point de vue technique, un piano mécanique ou un tourne-disques, sur lequel on place un support de données, en l'occurrence un rouleau ou un disque, fonctionne toujours selon le même principe et se borne à reproduire ces données par l'intermédiaire de moyens techniques immuables.

Le fonctionnement d'un ordinateur est en revanche déterminé par le programme qui est enregistré dans sa mémoire de travail, et le chargement d'un programme différent, directement adressable par l'ordinateur, équivaut à la création d'un appareil techniquement différent qui, de l'avis de la Division de recours, est en principe brevetable sur la base des caractéristiques du programme en question.

La Division de recours considère en outre une mémoire de travail dans laquelle est enregistré un programme, ou toute partie qui en est éventuellement séparable, comme un élément de l'ordinateur, qui est également brevetable en principe sur la base des caractéristiques du programme.

De l'avis de la Division de recours, cette conception s'oppose en même temps à ce qui est de plus en plus ressenti comme une injustice par les milieux intéressés - et que la Division de recours avait d'ailleurs évoqué dans sa décision de 1970 comme conséquence possible du point de vue qu'elle défendait à l'époque - à savoir que le mode de réalisation d'un programme donné, sous la forme de matériel, est brevetable, tandis que le mode de réalisation d'un programme donné, sous la forme de logiciel, n'est pas brevetable (en tant que produit).

La Division de recours tient en outre à souligner que, sur le plan pratique, les similitudes entre ces deux types de réalisation n'ont fait que s'accroître au cours des années soixante-dix et quatre-vingt et qu'il est à présent tout à fait courant de faire appel à la micro-électronique pour réaliser aussi bien des éléments logiciels (microprogrammes) que des éléments matériels d'ordinateurs.

A ce propos, la Division de recours note encore que la règle selon laquelle, généralement, ainsi que l'affirmait la Division de recours en 1970, les inventeurs se spécialisent soit dans le logiciel, soit dans le matériel, n'est plus aujourd'hui universellement valable.

4. La Division de recours souhaite enfin tenir compte de la tendance observée dans ce domaine au niveau international, pour autant qu'elle se manifeste aujourd'hui en Europe dans le cadre de la Convention sur le brevet européen.

Durch Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 6. März 1985 wurden neue Richtlinien¹⁾ für die Prüfung von Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen festgelegt; diese Richtlinien sind das Ergebnis von Beratungen zwischen Vertretern des Europäischen Patentamts, der nationalen Behörden der Vertragsstaaten und der interessierten Kreise.

Diesen Richtlinien zufolge — soweit sie hier maßgebend sind — gelten Computerprogramme als solche, auch wenn sie z. B. auf Magnetbändern aufgezeichnet sind, als nicht patentfähig (vgl. Art. 52 (2) EPÜ); eine Datenverarbeitungsanlage, die lediglich durch ein in sie geladenes neues Programm gekennzeichnet ist, kann jedoch patentfähig sein, wenn das Programm bewirkt, daß die Datenverarbeitungsanlage auf eine technisch anders geartete Weise arbeitet.

Hierbei muß geprüft werden, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes technischen Charakter aufweist; dieses Erfordernis ist gemäß den Richtlinien in Verbindung mit Artikel 52 EPÜ unabhängig von der Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit.

Die Beschwerdeabteilung sieht sich allerdings gezwungen, in dieser Frage einen anderen Standpunkt einzunehmen, da — wie bereits ausgeführt — eine Datenverarbeitungsanlage, in die ein neues Programm geladen wird, patentrechtlich gesehen ein neues Erzeugnis darstellt, so daß die diesbezügliche Anmeldung in der üblichen Weise geprüft werden muß.

Abgesehen von diesem anderen systematischen Ansatz ist die Beschwerdeabteilung aufgrund dieser Überlegungen der Auffassung, daß die europäische Entwicklung auf diesem Gebiet, die sich in Form von europäischen Softwarepatenten mit Wirkung in den Niederlanden auch auf nationaler Ebene auswirken kann, heute — anders als 1970 — klar erkennbar ist und bei der Beantwortung dieser Rechtsfrage in den Niederlanden als Grundlage dienen kann.

5. Die Beschwerdeabteilung kommt daher zu dem Schluß, daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Anmeldung an die Anmeldeabteilung zurückzuverweisen ist, die sie unter Zugrundelegung der rechtlichen Beurteilung der Beschwerdeabteilung auf ihre Patentierbarkeit zu prüfen hat. Im Prüfungsverfahren muß der Anmelderin Gelegenheit gegeben werden, die aufgrund der Entscheidung der Beschwerdeabteilung von 1970 in die Anmeldung aufgenommenen Beschränkungen rückgängig zu machen. (...)

A Decision of the President of the European Patent Office of 6 March 1985 laid down new Guidelines⁽¹⁾ for the examination of patent applications in the field of computer programs; those Guidelines are the result of consultations between representatives of the European Patent Office, the national authorities of the Contracting States and interested circles.

The effect of those Guidelines, in so far as they are relevant here, is that computer programs as such, even if for example recorded on magnetic tape, must be regarded as not being patentable (cf. Art. 52(2) EPC), but that a computer characterised solely by a new program loaded in it may be patentable if the program causes the computer to operate in a different way from a technical point of view.

Therefore, the test to be applied is whether the subject-matter claimed, considered as a whole, has a technical character, a requirement which according to the Guidelines in conjunction with Article 52 EPC must be considered separately from the requirements of novelty, inventive step and industrial application.

The Appeal Division is constrained to take a different view concerning this test in view of the fact that, as stated earlier, a computer into which a new program is loaded is a new product for purposes of patent law and the application relating thereto must be assessed in the usual way.

On the basis of the foregoing, the Appeal Division, leaving aside the abovementioned difference in systematic approach, considers that the European trend in this field, which may also have implications at national level in the form of European software patents having effect in the Netherlands, is now, in contrast to 1970, quite clear and can serve as a basis for the answer to be given to this question of law in the Netherlands.

5. The foregoing leads the Appeal Division to the conclusion that the decision of the Examining Division must be set aside and the application remitted to the Examining Division for examination as to patentability taking account of the considerations set out in this decision. In the course of that examination the applicant must be given the opportunity to withdraw limitations incorporated in the application in view of the 1970 decision of the Appeal Division. (...)

Par une décision du Président de l'Office européen des brevets en date du 6 mars 1985, de nouvelles Directives relatives à l'examen des demandes de brevet européen concernant des programmes d'ordinateur ont été adoptées¹⁾, à la suite de consultations entre les représentants de l'Office européen des brevets, des services de la propriété industrielle des Etats contractants et des milieux intéressés.

Dans la mesure où l'on peut s'y référer dans la présente espèce, il ressort de ces directives que les programmes d'ordinateur en tant que tels, y compris par exemple ceux qui sont enregistrés sur bande magnétique, doivent être considérés comme non brevetables (cf. art. 52(2) CBE); par contre, un ordinateur caractérisé uniquement par le fait qu'il contient un programme nouveau est susceptible d'être breveté, si, du fait de ce programme, l'ordinateur fonctionne de manière différente du point de vue technique.

