

## GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Entscheidung der Großen  
Beschwerdekammer vom  
13. Juni 1994  
G 3/92  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: G. D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Anmelder: Latchways Limited

Stichwort: unberechtigter Anmelder/  
LATCHWAYS

Artikel: 60, 61, 167 EPÜ;  
1, 9 Anerkennungsprotokoll;

12a Verfahrensordnung der Großen  
Beschwerdekammer

Regel: 13, 14, 15, 16 EPÜ

Schlagwort: "abweichende Mei-  
nung" - "rechtskräftige Entschei-  
dung eines nationalen Gerichts"-  
"einer anderen Partei als dem  
Anmelder zugesprochener Anspruch  
auf das Patent"- "Interessen Drit-  
ter" - "Zurücknahme der ursprüngli-  
chen Anmeldung durch den unbe-  
rechtigten Anmelder" - "Einreichung  
einer neuen Anmeldung durch den  
berechtigten Anmelder"

Leitsatz

Wenn durch rechtskräftige Entschei-  
dung eines nationalen Gerichts der  
Anspruch auf Erteilung eines europä-  
ischen Patents einer anderen Person  
als dem Anmelder zugesprochen  
worden ist und diese andere Person  
unter Einhaltung der ausdrücklichen  
Erfordernisse des Artikels 61 (1) EPÜ  
gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine  
neue europäische Patentanmeldung  
für dieselbe Erfindung einreicht, ist  
die Zulassung dieser neuen Anmel-  
dung nicht daran gebunden, daß  
zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die  
ältere, widerrechtliche Anmeldung  
noch vor dem EPA anhängig ist.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. In der Beschwerdesache J 1/91  
(ABI. EPA 1993, 281) hat die Juristi-  
sche Beschwerdekammer mit ihrer  
Entscheidung vom 31. März 1992 der  
Großen Beschwerdekammer auf

## ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 13 June 1994  
G 3/92  
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Applicant: Latchways Limited

Headword: Unlawful applicant/  
LATCHWAYS

Article: 60, 61, 167 EPC;  
1, 9 Protocol on Recognition;

12a Rules of Procedure of the  
Enlarged Board

Rule: 13, 14, 15, 16 EPC

Keyword: "Dissenting opinion" -  
"Final decision by a national court"-  
"Party other than applicant entitled  
to patent"- "Third parties' inter-  
ests" - "Withdrawal of original appli-  
cation by unlawful applicant"-  
"Filing of new application by lawful  
applicant"

Headnote

When it has been adjudged by a final  
decision of a national court that a  
person other than the applicant is  
entitled to the grant of a European  
patent, and that person, in compli-  
ance with the specific requirements  
of Article 61(1) EPC, files a new Euro-  
pean patent application in respect of  
the same invention under Article  
61(1)(b) EPC, it is not a pre-condition  
for the application to be accepted  
that the earlier original usurping  
application is still pending before the  
EPO at the time the new application  
is filed.

Summary of the Proceedings

I. During proceedings in appeal case  
J 1/91 (OJ EPO 1993, 281) which is  
before it, and following a request  
from the appellant, the Legal Board  
of Appeal has referred an important

## GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 13 juin 1994  
G 3/92  
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori  
Membres: G.D. Paterson  
F. Antony  
C. Payraudeau  
E. Persson  
R. Schulte  
P. van den Berg

Demandeur/requérant: Latchways  
Limited

Référence: Demandeur non habilité/  
LATCHWAYS

Article: 60, 61, 167 CBE;  
1<sup>er</sup>, 9 Protocole sur la reconnais-  
sance;

12bis Règlement de procédure de la  
Grande Chambre de recours

Règle: 13, 14, 15, 16 CBE

Mot-clé: "Opinion dissidente" -  
"Décision rendue par un tribunal  
national et passée en force de chose  
jugée"- "Partie autre que le deman-  
deur ayant droit à l'obtention d'un  
brevet"- "Intérêts des tiers"-  
"Retrait de la demande initiale par le  
demandeur non habilité"- "Dépôt  
d'une nouvelle demande par le  
demandeur habilité"

Sommaire

Si une décision passée en force de  
chose jugée rendue par un tribunal  
national a reconnu le droit à l'obten-  
tion du brevet européen à une per-  
sonne autre que le demandeur et  
que cette personne, conformément  
aux dispositions particulières de  
l'article 61(1) CBE, dépose une nou-  
velle demande de brevet européen  
pour la même invention en vertu des  
dispositions de l'article 61(1)b) CBE,  
il n'est pas nécessaire, pour que la  
demande soit admise, que la deman-  
de initiale usurpatrice soit toujours  
en instance devant l'OEB lors du  
dépôt de la nouvelle demande.

Rappel de la procédure

I. Au cours de la procédure relative  
au recours J 1/91 (JO OEB 1993, 281)  
dont elle est saisie, et suite à la  
demande formulée par le requérant,  
la Chambre de recours juridique a,

Antrag des Beschwerdeführers gemäß Artikel 112(1) a) EPÜ eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorgelegt. Durch die Frage soll geklärt werden, in welchem Umfang einem rechtmäßigen Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) die Rechtsbehelfe nach Artikel 61 EPÜ zur Verfügung stehen, wenn ein anderer als der rechtmäßige Erfinder ein europäisches Patent angemeldet hat.

II. Der Sachverhalt des bei der Juristischen Beschwerdekammer anhängigen Falls ist in der eingangs angesprochenen Vorlageentscheidung ausführlich geschildert. Die darin dargelegten Fakten lassen sich, soweit sie für die Beantwortung der vorgelegten Rechtsfrage maßgeblich sind, verkürzt wie folgt zusammenfassen:

1982 hatte das beschwerdeführende Unternehmen zum Zweck der Verwertung einer von ihm entwickelten Vorrichtung einem Dritten auf vertraulicher Basis Einzelheiten dieser Vorrichtung offenbart. Der betreffende Dritte (der "unberechtigte Anmelder") reichte 1985 ohne Wissen des Beschwerdeführers eine europäische Patentanmeldung für diese Vorrichtung (die "Anmeldung von 1985") ein, die im weiteren Verlauf des Jahres 1985 veröffentlicht wurde, 1986 aber als zurückgenommen galt, weil innerhalb der Frist kein Prüfungsantrag gestellt worden war.