Il s'ensuit que le test qui doit être effectué est de déterminer si l'objet revendiqué, envisagé dans son ensemble, présente un caractère technique, condition qui, conformément aux Directives, ensemble l'article 52 CBE, doit être considérée séparément de celles de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle.

La Division de recours n'est pas en mesure d'adhérer au principe de ce test; en effet, comme cela a déjà été indiqué, un ordinateur dans lequel un programme nouveau est chargé est un produit nouveau au sens du droit des brevets, et la demande de brevet relative à cet ordinateur doit être examinée selon la procédure habituelle.

Considérant ce qui précède, et faisant abstraction de cette différence d'approche systématique, la Division de recours estime que la tendance qui se manifeste en Europe dans ce domaine, et qui peut également avoir des répercussions au niveau national dans le cas de brevets européens portant sur du logiciel et produisant leurs effets aux Pays-Bas, est maintenant tout à fait claire, contrairement à la situation qui prévalait en 1970, et qu'il est donc possible d'en retirer des éléments de base pour répondre à la question soulevée par ce point du droit aux Pays-Bas.

5. Par ces motifs, la décision attaquée est annulée et la demande de brevet est renvoyée à la Division d'examen en vue d'un nouvel examen de la brevetabilité tenant compte des considérations formulées dans la présente décision. Au cours de l'examen, le demandeur devra avoir la possibilité de supprimer les limitations qu'il avait apportées à sa demande eu égard à la décision rendue en 1970 par la Division de recours. (...)

¹⁾ Vgl. ABI. EPA 1985, 173, 177-179 und Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 2.1-2.3.

¹⁾ See OJ EPO 1985, 173, 177-179 and Guidelines for Examination in the EPO, C-IV, 2.1-2.3.

¹⁾ cf. JO OEB 1985, p. 173, 177-179 et Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-IV, 2.1-2.3.

Niederlande: Rechtsprechung

Beschluß des Octroolraad, Afdeling van Beroep, (Beschwerdeabteilung des Patentamts) vom 11. Mai 1987 (Nr. 16624)¹⁾

Vorsitzender: W. Neervoort
Mitglieder: J. J. Bos
L. T. M. Crouzen
M. Martin
E. van Weel

Stichwort: Streifenkode

Artikel 1A Reichspatentgesetz (PatG)

Artikel 52 (2) c) EPÜ

Kennwort: "Patentfähigkeit eines computergestützten Verfahrens zur Datenverarbeitung" - "Begriff des patentfähigen Verfahrens"

Leitsätze

I. Unter "Verfahren" im Sinne von Art. 1 A PatG ist jede Art menschlichen Handelns zu verstehen, die eine Veränderung in der Natur bewirkt, sei es im Bereich der Materie oder dem der Energie.

II. Ein Verfahren zur Informationsverarbeitung mit Hilfe eines Computers ist grundsätzlich patentfähig.

Aus den Gründen

(...)

1. Die Beschwerdeabteilung weist zunächst auf ihren Beschluß vom 12. September 1985 hin (BIE 1985, 435)¹⁾, in dem ebenso wie in der vorliegenden Anmeldung (Nr. 7803679) über die Patentierbarkeit von Computerprogrammen zu entscheiden war.

Die Beschwerdeabteilung hat in diesem Beschluß die Auffassung vertreten, daß Computerprogramme als solche nicht patentfähig sind, jedoch das Laden eines neuen Programms in den Arbeitsspeicher eines Computers bewirkt, daß damit eine aus technischer Sicht neue Einrichtung geschaffen wird, die aufgrund der Programmeigenschaften grundsätzlich patentierbar ist, sofern auch die übrigen Patentierbarkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

Da die Ansprüche der fraglichen Anmeldung auf eine Vorrichtung gerichtet waren, stellte sich die Frage des Patentschutzes von Computerprogrammen in Form eines Verfahrens nicht.

2. Die Ansprüche der vorliegenden Anmeldung sind auf ein Verfahren zur Dekodierung eines linearen Streifenkodes gerichtet, das z.B. für die Umset-

¹⁾ Übersetzung des amtlichen, für die Veröffentlichung leicht gekürzten Textes der Entscheidung. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Der Originaltext der Entscheidung ist im *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1987, 174 veröffentlicht.

¹⁾ ABI. EPA 1988, 71 ff.

Netherlands: Case Law

Decision of the Octroolraad, Afdeling van Beroep (Appeal Division of the Patent Office) dated 11 May 1987 (No. 16624)¹⁾

Chairman: W. Neervoort
Members: J.J. Bos
L.T.M. Crouzen
M. Martin
E. van Weel

Headword: Bar code

Article 1A Patents Act of the Kingdom

Article 52(2)(c) EPC

Keyword: "Patentability of a computer-aided data processing process" - "Concept of patentable process"

Headnote

I. "Process" as used in Article 1A of the Patents Act of the Kingdom is to be understood to mean any human activity which brings about a change in nature, whether in matter or in energy.

II. A process for processing information with the aid of a computer is in principle patentable.

Extract from the Reasons

(...)

1. The Appeal Division refers in the first place to its decision of 12 September 1985 (BIE 1985, 435)¹⁾ which just as in the present case (application number 7803679) was concerned with the patentability of computer programs.

In that decision the Appeal Division took the view that computer programs as such are not patentable. At the same time, loading a new program into the computer's working memory had the effect of producing a device that was technically new and which in view of the program's characteristics was in principle patentable as long as the other prerequisites for patentability had also been met.

Since the claims in question related to an apparatus, patent protection was not sought for computer programs in the form of a process.

2. The claims in the present application relate to a bar code decoding process such as could be used for converting a bar code on an item of

¹⁾ Translation of the official text of the decision, slightly abridged for publication. Headnote drafted by the EPO. The original text of the decision is reported in *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1987, 174.

¹⁾ OJ EPO 1988, 71.

Pays-Bas: Jurisprudence

Décision de l'Octroiraad, Afdeling van Beroep (Division de recours de l'Office des brevets), en date du 11 mai 1987 (N°.16624)¹⁾

Président: W. Neervoort
Membres: J.J. Bos
L.T.M. Crouzen
M. Martin
E. van Weel

Référence: Code à barres

Article 1A de la Loi du Royaume sur les brevets d'invention

Article 52(2)c) CBE

Mot-clé: "Brevetabilité d'un procédé de traitement des données assisté par ordinateur" — "Concept de procédé brevetable"

Sommaire

I. Par "procédé" au sens de l'article 1A de la loi du Royaume sur les brevets d'invention, il faut entendre toute activité humaine entraînant un changement dans la nature, que ce soit dans le domaine de la matière ou dans celui de l'énergie.

II. Un procédé de traitement de l'information mettant en oeuvre un ordinateur est en principe brevetable.

Extrait des motifs de la décision

(...)

1. La Division de recours renvoie en premier lieu à sa décision du 12 septembre 1985 (BIE 1985, p. 435)¹⁾, dans laquelle, tout comme dans la présente espèce (demande n° 7803679), il s'agissait de déterminer si les programmes d'ordinateur sont brevetables.

Dans cette décision, la Division de recours a estimé que les programmes d'ordinateur en tant que tels ne sont pas susceptibles d'être brevetés, mais que le chargement d'un nouveau programme dans la mémoire de travail d'un ordinateur a pour effet de créer un dispositif nouveau du point de vue technique, qui en raison des caractéristiques du programme est en principe brevetable, dans la mesure où il satisfait également aux autres conditions de brevetabilité.