Der Beschwerdeführer wußte zu diesem Zeitpunkt nichts von der Anmeldung von 1985 und reichte 1987 eine europäische Patentanmeldung für dieselbe Vorrichtung ein. 1988 erhielt er den europäischen Recherchenbericht, in dem die Anmeldung von 1985 angeführt war, und erlangte auf diese Weise erstmals Kenntnis von dieser früheren Anmeldung.

Der Beschwerdeführer machte daraufhin beim Comptroller des Patentamts des Vereinigten Königreichs nach § 12 PatG 1977 geltend, daß er Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für die in der Anmeldung von 1985 offenbarte Erfindung habe. Ein Superintending Examiner erließ in Vertretung des Comptroller mit Datum vom 6. März 1990 form- und fristgerecht eine Entscheidung zugunsten des Beschwerdeführers.

Der Beschwerdeführer reichte daraufhin innerhalb von drei Monaten gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung (die "Anmeldung von 1990") für den

question of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC in its decision dated 31 March 1992: the question is concerned with the extent of the remedies which are available to a true inventor (or his successors in title) under Article 61 EPC, in the circumstance that a person other than the true inventor has applied for a European patent.

II. A complete summary of the facts of the case which is before the Legal Board of Appeal is set out in the decision of referral identified above. For the purpose of answering the referred question of law, the relevant facts as set out in that decision may be more briefly summarised as follows:

In 1982 the appellant company was interested in exploiting a device which it had developed, and for this purpose details of the device were disclosed in confidence to a third party. Unknown to the appellant, this third party (the "unlawful applicant") in 1985 filed a European patent application (the "1985 application") in respect of such device, and this application was published later in 1985, but was deemed to be withdrawn in 1986 because no request for examination was filed in due time.

The appellant was at this time unaware of the 1985 application, and filed a European patent application in respect of the same device in 1987. A European search report was drawn up and transmitted to the appellant in 1988, which cited the earlier 1985 application, and thus made the appellant aware of the 1985 application for the first time.

The appellant accordingly referred a question to the Comptroller of the United Kingdom Patent Office under Section 12 of the United Kingdom Patents Act 1977, as to whether he was entitled to the grant of a European patent for the invention which is disclosed in the 1985 application. A Superintending Examiner acting for the Comptroller duly issued a decision dated 6 March 1990, in favour of the appellant.

Within three months, the appellant filed a new European patent application (the "1990 application") in respect of subject-matter disclosed in the 1985 application, pursuant to

dans sa décision en date du 31 mars 1992, soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'article 112(1)a) CBE, une question de droit d'importance fondamentale sur l'étendue des moyens de droit dont dispose le véritable inventeur (ou ses ayants cause) selon l'article 61 CBE, lorsqu'une personne autre que le véritable inventeur a déposé une demande de brevet européen.

II. Les faits de l'affaire en instance devant la Chambre de recours juridique sont exposés de façon exhaustive dans la décision de saisine mentionnée ci-dessus. Aux fins de répondre à la question de droit soumise à la Grande Chambre, les faits pertinents, tels qu'exposés dans cette décision, peuvent être résumés plus brièvement comme suit.

En 1982, le requérant souhaitait exploiter un dispositif qu'il avait développé. A cette fin, des détails du dispositif en question ont été divulgués, à titre confidentiel, à un tiers. Ce dernier (le "demandeur non habilité") a déposé en 1985, à l'insu du requérant, une demande de brevet européen (la "demande de 1985") ayant pour objet ce dispositif. Cette demande a été ensuite publiée en 1985, mais a été réputée retirée en 1986 parce qu'aucune requête en examen n'avait été formulée en temps utile.

Le requérant qui, à l'époque, ignorait l'existence de la demande de 1985 a déposé en 1987 une demande de brevet européen ayant pour objet le même dispositif. Un rapport de recherche européenne, dans lequel la demande antérieure de 1985 était citée, a été rédigé et transmis en 1988 au requérant, lequel a ainsi été informé pour la première fois de l'existence de cette demande.

En conséquence, le requérant a soumis au Comptroller de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en application de l'article 12 de la Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, la question de savoir s'il avait droit à l'obtention d'un brevet européen pour l'invention exposée dans la demande de 1985. Le 6 mars 1990, un Superintending Examiner agissant au nom du Comptroller a dûment rendu une décision en faveur du requérant.

Dans les trois mois, le requérant a déposé, en application de l'article 61(1)b) CBE, une nouvelle demande de brevet (la "demande de 1990") ayant pour objet l'invention divul-

bereits in der Anmeldung von 1985 offenbaren Gegenstand ein. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts gelangte jedoch in ihrer Entscheidung vom 27. Dezember 1990 zu dem Schluß, daß die Anmeldung von 1990 nicht nach Artikel 61 (1) b) EPÜ bearbeitet werden könne, da zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die Anmeldung von 1985 nicht mehr anhängig gewesen sei; dies sei aber Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ.

Die Entscheidung stützt sich in erster Linie auf den Wortlaut des Artikels 61 EPÜ und der dazugehörigen Regeln 13 bis 15 EPÜ; verwiesen wird ferner auf das "vorrangige Anrecht der Öffentlichkeit auf Rechtssicherheit in Patentbelangen" sowie darauf, daß die vorstehenden Bestimmungen dem berechtigten Anmelder die Möglichkeit eröffnen, seine Rechte geltend zu machen, solange eine von einem Nichtberechtigten eingereichte Anmeldung noch anhängig ist.

Diese Entscheidung der Eingangsstelle ficht der Beschwerdeführer nun im vorstehend angesprochenen Verfahren vor der Juristischen Beschwerdekammer an. Diese hat der Großen Beschwerdekammer wiederum folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61 (1) EPÜ gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist diese neue Anmeldung dann nur unter der Bedingung zulässig, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die ursprüngliche, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist?"

III. Nach Befassung der Großen Beschwerdekammer hat der Präsident des Europäischen Patentamts gemäß Artikel 11a der Verfahrensordnung bei der Großen Beschwerdekammer den Antrag gestellt, die Kammer möge ihm Gelegenheit geben, sich schriftlich zu der ihr vorliegenden Rechtsfrage zu äußern. Zur Begründung seines Antrags führte er an, daß dieser Fall insofern von Interesse und Bedeutung sei, als es um den als Grundprinzip im europäischen Patentsystem verankerten Schutz der Rechte des rechtmäßigen Erfinders gehe. Die Große Beschwer-

Article 61(1)(b)EPC. The Receiving Section of the European Patent Office issued a decision dated 27 December 1990, however, in which it was held that the 1990 application could not be dealt with under Article 61(1)(b)EPC because the 1985 application was no longer pending at the date of filing of the 1990 application, this, according to the Receiving Section, being a prerequisite for the application of Article 61 EPC.

This decision is based primarily upon a consideration of the wording of Article 61EPC and its associated Rules 13 to 15 EPC: reference is also made to the "predominant concern for the public's legal certainty concerning patent matters", and to the possibility under the above provisions that a lawful applicant may assert his rights while an application by an unlawful applicant is still pending.

The appellant's appeal against the decision of the Receiving Section constitutes the case before the Legal Board of Appeal which is referred to above. The question which has been referred to the Enlarged Board of Appeal by the Legal Board of Appeal is as follows:

"Where it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1)EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, is it a pre-condition for the application to be accepted that the original usurping application still be pending before the EPO at the time the new application is filed?"

III. Following the referral of the above question to the Enlarged Board of Appeal, the President of the European Patent Office requested to be given the opportunity to submit comments in writing on the referred question of law to the Enlarged Board of Appeal, pursuant to Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board. The reason given for this request was that the case's interest and importance lies in that it concerns the basic principle of safeguarding the true inventor's rights within the European patent system. In its reply, the Enlarged Board invit-

guée dans la demande de 1985. Toutefois, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a rendu, le 27 décembre 1990, une décision dans laquelle elle a estimé que la demande de 1990 ne pouvait pas être traitée suivant les dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, parce que la demande de 1985 n'était plus en instance à la date de dépôt de la demande de 1990, ce qui, selon elle, constituait une condition préalable à l'application de l'article 61 CBE.

Cette décision se fonde essentiellement sur le libellé de l'article 61 CBE et des règles 13 et 15 CBE y relatives; mention est également faite de "l'intérêt prédominant concernant la sécurité juridique en matière de brevets" et de la possibilité, pour un demandeur habilité, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions ci-dessus, tant qu'une demande déposée par un demandeur non habilité est encore en instance.

Le recours formé par le requérant contre la décision de la section de dépôt fait l'objet de l'affaire mentionnée ci-dessus dont a été saisie la Chambre de recours juridique. La question que celle-ci a soumise à la Grande Chambre de recours s'énonce comme suit:

"Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et si cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)(b) CBE, faut-il, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande?"

III. Après que la Grande Chambre de recours a été saisie de la question ci-dessus, le Président de l'Office européen des brevets a demandé que lui soit offerte la possibilité de présenter par écrit ses observations sur la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 11 bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Cette demande était motivée par l'intérêt et l'importance de l'affaire, qui réside en ce qu'elle concerne le principe fondamental de la sauvegarde des droits du véritable inventeur au sein du système du bre-

dekammer forderte den Präsidenten daraufhin auf, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Artikel 61 EPÜ die Rechte des rechtmäßigen Erfinders schützt, wenn ein anderer zuvor widerrechtlich eine europäische Anmeldung eingereicht und diese nach der Veröffentlichung zurückgenommen hat.

IV. Am 5. November 1992 leitete der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer seine Stellungnahme zu, in der er sich der von der Eingangsstelle vertretenen Auslegung des Artikels 61 EPÜ anschloß und auf die "Vorarbeiten" zu Artikel 61 EPÜ verwies.

Der Präsident hat sich der Auslegung der Eingangsstelle vor allem deswegen angeschlossen, weil er die Gefahr sieht, daß durch eine Anwendung des Artikels 61 EPÜ auf Fälle, in denen die Anmeldung eines unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, insofern Rechtsunsicherheit entstünde, als sich Dritte durch die Zurücknahme der Anmeldung möglicherweise zu einer kommerziellen Tätigkeit verleiten ließen, aus der ihnen dann Nachteile erwachsen, wenn später dem berechtigten Anmelder die Einreichung einer neuen europäischen Anmeldung für denselben Gegenstand mit dem Datum der vom unberechtigten Anmelder eingereichten früheren Anmeldung gestattet würde. Im Rahmen der vom Präsidenten befürworteten Regelung wäre der berechnigte Anmelder daher verpflichtet, seine Interessen zu schützen, indem er sich einen Überblick über alle einschlägigen anhängigen Anmeldungen verschafft, sobald diese nach Artikel 93 EPÜ veröffentlicht werden, um eine anhängige Anmeldung eines Nichtberechtigten für einen ihm zustehenden Gegenstand aufzuspüren; stößt er auf eine solche Anmeldung, müßte er unverzüglich Schritte im Sinne der Regeln 13 und 14 EPÜ unternehmen, um zu verhindern, daß sie zurückgenommen wird oder auf andere Weise untergeht. Der Präsident hat allerdings eingeräumt, daß eine solche Regelung zwangsläufig Ungerechtigkeiten mit sich bringen könnte, etwa wenn dem berechtigten Anmelder eine Erfindung unbemerkt gestohlen und eine vom unberechtigten Anmelder eingereichte europäische Anmeldung dann unmittelbar nach der Veröffentlichung zurückgenommen werde.

ed the President to comment on whether Article 61 EPC safeguards the true inventor's rights in the case where a wrongful applicant has previously filed a European application, and has withdrawn such European application after its publication.

IV. On 5 November 1992 the President of the EPO submitted comments to the Enlarged Board supporting the Receiving Section's interpretation of Article 61 EPC, including references to the "preparatory documents" which preceded the drafting of Article 61 EPC.