Etant donné que les revendications de la demande en cause portaient sur un dispositif, la question de la brevetabilité de programmes d'ordinateur sous la forme d'un procédé ne se posait pas.

2. Dans la présente espèce, les revendications de la demande de brevet portent sur un procédé pour le décodage des codes à barres linéaires, qui peut

¹⁾ Traduction du texte officiel de la décision, légèrement abrégé aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. Le texte intégral de la décision a été publié dans *Bijblad Industriële Eigendom* (BIE) 1987, p. 174.

¹⁾ JO OEB ../1988, 71.

zung eines bestimmten, auf einem Geschäftsartikel angebrachten Streifenkodes in die zugehörige Artikelbezeichnung und Preisangabe eingesetzt werden kann.

Die Anmeldeabteilung hielt den Kerngedanken der Anmeldung zwar für neu und erfinderisch, jedoch nicht für patentfähig, da nach ständiger Rechtsprechung Verfahren nur dann patentfähig seien, wenn ihr Gegenstand von stofflicher Natur sei, wobei sie auf den Beschluß der Beschwerdeabteilung vom 16. Dezember 1970 (BIE 1971, 54) hinwies.

Die Anmeldeabteilung hat weiterhin erwogen, daß der Hauptanspruch so weit gefaßt sei, daß auch jede andere Ausführungsform, einschließlich einer softwaremäßigen Ausführung des in Frage stehenden Verfahrens, darunter viele, dem Durchschnittsfachmann aber weder in der Anmeldung noch auf Grund seiner Fachkenntnisse auch nur einige Hinweise für softwaremäßige Ausführungen gegeben würden, so daß die Anmeldung insoweit die Erfordernisse von Artikel 22 B PatG nicht erfülle.

3. Die Anmelderin hat in ihrer Beschwerdebegründung demgegenüber vorgebracht, daß die Anmeldung durchaus genügende Angaben umfasse, um als Systemanalyse fungieren zu können und einem Programmierer die Umsetzung in eine geeignete Folge von Programmbefehlen zu ermöglichen.

Die Anmelderin hat ferner für breitere Schutzmöglichkeiten für Software in der Form von Verfahren plädiert und dabei darauf hingewiesen, daß in den Niederlanden, sei es auch über den europäischen Weg, Patentschutz für Verfahren gewährt werde, die ausdrücklich softwaremäßig ausgeführt werden können.

Abschließend hat die Anmelderin ausgeführt, die Tatsache, daß in der Anmeldung eine mögliche Vorrichtung zur Ausführung des ebenfalls ausführlich beschriebenen Verfahrens im einzelnen beschrieben werde, bedeute nicht, daß der begehrte Schutz auf die Vorrichtung nach dem Ausführungsbeispiel beschränkt sei.

4. Die Beschwerdeabteilung stimmt mit der Anmeldeabteilung überein, daß die vorliegende Anmeldung ein neues und erfinderisches Verfahren betrifft.

Abweichend von der Entscheidung der Anmeldeabteilung ist die Beschwerdeabteilung der Auffassung, daß die Anmeldung neben der Hardwareausführung ausreichende Anweisungen für eine Softwarelösung enthält.

In diesem Zusammenhang ist auf das Plädoyer der Anmelderin für breitere Schutzmöglichkeiten von Software in Form von Verfahren einzugehen.

merchandise in order to indicate the item and its price.

The Examining Division considered that in essence the subject-matter of the application was new and involved an inventive step, but was not patentable since under permanent case law processes are patentable only if their subject-matter involves a material substance. It referred to the Appeal Division's decision of 16 December 1970 (BIE 1971, 54).

In the opinion of the Examining Division the main claim was also so broadly formulated as to cover any other embodiment including software embodying the process in question; yet the average skilled person was able to make no inferences whatever as to software embodiments either from the application itself or by drawing on his own expert knowledge. Consequently, the application did not meet the requirements of Article 22B of the Patents Act.

3. In the grounds for their appeal the applicant argued, however, that the application did include quite enough information to function as a systems analysis and to enable a programmer to convert it into a suitable series of program instructions.

The applicants further argued in favour of broader protection for software in the form of processes, pointing out that in the Netherlands - even if the European route were used - patents were granted for processes which could expressly be implemented as software.

In conclusion the applicant stated that, although the application specifically described a possible apparatus for implementing the process - which was also described in detail - this did not imply that the desired protection was limited to the apparatus referred to as the embodiment.

4. The Appeal Division agrees with the Examining Division that the application relates to a new process involving an inventive step.

Unlike the Examining Division the Appeal Division is of the opinion that the application sufficiently discloses a software solution in addition to the hardware embodiment.

The applicant's argument for more comprehensive protection for software in the form of processes must therefore be examined in greater detail.

être utilisé par exemple pour convertir les codes à barres contenant des informations sur la désignation et le prix des articles du commerce sur lesquels ils sont apposés.

Se référant à la décision de la Division de recours en date du 16 décembre 1970 (B.I.E. 1971, p. 54), la Division d'examen a estimé que, bien qu'étant nouvelle et impliquant une activité inventive, l'idée centrale de la demande ne pouvait pas donner lieu à la délivrance d'un brevet étant donné qu'en vertu d'une jurisprudence constante, seuls les procédés dont l'objet est d'ordre matériel sont susceptibles d'être brevetés.

La Division d'examen a considéré en outre que la revendication principale était rédigée en termes si larges qu'elle pouvait inclure tout autre mode de réalisation du procédé en cause, y compris au moyen d'un logiciel; elle a estimé toutefois que l'homme du métier normalement qualifié ne pouvait tirer ni de la demande ni de ses propres connaissances suffisamment d'éléments pour pouvoir réaliser le procédé en question au moyen d'un logiciel, si bien qu'à cet égard, la demande ne répondait pas aux conditions énoncées à l'article 22B de la loi sur les brevets.

3. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait valoir que la demande comportait un nombre tout à fait suffisant d'indications pour pouvoir tenir lieu d'analyse du système et pour permettre à un programmeur d'élaborer une série appropriée d'instructions de programmes.

La demanderesse a d'autre part plaidé en faveur d'une protection plus large des logiciels sous forme de procédés et elle a fait observer à ce sujet qu'aux Pays-Bas, ne serait-ce que par la voie européenne, la protection par brevet est conférée à des procédés qui peuvent être exécutés expressément au moyen d'un logiciel.

En conclusion, la demanderesse a indiqué que le fait que la demande comporte la description détaillée d'un dispositif pouvant être utilisé pour réaliser le procédé, lui-même décrit en détail, ne signifie pas que la protection désirée se limite au dispositif présenté à titre d'exemple de réalisation.

4. La Division de recours estime au même titre que la Division d'examen que, dans la présente espèce, le procédé sur lequel porte la demande est nouveau et qu'il implique une activité inventive.

Contrairement aux conclusions auxquelles est parvenue la Division d'examen dans sa décision, la Division de recours considère qu'outre les renseignements relatifs à la réalisation du matériel, la demande comporte suffisamment d'indications pour permettre d'élaborer une solution par logiciel.