The main basis underlying the President's support for the Receiving Section's interpretation of Article 61 EPC is a concern that if Article 61 EPC is applicable even when an application by an unlawful applicant is no longer pending, this will lead to legal uncertainty in the sense that third parties may be misled by such withdrawal into commencing commercial activities which would subsequently be prejudiced if a lawful applicant is later allowed to file a new European application having the same subject-matter and the effective date of the earlier application by the unlawful applicant. According to the system envisaged by the President, a lawful applicant is therefore obliged to protect his interests by maintaining a watch on all relevant pending applications as soon as they are published pursuant to Article 93 EPC, so as to make himself aware of a pending application by an unlawful applicant in respect of subject-matter to which he is entitled, and in the event that he becomes aware of such an application by an unlawful applicant he should take immediate steps under Rules 13 and 14 EPC to prevent the application by the unlawful applicant from being withdrawn or otherwise disposed of. Nevertheless, the President recognised that such a system could inevitably lead to inequitable results: for example, if an invention was stolen from the lawful applicant without his knowledge, and a European application by an unlawful applicant was then withdrawn immediately after its publica-

tion. Dans sa réponse, la Grande Chambre a invité le Président à présenter ses observations sur la question de savoir si l'article 61 CBE protège les droits du véritable inventeur dans le cas où un demandeur non habilité a déposé auparavant une demande européenne et l'a retirée après sa publication.

IV. Le 5 novembre 1992, le Président de l'OEB a présenté à la Grande Chambre ses observations, lesquelles appuient l'interprétation donnée par la section de dépôt de l'article 61 CBE et contiennent des références aux "documents préparatoires" ayant précédé la rédaction de l'article 61 CBE.

La raison principale du soutien apporté par le Président à l'interprétation de l'article 61 CBE donnée par la section de dépôt est la crainte que si l'article 61 CBE était applicable même dans les cas où une demande déposée par un demandeur non habilité n'est plus pendante, il en résulte une incertitude juridique en ce sens que les tiers pourraient être induits en erreur par un tel retrait et entamer des activités industrielles qui seraient ensuite entravées si un demandeur habilité était ultérieurement autorisé à déposer une nouvelle demande européenne ayant le même objet et la date d'effet de la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité. D'après le système envisagé par le Président, un demandeur habilité est donc tenu de protéger ses intérêts en surveillant toutes les demandes pertinentes en instance, dès qu'elles sont publiées conformément à l'article 93 CBE, afin de s'informer de l'existence de toute demande pendante déposée par un demandeur non habilité et portant sur un objet auquel il a droit. Au cas où il apprend l'existence d'une telle demande déposée par un demandeur non habilité, il doit prendre immédiatement les mesures prévues par les règles 13 et 14 CBE afin d'empêcher que la demande déposée par le demandeur non habilité ne soit retirée ou qu'il n'en soit autrement disposé. Toutefois, le Président a reconnu qu'un tel système pourrait inévitablement aboutir à des résultats inéquitables: ceci serait le cas, par exemple, si une invention était dérobée au demandeur habilité, à son insu, et si, ensuite, une demande européenne déposée par un demandeur non habilité était retirée immédiatement après sa publication.

**Entscheidungsgründe**

1. Die vorgelegte Rechtsfrage betrifft die Auslegung des Artikels 61 (1) EPÜ, der die Verfahrensrechte einer Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, gegenüber dem tatsächlichen Anmelder einer europäischen Patentanmeldung regelt. Artikel 61 EPÜ ist jedoch Teil eines im EPÜ vorgesehenen Rechtssystems zur Klärung eines strittigen Anspruchs auf eine europäische Patentanmeldung und zur Umsetzung der getroffenen Entscheidung. Die Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ müssen in diesem Kontext und unter Berücksichtigung des Ziels und Zwecks dieses Systems ausgelegt werden. Daher gilt es zunächst einmal, die Konzeption des Systems und die Stellung, die Artikel 61 EPÜ darin einnimmt, zu prüfen, bevor der genaue Wortlaut dieses Artikels und der zu seiner Durchführung aufgestellten Regeln analysiert wird.

2. Nach Artikel 60 (1) EPÜ steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. De jure ist somit nur der Erfinder (oder sein Rechtsnachfolger) berechtigt, beim EPA die Erteilung eines europäischen Patents zu beantragen, das vorbehaltlich der Prüfung der Anmeldung auf die Erfüllung der Patentierungs- und sonstigen Erfordernisse des EPÜ auch nur ihm erteilt werden darf. Artikel 58 EPÜ bestimmt jedoch, daß eine europäische Patentanmeldung von jeder natürlichen oder juristischen Person eingereicht werden kann, und in Artikel 60 (3) EPÜ heißt es: "Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen." De facto kann daher auch eine andere Person als der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger trotz des Rechtsanspruchs des letzteren eine europäische Patentanmeldung für den möglicherweise erfinderischen Gegenstand einreichen, solange der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger selbst noch kein europäisches Patent für diesen Gegenstand angemeldet hat.

3. Im Rahmen des europäischen Patentsystems ist das EPA nicht befugt, über einen Rechtsstreit zu entscheiden, in dem es darum geht, ob ein bestimmter Anmelder einen Rechtsanspruch auf Anmeldung und Erteilung eines europäischen Patents für den Gegenstand einer bestimmten Anmeldung hat. Wie solche Fragen vor der Patenterteilung zu klären sind, regelt das "Protokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die

**Reasons for the Decision**

1. The referred question specifically concerns the interpretation of Article 61(1) EPC, which governs the procedural rights of a person who has been adjudged to be entitled to the grant of a European patent, as against the actual applicant in respect of a European patent application. However, Article 61 EPC is part of a system of legal process which is provided under the EPC for determining the right to a European patent application when this is in dispute, and for implementing such a determination. The terms of Article 61 EPC have to be interpreted in this context and in the light of the object and purpose of this system. It is accordingly necessary to consider in the first place the nature of this system and the place of Article 61 EPC within it, before considering the detailed wording of Article 61 EPC and the Rules which are intended to implement it.

2. According to Article 60(1) EPC, the right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. Consequently, as a matter of law, only the inventor (or his successor in title) is entitled to apply to the EPO for the grant of a European patent and, subject to examination of the application for conformity with the patentability and other requirements of the EPC, to be granted a European patent for his invention. However, Article 58 EPC provides that a European patent application may be filed by any legal or natural person and Article 60(3) EPC provides that "For the purposes of proceedings before the EPO, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent". Consequently, as a matter of fact, a European patent application may actually be filed in respect of potentially inventive subject-matter by a person other than the inventor of such subject-matter or his successor in title, contrary to the legal right of the latter, and before the latter has himself filed a European patent application in respect of such subject-matter.