Dans cet ordre d'idées, il convient de revenir sur le plaidoyer de la demanderesse en faveur d'une protection plus large des logiciels sous forme de procédés.

Der abweisende Beschluß der Anmeldeabteilung stützt sich in dieser Hinsicht auf die Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 16. Dezember 1970 (BIE 1971, 54).

5. In diesem Beschluß hat die Beschwerdeabteilung einerseits entschieden, daß ein Patent für Produkte erteilt werden kann, soweit sie sich "stofflich" von bekannten Produkten unterscheiden, nicht aber für Gegenstände, die sich nur durch ihren Informationsgehalt unterscheiden.

Insoweit verweist die Beschwerdeabteilung auf den schon erwähnten Beschluß vom 12. September 1985 (BIE 1985, 435)¹⁾ über die Patentfähigkeit von Datenverarbeitungsanlagen, die sich von bekannten Computern dadurch unterscheiden, daß ein neues und erfindarisches Programm in den Arbeitsspeicher geladen ist; sie stimmt mit dieser Beurteilung überein.

Andererseits hat die Beschwerdeabteilung in ihrem Beschluß von 1970 unter Bezugnahme auf das Urteil des *Hoge Raad* vom 20. Januar 1950 (BIE 1950, 36) entschieden, daß als Verfahren im Sinne von Artikel 1 (nunmehr 1 A) PatG "eine Art menschlichen Handelns" zu verstehen ist, "die eine Veränderung in der Natur bewirkt".

So sind nach der Beschwerdeabteilung von 1970 in diesem Lichte besehen und im Anschluß an das, was zum Begriff der "stofflichen Erzeugung" in Verbindung mit Produkten ausgeführt wird, nur solche Verfahren patentfähig, deren Gegenstand (d. h. das, was durch das Verfahren behandelt wird) stofflicher Natur im Sinne von Materie ist (im Gegensatz zu Energie oder Information).

In Übereinstimmung mit ihrem Beschluß vom 12. September 1985 unterzieht die Beschwerdeabteilung diese Beurteilung von Verfahren im Beschluß von 1970 im Lichte der heutigen Auffassung und der jüngsten Entwicklungen einer Überprüfung.

6. Die Beschwerdeabteilung ist der Ansicht, daß die damalige Auslegung des Kriteriums, daß in der Natur eine Veränderung bewirkt wird, zu eng ist.

Energie, in welcher Form auch immer, z. B. in Form elektromagnetischer Wellen, muß der Natur zugerechnet werden. Information für sich genommen gehört der Welt der Symbole an und ist als solche nicht der Natur zuzurechnen. Information ist aber nicht beständig ohne einen Träger, der sehr wohl der Natur gehört.

Träger können von vielerlei Art sein, wie z. B. Papier, magnetisches Material, lumineszierende Materialien in Bildröhren, optische Platten wie compact disk und video longplay, elektromagnetische Wellen wie Radio- und Lichtwellen, akustische Wellen, elektrischer Strom oder Spannung usw.

The Examining Division's refusal is based on the Appeal Division's decision of 16 December 1970 (BIE 1971, 54).

5. Here the Appeal Division found that a patent may be granted for products provided they differ "materially" from known products, but not for subject-matter differing only in its information content.

The Appeal Division draws attention in this respect to the above-mentioned Appeal Division decision of 12 September 1985 (BIE 1985, 435)¹⁾ concerning the patentability of computers which differ from known ones in that a new program involving an inventive step is loaded into the working memory. The Appeal Division agrees with this judgement.

In its decision of 1970, on the other hand, in which it made reference to the judgement of the *Hoge Raad* (Supreme Court) of 20 January 1950 (BIE 1950, 36), the Appeal Division found that a process within the meaning of Article 1 (now 1A) of the Patents Act was to be understood to mean "any human activity which brings about a change in nature".

Thus, according to the Appeal Division's 1970 decision and in view of what it has to say on the concept of "material production" in respect of products, only those processes are patentable whose object (i.e. what the process deals with) is of a material nature (in contrast to energy or information).

In line with its decision of 12 September 1985 the Appeal Division will reconsider this view of patentable processes, as reflected in the 1970 decision, in the light of current opinion and recent developments.

6. The Appeal Division regards as too narrow the original interpretation of the criterion that a change must be effected in nature.

Energy in whatever form, e.g. electromagnetic waves, must be counted as part of the natural environment. Information per se belongs to the realm of symbols and as such is not part of nature. However, information cannot exist without a carrier and the latter certainly belongs to the natural environment.

Carriers may be of many different kinds such as paper, magnetic substances, luminescent materials in cathode-ray tubes, optical disks such as compact and video longplay disks, electromagnetic waves such as radio and light waves, acoustic waves, electric current or voltage, etc.

A cet égard, la décision prise par la Division d'examen de rejeter la demande de brevet se fonde sur la décision rendue par la Division de recours le 16 décembre 1970 (BIE 1971, p. 54).

5. Dans cette décision, la Division de recours avait estimé d'une part qu'un brevet pouvait être délivré pour des produits présentant une différence d'ordre "matériel" par rapport à des produits connus mais non pour des objets se caractérisant uniquement par les informations qu'ils contiennent.

La Division de recours renvoie à ce propos à sa décision, déjà mentionnée, du 12 septembre 1985 (BIE 1985, p. 435)¹⁾ concernant la brevetabilité de systèmes de traitement de l'information qui se distinguent d'ordinateurs connus en ce qu'un programme nouveau, impliquant une activité inventive, est chargé dans leur mémoire de travail; la Division de recours maintient cette appréciation.

Dans sa décision de 1970, la Division de recours, se fondant sur l'arrêt de la *Hoge Raad* (Haute Cour) en date du 20 janvier 1950 (BIE 1950, p. 36), avait estimé d'autre part que par procédé au sens de l'article premier (devenu l'article 1A) de la loi sur les brevets, il fallait entendre "un type d'activité humaine entraînant un changement dans la nature".

Vu sous cet angle, et compte tenu des explications fournies à propos du concept de "production d'ordre matériel" appliqué à des produits, il ressort donc de la décision rendue en 1970 par la Division de recours que seuls peuvent être brevetés les procédés dont l'objet (c'est-à-dire, ce sur quoi porte le procédé) est d'ordre matériel, cet adjectif étant pris dans le sens de "matière" (par opposition à l'énergie ou à l'information).

Comme pour la décision rendue le 12 septembre 1985, la Division de recours a réexaminé à la lumière des conceptions actuelles et des développements les plus récents, l'appréciation dont avait fait l'objet la notion de procédé en 1970.

6. Selon la Division de recours, le critère de changement opéré dans la nature avait été interprété à l'époque de manière trop restrictive.

L'énergie, sous quelle forme que ce soit, celle des ondes électromagnétiques par exemple, fait partie de la nature. Considérée en soi, l'information relève du monde des symboles et ne fait donc pas partie en tant que telle de la nature. Toutefois, l'information n'a aucune consistance sans un support qui lui, fait indiscutablement partie de la nature.

Il existe une très grande variété de supports, comme par exemple le papier, les supports magnétiques, les substances luminescentes employées dans les tubes-images, les disques optiques tels que les disques compacts et les vidéo-disques, les ondes électromagnétiques telles que les ondes radioélectriques et les ondes lumineuses, les ondes acoustiques, le courant ou la tension électrique, etc...

Nach Auffassung der Beschwerdebteilung bewirkt die Eingabe von Information, die auf einem ersten Träger festgelegt ist, in eine Vorrichtung, die Information verarbeitet und sie danach in verarbeiteter Form auf einem zweiten Träger ausgibt, eine Veränderung in der Natur, was diese Information auch immer darstellen mag.

Daher ist ein Verfahren zur Informationsverarbeitung mit Hilfe eines Computers grundsätzlich patentfähig.

Natürlich bedeutet das nicht, daß Handlungen, bei denen der Mensch als Prozessor auftritt, für die Patentierung in Betracht kommen, denn in einem solchen Fall könnten z. B. mathematische Methoden oder Buchhaltungssysteme als solche geschützt werden, was nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen ist.

Diese Rechtsauffassung über die Patentfähigkeit von Verfahren lehnt sich teilweise an die Praxis des Europäischen Patentamts an, wie sich aus der Entscheidung der Beschwerdekammer vom 15. Juli 1986 (ABI. EPA 1987, 14) ergibt. Danach werden Verfahrensansprüche, die die Informationsverarbeitung mit Hilfe eines Computers zum Gegenstand haben, zugelassen, soweit es sich dabei um ein technisches Verfahren und nicht z. B. lediglich um eine mathematische Behandlung von Zahlen handelt.

In dieser Bedingung scheint ein Unterschied gegenüber der niederländischen Auffassung zu bestehen, der auf die Richtlinien des EPA über softwarebezogene Erfindungen zurückzuführen ist. Danach ist zu prüfen, ob der beanspruchte Gegenstand als ganzes technischen Charakter aufweist: eine Voraussetzung, die in dieser Allgemeinheit der niederländischen Praxis fremd ist.

Die vorstehenden Erwägungen führen zu dem Ergebnis, daß die Anmeldung in der vorliegenden Fassung bekannt gemacht werden kann. (...)

Diese Entscheidung bedeutet im übrigen keine Abkehr von der bestehenden Praxis, wonach der Anmelder sein Schutzbegehren als eine funktionell gekennzeichnete Vorrichtung formulieren kann, wenn er dies im Hinblick auf Artikel 30 PatG vorzieht.

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde ist begründet und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses vom 28. Dezember 1984.

Die Anmeldung ist in der beigefügten Fassung bekannt zu machen.

The Appeal Division takes the view that, when information on a carrier is fed into an apparatus in which it is processed and then unloaded in processed form on a second carrier, this brings about a change in nature, whatever the information may represent.

Accordingly, a process for processing information with the aid of a computer is in principle patentable.

Naturally that does not mean that operations in which man acts as a processor can be patented, since in that case mathematical methods or accounting systems, for example, could be protected as such, which was not the legislator's intent.

This legal view of process patentability is influenced to some extent by European Patent Office practice, as can be seen from the decision of the Board of Appeal dated 15 July 1986 (OJ EPO, 1987, 14). That decision laid down that process claims whose subject-matter is the processing of information using a computer are admissible as long as a technical process is involved and not merely, for example, a mathematical method of processing figures.

This approach appears to differ from that adopted in the Netherlands and the difference springs from the EPO's Guidelines concerning software related inventions, under which it has to be established whether the subject-matter claimed as a whole is of a technical character; a prerequisite of such a generalised nature is unknown in Netherlands practice.

The application can therefore be published as it stands. (...)

This decision does not represent a departure from present practice whereby the applicant can formulate his claim as being directed towards an apparatus with functional characteristics if he prefers to do so in the light of Article 30 of the Patents Act.

For these reasons It is decided that:

The appeal is allowable and the contested decision of 28 December 1984 is therefore set aside.

The application is to be published in the attached version.

La Division de recours considère que l'introduction d'informations conservées sur un premier support dans un dispositif de traitement de l'information, d'où elles ressortent, une fois traitées, sur un deuxième support, entraîne un changement dans la nature, indépendamment de ce que peuvent représenter les informations en question.

Par conséquent, un procédé de traitement de l'information mettant en oeuvre un ordinateur est en principe brevetable.

Bien entendu, cela ne signifie pas que les activités dans lesquelles l'être humain intervient en tant qu'"unité de traitement" puissent donner lieu à la délivrance de brevets: dans ce cas en effet, les méthodes mathématiques ou les systèmes comptables en tant que tels seraient susceptibles d'être brevetés, ce qui n'était pas dans les intentions du législateur.

Cette conception juridique de la brevetabilité des procédés s'inspire en partie de la pratique suivie par l'Office européen des brevets, telle qu'elle est reflétée dans la décision de la Chambre de recours en date du 15 juillet 1986 (JO OEB 1/1987, p. 14). Il ressort de cette décision que les revendications de procédés ayant pour objet de traiter des informations au moyen d'un ordinateur sont admissibles, dans la mesure où il s'agit de procédés techniques et non pas simplement de traitements mathématiques portant sur des nombres.

Il semble que cette condition, qui se fonde sur les Directives de l'OEB relatives à l'examen des inventions portant sur des programmes d'ordinateur, constitue une différence par rapport aux conceptions néerlandaises; en effet, d'après ces Directives, il convient d'examiner si l'objet revendiqué, considéré dans son intégralité, présente un caractère technique; or, cette obligation n'existe pas d'une manière aussi générale dans la pratique néerlandaise.

Il ressort des considérations qui précèdent que la demande de brevet peut être publiée dans sa version actuelle. (...)

Cette décision, au demeurant, ne porte pas atteinte à la pratique actuelle, qui permet à un demandeur, s'il le préfère, de formuler sa demande de brevet comme portant sur un dispositif caractérisé par sa fonction, en vue de bénéficier des dispositions de l'article 30 de la loi sur les brevets.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours étant fondé, la décision rendue le 28 décembre 1984 est annulée.

La demande devra être publiée dans le texte ci-joint.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Geltungsbereich des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge

Auszüge aus dem Wortlaut des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23.5.1969 sowie Angaben über seinen Geltungsbereich sind im Amtsblatt des EPA Nr. 4/1984, S. 192-197 veröffentlicht worden. Insbesondere wird auf die für die Auslegung internationaler Verträge maßgebenden Artikel 31 - 33 verwiesen.

Die Staaten, für die das Übereinkommen seit dieser Verlautbarung in Kraft getreten ist, sind nachstehend unter Angabe des Datums des Inkrafttretens aufgeführt:

Niederlande (9.5.1985), Kolumbien (10.5.1985), Liberia (28.9.1985), Senegal (11.5.1986), Sowjetunion (29.5.1986), Weißrußland (31.5.1986), Ukraine (13.6.1986), Deutsche Demokratische Republik (19.11.1986), Bulgarien (21.5.1987), Ungarn (19.7.1987), Bundesrepublik Deutschland (20.8.1987), Tschechoslowakei (28.8.1987).