3. Under the European patent system, the EPO has no power to determine a dispute as to whether or not a particular applicant is legally entitled to apply for and be granted a European patent in respect of the subject-matter of a particular application. Determination of questions of entitlement to the right to the grant of a European patent prior to grant is governed by the "Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Deci-

**Motifs de la décision**

1. La question soumise à la Grande Chambre porte spécifiquement sur l'interprétation de l'article 61(1) CBE, lequel régit les droits procéduraux d'une personne à qui le droit à l'obtention du brevet européen correspondant à une demande de brevet européen a été reconnu, à l'encontre du demandeur effectif. Toutefois, l'article 61 CBE fait partie d'un système juridique prévu par la CBE afin de déterminer le droit à une demande de brevet européen lorsqu'il est contesté, et de mettre en application une telle décision. Le libellé de l'article 61 CBE doit être interprété dans ce contexte et à la lumière de l'objet ainsi que de la finalité de ce système. Il est donc nécessaire d'examiner en premier lieu la nature dudit système et la place de l'article 61 CBE en son sein, avant d'examiner le libellé détaillé de l'article 61 CBE et des règles destinées à en assurer l'application.

2. Aux termes de l'article 60(1) CBE, le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Par conséquent, en droit, seul l'inventeur (ou son ayant cause) est habilité à demander un brevet européen auprès de l'OEB, sous réserve de l'examen de la demande en vue de vérifier s'il a été satisfait aux conditions requises en matière de brevetabilité ainsi qu'aux autres exigences de la CBE, à obtenir un brevet européen pour son invention. Toutefois, l'article 58 CBE dispose que toute personne physique ou morale peut demander un brevet européen, et l'article 60(3) CBE prévoit que "dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen". Par conséquent, une demande de brevet européen peut, en fait, être déposée pour un objet susceptible d'être reconnu comme étant inventif par une personne autre que l'inventeur ou son ayant cause, en violation des droits de ce dernier et avant qu'il ait lui-même déposé une demande de brevet européen portant sur l'objet en question.

3. Selon le système du brevet européen, l'OEB n'a pas compétence pour régler un différend quant à la question de savoir si un demandeur est habilité ou non par la loi à demander et à obtenir un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière. La détermination, avant la délivrance, du droit à l'obtention du brevet européen est régie par le "protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de déci-

Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents" (das "Anerkennungsprotokoll"), das Bestandteil des EPÜ ist. Durch dieses Protokoll wird die Zuständigkeit für Klagen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents den Gerichten der Vertragsstaaten übertragen, eine systematische Regelung für die Bestimmung des nationalen Gerichts getroffen, das im Einzelfall über solche Klagen entscheidet, und die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über solche Klagen in den Vertragsstaaten des EPÜ festgeschrieben.

3.1 Nach Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls fallen Klagen gegen den Anmelder, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einen oder mehrere der in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten geltend gemacht wird, in die Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten. Der Vertragsstaat, dessen Gerichte für eine bestimmte Klage des angeblich berechtigten Anmelders gegen den tatsächlichen Anmelder einer europäischen Patentanmeldung zuständig sind, wird im Einzelfall nach der Zuständigkeitsregelung in den Artikeln 2 bis 8 des Anerkennungsprotokolls ermittelt. Sie bestimmt jeweils nur die Gerichte eines einzigen Vertragsstaats zum Entscheidungsforum für eine solche Klage.

Wenn ein Gericht in einem Vertragsstaat eine rechtskräftige Entscheidung über den "Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents für einzelne oder alle in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten" erlassen hat, wird diese Entscheidung nach Artikel 9(1) des Anerkennungsprotokolls "in den anderen Vertragsstaaten anerkannt, ohne daß es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf". In Artikel 9 (2) des Anerkennungsprotokolls heißt es weiter: "Die Zuständigkeit des Gerichts, dessen Entscheidung anerkannt werden soll, und die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung dürfen nicht nachgeprüft werden."

3.2 Nach Artikel 167 (2) EPÜ kann sich ein Vertragsstaat des EPÜ vorbehalten zu bestimmen, daß das Anerkennungsprotokoll für ihn nicht verbindlich sein soll. Gemäß Artikel 167 (3) EPÜ kann ein solcher Vorbehalt nur für einen befristeten Zeitraum wirksam sein. Artikel 1 (3) des Anerkennungsprotokolls bestimmt,

sions in respect of the Right to the grant of a European Patent" (the "Protocol on Recognition"), which is an integral part of the EPC. This Protocol gives the courts of the Contracting States jurisdiction to decide claims to entitlement to the right to the grant of a European patent, provides a system for determining which national court shall decide such claims in individual cases, and requires the mutual recognition of decisions in respect of such claims, within the Contracting States to the EPC.

3.1 Article 1(1) Protocol provides that "The courts of the Contracting States shall ... have jurisdiction to decide claims, against the applicant, to the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application". In relation to any particular claim by an alleged lawful applicant against an actual applicant for a European patent, the particular Contracting State whose courts have jurisdiction to decide the claim is determined by the system of jurisdiction set out in Articles 2 to 8 Protocol. For any such claim, this system of jurisdiction designates the courts of one (and only one) Contracting State as the proper forum in which the claim must be decided.

After a court in a Contracting State has given a final decision on "the right to the grant of a European patent in respect of one or more of the Contracting States designated in the European patent application", Article 9(1) Protocol provides that such a decision "shall be recognised without requiring a special procedure in the other Contracting States". Furthermore, Article 9(2) Protocol provides that "The jurisdiction of the court whose decision is to be recognised and the validity of such decision may not be reviewed".

3.2 Under Article 167(2) EPC, a Contracting State to the EPC may reserve the right to provide that it shall not be bound by the Protocol on Recognition. Under Article 167(3) EPC, such a reservation can only have effect for a limited period of time. Article 1(3) Protocol provides that for the purposes of the Protocol, the

sions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen" ("protocole sur la reconnaissance"), qui fait partie intégrante de la CBE. Ce protocole donne compétence aux tribunaux des Etats contractants pour statuer sur les actions visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen, il prévoit un système aux fins de déterminer, dans chaque cas particulier, quel est le tribunal national qui doit statuer sur de telles actions, et exige que les décisions rendues en la matière soient mutuellement reconnues dans les Etats parties à la CBE.

3.1 L'article premier, paragraphe 1, du protocole dispose que "Pour les actions intentées contre le titulaire d'une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen, la compétence des tribunaux des Etats contractants est déterminée ...". S'agissant de toute action particulière intentée par un prétendu demandeur habilité contre le demandeur effectif d'un brevet européen, l'Etat contractant dont les juridictions ont compétence pour statuer sur l'action est déterminé par les règles de compétence prévues aux articles 2 à 8 du protocole. Pour toute action de ce type, ces règles de compétence désignent les tribunaux d'un (et d'un seul) Etat contractant comme la ou les juridictions compétentes pour trancher le différend.

Après qu'un tribunal d'un Etat contractant a rendu une décision passée en force de chose jugée en ce qui concerne "le droit à l'obtention du brevet européen pour un ou plusieurs Etats désignés dans la demande de brevet européen", l'article 9(1) du protocole dispose qu'une telle décision "est reconnue dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure". En outre, l'article 9(2) du protocole dispose qu'"il ne peut être procédé ni au contrôle de la compétence de la juridiction dont la décision doit être reconnue ni à la révision au fond de cette décision".

3.2 Aux termes de l'article 167(2) CBE, un Etat contractant de la CBE peut se réserver la faculté de prévoir qu'il n'est pas lié par le protocole sur la reconnaissance. En vertu de l'article 167(3) CBE, une telle réserve ne peut produire ses effets que pour une période de temps limitée. L'article premier, paragraphe 3 du proto-

daß als "Vertragsstaaten" im Sinne des Anerkennungsprotokolls nur die Vertragsstaaten zu verstehen sind, die die Anwendung des Anerkennungsprotokolls nach Artikel 167 EPU nicht ausgeschlossen haben.

3.3 Somit kann über eine Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents nach den vorstehend angesprochenen Bestimmungen des Anerkennungsprotokolls nur vor einem Gericht des jeweils zuständigen Vertragsstaats entschieden werden. Dies ist das einzige Forum, wo der berechtigte Anmelder ein Verfahren zur Feststellung seines Anspruchs einleiten kann. Sobald eine rechtskräftige Entscheidung eines solchen nationalen Gerichts zugunsten des berechtigten Anmelders (B) gegen einen unberechtigten Anmelder (A) einer europäischen Patentanmeldung ergangen ist, muß diese Entscheidung in allen anderen durch das Anerkennungsprotokoll gebundenen Vertragsstaaten anerkannt werden. Nach dem Anerkennungsprotokoll tritt die Anerkennung vorbehaltlich seiner Artikel 10 und 11 (2) automatisch und von Rechts wegen ein.

3.4 Wenn ein nationales Gericht des zuständigen Vertragsstaats einen Einzelfall, in dem wegen des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents Klage eingelegt wurde, nach dem Anerkennungsprotokoll entscheidet, wendet es im Rahmen seines eigenen Rechtssystems die für die Entscheidung des Falls maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften an, bei denen es sich nicht unbedingt um die nationalen Rechtsvorschriften seines eigenen Staates handeln muß. Ohne die Zuständigkeits- und Anerkennungsregelung des Anerkennungsprotokolls könnte ein einzelner Rechtsstreit darüber, wer Anspruch auf Anmeldung eines europäischen Patents hat, Gegenstand von Verfahren bei mehreren nationalen Gerichten sein und von diesen unterschiedlich entschieden werden. Dann hätte es das EPA im Zusammenhang mit der europäischen Anmeldung, um die es in diesen Verfahren ging, nicht mehr nur mit einem einzigen Anmelder (nämlich dem Berechtigten) zu tun.

Durch die vorstehend umrissenen Bestimmungen des Anerkennungsprotokolls werden solche Schwierigkeiten vermieden. Über eine Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents entscheidet ein Gericht eines einzi-

term "Contracting State" refers to a Contracting State which has not excluded application of the Protocol on Recognition under Article 167 EPC.

3.3 Thus, in accordance with the above provisions of the Protocol on Recognition, a claim to the right to the grant of a European patent can only be decided before a court of the appropriate Contracting State; this is the only forum in which a lawful applicant may commence proceedings to establish his right. Furthermore, when such a claim has been decided in a final decision of such a national court in favour of a lawful applicant (B) and against an unlawful applicant (A) for a European patent application, that decision has to be recognised in all the other Contracting States which are bound by the Protocol. Under the Protocol on Recognition, subject to Articles 10 and 11(2) thereof, recognition is automatic and as of right.

3.4 When a national court of the appropriate Contracting State decides an individual case concerning a claim to entitlement to the grant of a European patent under the Protocol on Recognition, it will apply the particular national law which governs determination of the case, which may or may not be its own national law, within the framework of its own legal system. Without the system of jurisdiction and recognition provided by the Protocol on Recognition, an individual case concerning a dispute as to who has the right to apply for a European patent could be the subject of proceedings in more than one national court, and could be decided differently in different national courts. It would then be impossible for the EPO to deal with one applicant (i.e. the lawful applicant) in respect of the European application which is the subject of such proceedings.

The above provisions of the Protocol on Recognition avoid such difficulties. A claim to the entitlement to the grant of a European patent is decided by a court of just one Contracting State, and whatever the result in that court, its decision is recognised in all

cole dispose qu'au sens du présent protocole, on entend par "Etats contractants" ceux des Etats parties à la convention qui n'ont pas exclu l'application du protocole sur la reconnaissance en vertu de l'article 167 CBE.

3.3 Par conséquent, conformément aux dispositions susmentionnées du protocole sur la reconnaissance, seul un tribunal de l'Etat contractant approprié peut statuer sur une action visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen; c'est la seule juridiction devant laquelle un demandeur habilité peut engager une action afin de faire constater son droit. En outre, lorsqu'un tel tribunal national a statué sur une action de ce type dans une décision passée en force de chose jugée en faveur d'un demandeur habilité (B) et à l'encontre d'un demandeur non habilité (A) en ce qui concerne une demande de brevet européen, cette décision doit être reconnue dans tous les autres Etats contractants qui sont liés par le protocole. En vertu du protocole sur la reconnaissance et sous réserve de ses articles 10 et 11(2), la reconnaissance est automatique et de droit.