Damit gehören derzeit folgende Vertragsstaaten des EPÜ auch dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge an:

Griechenland	(27.1.1980)
Italien	(27.1.1980)
Österreich	(27.1.1980)
Schweden	(27.1.1980)
Spanien	(27.1.1980)
Vereinigtes Königreich	(27.1.1980)
Niederlande	(9.5.1985)
Bundesrepublik Deutschland	(20.8.1987)

Straßburger Patentübereinkommen Ratifikation durch die Niederlande

Die Regierung der Niederlande hat am 2. September 1987 die Ratifikationsurkunde zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Straßburger Patentübereinkommen) hinterlegt. Das Übereinkommen ist damit für das gesamte Königreich der Niederlande am 3. Dezember 1987 in Kraft getreten.

Zu diesem Zeitpunkt gehören dem Straßburger Patentübereinkommen folgende 10 Vertragsstaaten an: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich.

INTERNATIONAL TREATIES

States parties to the Vienna Convention on the Law of Treaties

Extracts from the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 and information concerning the States parties thereto appeared in the EPO Official Journal 4/1984, pp. 192-197, particular attention being drawn to Articles 31-33 dealing with the interpretation of international treaties.

Countries which have become parties to the Convention since that publication are listed below together with the relevant dates:

Netherlands (9.5.1985), Colombia (10.5.1985), Liberia (28.9.1985), Senegal (11.5.1986), USSR (29.5.1986), Byelorussia (31.5.1986), Ukraine (13.6.1986), German Democratic Republic (19.11.1986), Bulgaria (21.5.1987), Hungary (19.7.1987), Federal Republic of Germany (20.8.1987), Czechoslovakia (28.8.1987).

The EPC Contracting States also parties to the Vienna Convention are thus now as follows:

Austria	(27.1.1980)
Greece	(27.1.1980)
Italy	(27.1.1980)
Spain	(27.1.1980)
Sweden	(27.1.1980)
United Kingdom	(27.1.1980)
Netherlands	(9.5.1985)
Federal Republic of Germany	(20.8.1987)

Strasbourg Patent Convention Ratification by the Netherlands

The government of the Netherlands deposited on 2 September 1987 its instrument of ratification of the Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents, (Strasbourg Patent Convention). The Convention has therefore entered into force for the whole Kingdom on 3 December 1987.

At present the following 10 States are party to the Strasbourg Patent Convention: Federal Republic of Germany, France, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

TRAITES INTERNATIONAUX

Champ d'application de la Convention de Vienne sur le droit des traités

Des extraits de la Convention de Vienne du 23.5.1969 sur le droit des traités, ainsi que des indications sur son champ d'application, ont été publiés au Journal officiel de l'OEB n° 4/1984, p. 192-197. L'attention est attirée notamment sur les articles 31, 32 et 33, qui régissent l'interprétation des traités internationaux.

Les Etats à l'égard desquels la Convention est entrée en vigueur depuis ce communiqué sont mentionnés ci-après, avec les dates respectives de leur entrée en vigueur:

Pays-Bas (9.5.1985), Colombie (10.5.1985), Libéria (28.9.1985), Sénégal (11.5.1986), Union soviétique (29.5.1986), Biélorussie (31.5.1986), Ukraine (13.6.1986), République démocratique allemande (19.11.1986), Bulgarie (21.5.1987), Hongrie (19.7.1987), République fédérale d'Allemagne (20.8.1987), Tchécoslovaquie (28.8.1987).

Les Etats suivants, qui sont parties à la CBE, sont donc à l'heure actuelle également parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités:

Autriche	(27.1.1980)
Espagne	(27.1.1980)
Grèce	(27.1.1980)
Italie	(27.1.1980)
Royaume-Uni	(27.1.1980)
Suède	(27.1.1980)
Pays-Bas	(9.5.1985)
République fédérale d'Allemagne	(20.8.1987)

Convention de Strasbourg en matière de brevets Ratification par les Pays-Bas

Le gouvernement des Pays-Bas a déposé le 2 septembre 1987 son instrument de ratification de la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963 (Convention de Strasbourg en matière de brevets). En conséquence, cette Convention est entrée en vigueur pour l'ensemble du Royaume le 3 décembre 1987.

A l'heure actuelle les 10 Etats suivants sont parties à la Convention de Strasbourg en matière de brevets: France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 3/1987, Seiten i-ix veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

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

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 3/1987, pages i-ix.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel n° 3/1987, pages i-ix.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.

	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation Meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
22.-24.2.1988	Arbeitsgruppe Technische Information Den Haag	Working Party on Technical Information The Hague	Groupe de travail Information technique La Haye
21.-23.3.1988	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
25.4.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail Statistiques Munich
25.-29.4.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
17.-18.5.1988	Arbeitsgruppe "DATIMTEX" München	DATIMTEX Working Party Munich	Groupe de travail "DATIMTEX" Munich
19.-20.5.1988	Ad hoc Arbeitsgruppe "Harmonisierung" München	Ad hoc Working Party "Harmonisation" Munich	Ad hoc Groupe de travail "Harmonisation" Munich
6.-10.6.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
12.-16.9.1988	Bauausschuß München	Building Committee Munich	Commission du bâtiment Munich
17.10.1988	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail Statistiques Munich
10.-11.11.1988	Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) München	Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) Munich	Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO) Munich
17.-21.10.1988	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
5.-9.12.1988	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
	EPI	EPI	EPI
30.5.1988	Symposium zum zehnten Jahrestag des EPI München	Ten Year Celebration Symposium Munich	Symposium marquant le dixième anniversaire de l'EPI Munich
31.5.-1.6.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter München	Council of the Institute of Professional Representatives Munich	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Munich
26.-27.9.1988	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Basel	Council of the Institute of Professional Representatives Basle	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Bâle



	2 Internationale Tagungen und Veranstaltungen	2 International meetings and events	2 Réunions et manifestations internationales
	WIPO	WIPO	OMPI
25.-28.4.1988	Sachverständigenausschuß für Maßnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie (3. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Measures Against Counterfeiting and Piracy (3 Session) Geneva	Comité d'experts sur des mesures de lutte contre la contrefaçon et la piraterie (3 ^e session) Genève
16.-20.5.1988	Ständiger Ausschuß für Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (12. Sitzung) Genf	Permanent Committee for Development Cooperation Related to Industrial Property (12 Session) Geneva	Comité permanent chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (12 ^e session) Genève
13.-17.6.1988	Sachverständigenausschuß für die Harmonisierung bestimmter Rechtsvorschriften zum Schutz von Erfindungen (5. Sitzung) Genf	Committee of Experts on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions (5 Session) Geneva	Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (5 ^e session) Genève
14.-16.9.1988	Internationales Forum der WIPO über die Auswirkungen neuer Techniken auf das Recht am geistigen Eigentum Genf	WIPO Worldwide Forum on the Impact of Emerging Technologies on the Law of Intellectual Property Geneva	Forum mondial de l'OMPI sur l'incidence des techniques récentes sur le droit de la propriété intellectuelle Genève
22.-23.9.1988	Ständiger Ausschuß für die Information zum gewerblichen Rechtsschutz (PCIPI) Genf	Permanent Committee on Industrial Property Information (PCIPI) Geneva	Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle (PCIPI) Genève
26.9.-3.10.1988	Leitende Organe der WIPO und verschiedener von ihr verwalteter Verbände (19. Sitzungsrunde) Genf	Governing Bodies of WIPO and of Some of the Unions Administered by WIPO (19 Series of Meetings) Geneva	Organes directeurs de l'OMPI et de certaines des unions administrées par l'OMPI (19 ^e série de réunions) Genève
24.-28.10.1988	Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen und gewerblichen Rechtsschutz (4. Sitzung) Genf	Committee of Experts on Biotechnological Inventions and Industrial Property (4 Session) Geneva	Comité d'experts sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle (4 ^e session) Genève
19.12.1988	Informationsveranstaltung für nichtstaatliche Organisationen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Genf	Information Meeting for Non-Governmental Organizations on Intellectual Property Geneva	Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle Genève
	Dreierkonferenz	Trilateral Conference	Conférence trilatérale
20.-24.6.1988	Dreiseitige technische Sitzung (EPA/JPO/USPTO) Den Haag	Trilateral Technical Meeting (EPO/JPO/USPTO) The Hague	Réunion technique trilatérale La Haye
31.10.-1.11.1988	Dreiseitige Konferenz (EPA/JPO/USPTO) Tokio	Trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO) Tokyo	Conférence trilatérale (OEB/JPO/USPTO) Tokyo
	FICPI	FICPI	FICPI
27.6.-1.7.1988	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Weltkongreß Cannes	International Federation of Industrial Property Attorneys World Congress Cannes	Fédération internationale des conseils en propriété industrielle Congrès mondial Cannes