3.4 Lorsqu'une juridiction nationale de l'Etat contractant approprié statue sur une affaire individuelle concernant une action en revendication du droit à l'obtention du brevet européen conformément au protocole sur la reconnaissance, elle applique le droit national particulier qui régit le règlement de l'affaire, ce droit pouvant ou non être son propre droit national, dans le cadre de son propre système juridique. En l'absence des règles de compétence et de reconnaissance prévues par le protocole sur la reconnaissance, une affaire individuelle portant sur un différend quant à la personne habilitée à demander un brevet européen pourrait faire l'objet d'une procédure devant plusieurs juridictions nationales et pourrait être tranchée différemment selon les juridictions. L'OEB se verrait alors dans l'impossibilité de traiter avec un seul demandeur (le demandeur habilité) en ce qui concerne la demande européenne faisant l'objet d'une telle procédure.

Les dispositions du protocole sur la reconnaissance mentionnées ci-dessus évitent de telles difficultés. Une action en revendication du droit à l'obtention du brevet européen est tranchée par une juridiction d'un seul Etat contractant et, quelle qu'en

gen Vertragsstaats, dessen Entscheidung, wie immer sie ausfällt, in allen anderen durch das Anerkennungsprotokoll gebundenen Vertragsstaaten anerkannt wird. Diese im Anerkennungsprotokoll getroffene Zuständigkeitsregelung findet ihre Entsprechung in Artikel 61 EPÜ, der dafür sorgt, daß die Entscheidung, zu der das zuständige nationale Gericht in einem Rechtsstreit über den in Artikel 60 (1) EPÜ verankerten Rechtsanspruch gelangt ist, für die Zwecke des Erteilungsverfahrens vor dem EPA um- und durchgesetzt werden kann. Sobald der berechtigte Anmelder (B) vor dem EPA nach Artikel 61 EPÜ ein neues Verfahren eingeleitet hat, ist für das EPA in diesem neuen Verfahren der berechtigte und nicht mehr der unberechtigte Anmelder (A) der Ansprechpartner.

4. Damit kommt die Kammer zu dem konkreten Auslegungsproblem, das der zu klärenden Rechtsfrage zugrunde liegt; es geht dabei um den Fall, daß die von einem Nichtberechtigten eingereichte frühere europäische Anmeldung zu dem Zeitpunkt, zu dem der berechtigte Anmelder gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung einreicht, nicht mehr beim EPA anhängig ist (weil sie zurückgenommen oder zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen gilt). Die frühere Anmeldung kann erloschen sein, bevor oder nachdem der rechtmäßige Anmelder ein Verfahren vor einem nationalen Gericht eingeleitet hat, um seinen Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend zu machen.

Die vorgelegte Rechtsfrage geht davon aus, daß "durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist" und betrifft einen Fall, in dem die frühere Anmeldung als zurückgenommen galt und daher beim EPA nicht mehr anhängig war, als der berechtigte Anmelder das Verfahren vor einem nationalen Gericht einleitete, das dann mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu seinen Gunsten endete.

In einem solchen Fall stellt sich, wenn Artikel 61 EPÜ zur Anwendung kommen soll, die Frage, ob eine solche rechtskräftige Entscheidung eine Entscheidung im Sinne des Artikels 61 (1) EPÜ und insbesondere eine Entscheidung ist, die "aufgrund des Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist", auch wenn das Verfahren, das zu ihr führte, zu einem Zeitpunkt

the other Contracting States which are bound by the Protocol. This system of jurisdiction set out in the Protocol has its counterpart in Article 61 EPC, by which a dispute concerning the legal right provided by Article 60(1) EPC, having been decided by the appropriate national court, can be implemented and enforced for the purpose of the granting procedure before the EPO. Following the initiation by the lawful applicant (B) of a new procedure before the EPO in accordance with Article 61 EPC, the EPO is required to deal thereafter in such new procedure with the lawful applicant (B) in place of the unlawful applicant (A).

4. Turning now to the particular problem of interpretation which underlies the referred question of law, this concerns a situation where the earlier European patent application which was filed by an unlawful applicant is no longer pending before the EPO (because it has been withdrawn, deemed to be withdrawn, or refused) when the lawful applicant files a new application for a European patent pursuant to Article 61(1)(b) EPC. The earlier application may have ceased to be pending either before or after the lawful applicant commenced proceedings before a national court claiming his right to the grant of a European patent.

The referred question of law assumes that "it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent", and is concerned with the case where the earlier application was not pending before the EPO (because it had been deemed to be withdrawn) when the lawful applicant commenced the proceedings before a national court which led to the final decision.

In such a case, if Article 61 EPC is to be applicable, the question arises as to whether such final decision is a decision within the meaning of Article 61(1) EPC: in particular, is such final decision a decision which "has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition", having regard to the fact that the proceedings which led to the final decision

soit l'issue, la décision de cette juridiction est reconnue dans tous les autres Etats contractants liés par le protocole. Ces règles de compétence prévues dans le protocole trouvent leur contre-partie à l'article 61 CBE, en vertu duquel la décision rendue par la juridiction nationale compétente pour trancher un différend portant sur le droit défini à l'article 60(1) CBE peut être appliquée et exécutée aux fins de la procédure de délivrance devant l'OEB. Après que le demandeur habilité (B) a engagé une nouvelle procédure devant l'OEB conformément à l'article 61 CBE, l'OEB doit traiter, dans cette nouvelle procédure, avec le demandeur habilité (B) au lieu et place du demandeur non habilité (A).

4. Pour ce qui est maintenant du problème particulier d'interprétation sous-jacent à la question de droit soumise à la Grande Chambre, celui-ci concerne la situation qui existe lorsque la demande de brevet européen antérieure déposée par un demandeur non habilité n'est plus en instance devant l'OEB (parce qu'elle a été retirée, qu'elle est réputée retirée ou qu'elle a été rejetée) au moment où le demandeur habilité dépose une nouvelle demande de brevet européen conformément à l'article 61(1)(b) CBE. La demande antérieure peut avoir cessé d'être en instance soit avant que le demandeur ait introduit une procédure devant un tribunal national afin de faire valoir son droit à l'obtention d'un brevet européen, soit après.