**3
Sonstige
Veranstaltungen
in den
Vertragsstaaten**

Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten, die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patentsystem oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, dem Referat 5.2.1. des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.

DE:

- 12.2.1988 Deutsche Anwaltsakademie**) Seminar: "Entscheidungen des Deutschen Patentgerichts" München
- Frühjahr 1988 Deutsche Anwaltsakademie**) Seminar: "Erfindung und Spring Fassung von Patentansprüchen" Printemps Stuttgart
- 21.-22.4.1988 VPP*) Fachtagung Mainz
- 22.-23.2.1988
- 21.-22.3.1988
- 10.-11.11.1988 VPP*) Fachtagung Frankfurt/Main
- 13.-14.4.1989 VPP*) Fachtagung Frankfurt/Main

**3
Other events
in the Contracting States**

Organisations in the EPC Contracting States holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Department 5.2.1 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of Events.

**3
Autres manifestations
prévues dans les
Etats Contractants**

Les organisations des Etats parties à la CBE qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet au service 5.2.1 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.

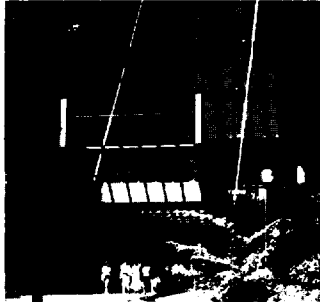
FR:

- Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Debois (IRPI)^{*)}
- Défense et exploitation du brevet Paris
- Protection des inventions à l'étranger Paris

*) Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. Uhlandstr. 1. 4100 Duisburg 46, Tel. : (021) 820-2658.

**) Deutsche Anwaltsakademie im Deutschen Anwalt Verein, Adenauerallee 106, 5300 Bonn 1. Tel. : (0228) 2607-83.

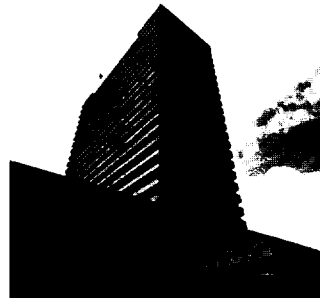
*) Renseignements: Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Debois, Chambre de commerce et d'industrie de Paris 2, place de la Bourse, F-75002 Paris, Tél. : (1) 42 61 83 12 poste 217.

**Freie
Planstellen**
Vacancies
**Vacances
d'emplois**

**München
Munich**

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 7. März 1988 für die Stellen in München an das Europäische Patentamt - Referat Personaldienst -, Erhardtstraße 27, D-8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) angefordert werden.

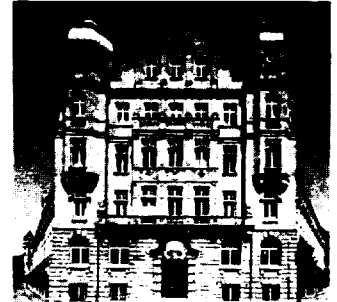
Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.


**Den Haag
The Hague
La Haye**

Applications, together with curriculum vitae, should be sent by 7 March 1988 in the case of Munich to the European Patent Office, Personnel Department, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel Directorate, Directorate-General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate-General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994316; The Hague: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Co-ordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.


Berlin

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets - Service du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH et, en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D-1000 Berlin 61 et leur parvenir au plus tard le 7 mars 1988. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich : 089/23994316; La Haye: 070/40-2040; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des Organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

**PRÜFER (1114/5),
Den Haag/Berlin und
PRÜFER (1124/5),
München—
Kennziffer: OJ 1-2/1**

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analysierung der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A1/2/3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften (vorzugsweise Mechanik, Elektromechanik, Elektrotechnik oder Elektronik), Physik oder Chemie, ausgezeichnete Kenntnisse einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Für die Prüferstellen in München werden Bewerber mit Erfahrung als Patentanwalt oder als Prüfer in einem nationalen Patentamt bevorzugt berücksichtigt.

Über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil. Bewerber über 40 Jahre werden nur in Ausnahmefällen berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5),
The Hague/Berlin and
EXAMINERS (1124/5),
Munich—
Ref.: OJ 1-2/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A1/2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in engineering (preferably mechanical, electromechanical, electrical or electronic), physics or chemistry, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

For examiner posts in Munich, preference will be given to candidates who have had patent experience either as a patent attorney or as an examiner in a national patent office.

Preference will be given to candidates who exceed the minimum language requirements. Candidates over 40 years old will be considered only exceptionally.

**EXAMINATEURS (1114/5),
à La Haye/Berlin et
EXAMINATEURS (1124/5),
à Munich—
Réf.: OJ 1-2/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A1/2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres, quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur (de préférence de mécanique, d'électromécanique, d'électrotechnique, d'électronique, de physique ou de chimie). Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

Pour les postes d'examinateur à Munich, la préférence sera donnée aux candidats ayant acquis une expérience en matière de brevets pour avoir travaillé comme conseil en brevets ou comme examinateur dans un office de brevets national.

La préférence sera donnée aux candidats dont les connaissances linguistiques vont au-delà des qualifications minimales. Les candidats âgés de plus de quarante ans ne seront retenus que dans des cas exceptionnels.

**Mitglied der Juristischen
Beschwerdekammer (1132),
München—
Kennziffer: OJ 1-2/2**

(Besoldungsgruppe A5) Das Mitglied, dessen Tätigkeit eine ausgezeichnete Kenntnis des Patentrechts und der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren erfordert, entscheidet im Kollegium der Beschwerdekammern mit der durch das Europäische Patentübereinkommen garantierten Unabhängigkeit über Beschwerden gegen Entscheidungen anderer Instanzen des Europäischen Patentamts.

Bewerber müssen ein abgeschlossenes Jurastudium und eine fundierte Berufserfahrung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und insbesondere des Patentrechts haben.

Erforderlich sind ferner ausgezeichnete Kenntnisse in der französischen Sprache und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

**Member of the Legal Board
of Appeal (1132)
Munich—
Ref.: OJ 1-2/2**

(Grade A5). The post requires an excellent knowledge of patent law and of administrative and judicial procedure. Members of the Boards of Appeal, whose independence is guaranteed by the European Patent Convention, judge appeals against decisions taken by other EPO instances.

Candidates must have a diploma of completed legal studies at university level, and sound professional experience in industrial property, particularly patents.

An excellent knowledge of French and ability to understand the other two official languages is required.

**Membre de la Chambre de
recours juridique (1132),
Munich—
Réf.: OJ 1-2/2**

(Grade A5). La fonction, qui nécessite une excellente connaissance du droit des brevets et de la procédure administrative et judiciaire, consiste à juger, dans la collégialité des Chambres de recours et dans l'indépendance garantie par la Convention sur le brevet européen, les recours formés contre les décisions des autres instances de l'Office européen des brevets.

Les candidats doivent être titulaires d'une licence en droit et avoir une bonne expérience professionnelle dans le domaine de la propriété industrielle et plus particulièrement des brevets.

Excellente connaissance du français et compréhension des deux autres langues officielles de l'Office.

Vorbereitungskurs für die europäische Eignungsprüfung 1989

Ziel des Kurses ist die Anleitung zu einer geeigneten Vorbereitung für die Bearbeitung und Lösung der Prüfungsaufgabe D (vgl. Amtsblatt EPA 1979, S. 301 f.). Dazu werden Schwerpunktbereiche aus dem Prüfungsstoff systematisch dargestellt und in Frage und Antwort vertieft. Die schriftliche Bearbeitung rechtlicher Probleme aus dem Bereich der Prüfungsarbeit D wird unter Klausurbedingungen geübt und besprochen.

Zeit :

14.04. bis 16.04.1988 ; Beginn jeweils 9.00 Uhr ;
Ende : 16.04.1988, 12.00 Uhr

Ort :

München
Eden-Hotel-Wolff, Arnulfstraße 4-8, Am Hauptbahnhof ;
Tel. : 089/551150 ; Telex 0523564

Kursgebühr :
DM 600.--

Referenten und Veranstalter :
Prof. Dr. Albert Preu
Dr. Matthias Brandi-Dohrn

Schriftliche Anmeldung bis zum 15.03.1988 an die Referenten, Seestraße 13,
8000 München 40, Telex : 05215591.

Die Teilnehmer werden gebeten, für die Unterbringung selbst zu sorgen. In
begrenztem Umfang bietet das Tagungshotel und das Regent Hotel,
Seidlstraße 2, Tel. 089/551590, Unterbringungsmöglichkeiten.

SWITZERLAND

A leading international manufacturing company seeks a qualified and experienced Patent Professional to fill a new position at its European headquarters in the French-speaking part of Switzerland.

Candidates should be fluent in the English language and have at least a working knowledge of German, as well as appropriate professional qualifications. They should have extensive experience in all aspects related to patents on an international level, including the EPO, and experience in the fields of chemistry and engineering. Reply in confidence with curriculum vitae to Box No.

FILIALE GROUPE MULTINATIONAL EQUIPEMENTS AUTOMOBILE

recherche pour son
SERVICE BREVETS

INGENIEURS BREVETS CONFIRMES

(CEIPI et/ou mandataire européen)

**POUR ACTIVITE DANS LE DOMAINE
DE LA MECANIQUE**

Une très bonne connaissance de l'anglais est indispensable et de bonnes connaissances en électronique seront également appréciées.

Les postes sont à pouvoir en proche banlieue parisienne.

Envoyer lettre de candidature, CV, photo et prêt. sous réf. E 90559 à Contesse Publicité - 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris cedex 01 qui transmettra.

CONTESSÉ

VPP — FACHTAGUNG FRÜHJAHR 1988

(in German) (en allemand)

Der Deutsche Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. veranstaltet eine eineinhalbtägige Fachtagung mit Vorträgen aus dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes

Tagungsort :	Hotel HILTON INTERNATIONAL, Rheinstraße 68, D-6500 Mainz, Tel. : 06131-2450
Datum :	Donnerstag, 21: April 1988, 14.00 Uhr bis Freitag, 22. April 1988, 17.00 Uhr
Referenten und Themen :	<p>Dr. E. Ullmann, Richter am OLG, Karlsruhe « Die Patentverletzung nach PatG 1981 — aus richterlicher Praxis »</p> <p>Dr. K. Bartenbach, Rechtsanwalt, Köln « Der Vergütungsanspruch bei Konzern- und Kooperationsnutzungen »</p> <p>Prof. Dr. U. Loewenheim, Institut für Rechtsvergleichung, Universität Frankfurt/Main « Möglichkeiten des Rechtsschutzes für Computerprogramme »</p> <p>J. Dembowski, Richter am OLG, Frankfurt/Main « Die Bindung des Arbeitgebers an sein Anerkenntnis der Schutzfähigkeit einer betriebsgeheimen Erfindung (§ 17 ANEG) »</p> <p>Dr. E. Häußler, Präsident des Deutschen Patentamts, München « Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes aus der Sicht des Deutschen Patentamts »</p> <p>B. Schwab, Direktion Rechtsangleichung, Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel « Das Markenrecht in der Europäischen Gemeinschaft »</p> <p>G. Kolle, Direktor Internationale Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten, Europäisches Patentamt, München « Die internationalen Bestrebungen zur Harmonisierung des Patentrechts und der Patentpraxis »</p>
Teilnehmergebühr	für Mitglieder DM 140,-- für Nichtmitglieder DM 190,--
Anmeldung und Information Postgirokonto	Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. VPP-Versandstelle, Umlandstraße 1, 4100 Duisburg 46. Tel. : 0211-820-2658 VPP e.V. Frankfurt/Main, Konto-Nr. 162989-608 (BLZ 500 100 60)

CEIPI

Enseignement sur les Licences et le Transfert de Technologie

1^{er} module du 7 au 10 juin 1988

Les sujets traités pendant ce module seront les suivants :

- La nature et l'étude clause par clause des contrats de licence et de transfert de technologie, Préambule, Nature des droits concédés, Garantie, Droits aux perfectionnements, Obligation d'exploitation du licencié, clause de secret, clauses du licencié le plus favorisé, Durée du contrat, Rémunération, Dispositions particulières et types particuliers de contrats.

2^e module du 4 au 7 octobre 1988

Les sujets traités pendant ce module seront les suivants :

- Stratégie et Procédures des Transferts de Technologie Politiques, méthodes et contrats de transferts de technologie, Licensing et lois anti-trusts dans les pays industrialisés, la vie du contrat, coopération en R et D.

**Le coordinateur des deux modules sera
Monsieur Jacques-Henri GAUDIN, Paris**

Les frais d'inscription s'élèvent à 3 500,- FF par personne et par module.

Veuillez vous adresser pour tous renseignements complémentaires à Madame Pouvatchy, CEIPI, Place d'Athènes, 67000 Strasbourg. Tél. 88 61 56 04.