La question de droit posée suppose qu'une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur" et porte sur le cas où la demande antérieure n'était pas en instance devant l'OEB (parce qu'elle avait été réputée retirée) lorsque le demandeur habilité a engagé devant un tribunal national une procédure ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée.

Dans un tel cas, si l'article 61 CBE doit s'appliquer, la question se pose de savoir si une telle décision passée en force de chose jugée est une décision au sens de l'article 61(1) CBE et, en particulier, si elle "doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance", eu égard au fait que la procédure ayant conduit à la décision passée en force de chose



eingeleitet wurde, da beim EPA keine Anmeldung mehr anhängig war.

4.1 Nach Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls sind für Klagen "gegen den Anmelder" einer europäischen Patentanmeldung, mit denen der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, die nationalen Gerichte zuständig. In seiner Stellungnahme zugunsten der Entscheidung der Eingangsstelle vertrat der Präsident die Ansicht, daß die Worte "gegen den Anmelder" in Artikel 1 (1) des Anerkennungsprotokolls im Sinne eines noch existenten Anmelders zu verstehen seien, den es nur im Falle einer anhängigen Anmeldung geben könne, so daß das Anerkennungsprotokoll nicht zur Anwendung komme, wenn die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten nicht mehr anhängig sei.

4.2 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer schließt der Wortlaut des Artikels 1 (1) des Anerkennungsprotokolls als Ganzes gelesen die Zuständigkeit der nationalen Gerichte in Fällen, in denen die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, keineswegs aus, sondern ist durchaus geeignet, alle Fälle abzudecken, in denen eine frühere europäische Anmeldung von einem Nichtberechtigten eingereicht worden ist, wobei es keine Rolle spielt, ob sie noch anhängig ist.

4.3 Wenn das Anerkennungsprotokoll den nationalen Gerichten in Fällen, in denen die frühere Anmeldung eines unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig ist, die Zuständigkeit abspräche, hätte es ein solcher unberechtigter Anmelder de facto selbst in der Hand, die gegen ihn gerichtete Klage des berechtigten Anmelders der Zuständigkeit der nationalen Gerichte zu entziehen. Durch Zurücknahme seiner eigenen Anmeldung nach der Veröffentlichung könnte er den berechtigten Anmelder daran hindern, europäischen Patentschutz für seine Erfindung zu erlangen, und sich selbst auf diese Weise Handlungsfreiheit für die Nutzung der Erfindung verschaffen, die er sich widerrechtlich angeeignet hat. Bei einer solchen Auslegung des Anerkennungsprotokolls würde das im Anerkennungsprotokoll verankerte Rechtssystem eine derartige Manipulation des unrechtmäßigen Anmelders geradezu herausfordern. Die Große Beschwerde-

were commenced at a time when there was no longer a pending application before the EPO?

4.1 Article 1(1) Protocol gives jurisdiction to such national courts to decide claims to the right to the grant of a European patent "against the applicant" in respect of a European patent application. In his comments in support of the Receiving Section's decision, the President has suggested that the words "against the applicant" in Article 1(1) Protocol should be interpreted as referring to an existing applicant, and therefore require the existence of a pending application, and that the Protocol on Recognition does not apply to a case where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending.

4.2 In the Enlarged Board's view, the wording of Article 1(1) Protocol when read as a whole, does not exclude the jurisdiction of national courts in a case where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending, but is apt to cover any case where an earlier European patent application has been filed by an unlawful applicant, whether or not such application is still pending.

4.3 In fact, if the jurisdiction of national courts was excluded under the Protocol on Recognition in cases where an unlawful applicant's earlier application was no longer pending, this would lead to a situation where such an unlawful applicant could himself control the exclusion from such jurisdiction of the lawful applicant's claim against him. By withdrawing his own application after its publication, an unlawful applicant could prevent the lawful applicant from obtaining European patent protection for his invention, and could thus ensure his own freedom to use the invention which he misappropriated. If the Protocol on Recognition were so interpreted, the legal system under the Protocol would effectively invite such manipulation by an unlawful applicant. In the Enlarged Board's view, such a legal situation would be unreasonable and unacceptable, and the condoning of such manipulation cannot have been intended under the Protocol on

jugée a été engagée à une date à laquelle il n'y avait plus de demande en instance devant l'OEB.

4.1 L'article premier, paragraphe 1 du protocole donne compétence à de tels tribunaux nationaux pour statuer sur des actions visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen "contre le titulaire d'une demande de brevet européen". Dans ses observations à l'appui de la décision rendue par la section de dépôt, le Président a suggéré que les termes "contre le titulaire d'une demande de brevet européen" figurant à l'article premier, paragraphe 1 du protocole devraient être interprétés comme se référant à un demandeur existant, ce qui exige donc qu'une demande soit en instance, et que le protocole sur la reconnaissance ne s'applique pas aux cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance.

4.2 De l'avis de la Grande Chambre, le libellé de l'article premier, paragraphe 1 du protocole, considéré dans son ensemble, n'exclut pas de la compétence des tribunaux nationaux les cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance, mais peut couvrir tous les cas où une demande de brevet européen antérieure a été déposée par un demandeur non habilité, que cette demande soit encore en instance ou non.

4.3 En fait, si la compétence des tribunaux nationaux était exclue en vertu du protocole sur la reconnaissance lorsque la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance, il en résulterait une situation dans laquelle un demandeur non habilité pourrait lui-même faire en sorte que l'action intentée contre lui par le demandeur habilité soit exclue d'une telle compétence. En retirant sa propre demande après la publication de celle-ci, un demandeur non habilité pourrait empêcher le demandeur habilité d'obtenir une protection par brevet européen pour son invention et ainsi s'assurer la possibilité d'exploiter en toute liberté l'invention qu'il a usurpée. Si le protocole sur la reconnaissance était interprété de cette façon, le système juridique qu'il prévoit inciterait effectivement un demandeur non habilité à user de tels procédés. De l'avis de la Grande Chambre, cette situation juridique ne serait ni raisonnable, ni acceptable,

kammer ist der Meinung, daß diese Rechtslage vernunftwidrig und untragbar wäre und die Duldung einer solchen Manipulation bei der Abfassung des Anerkennungsprotokolls nicht gewollt gewesen sein kann.

4.4 Ist die veröffentlichte frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nicht mehr anhängig, wenn vor einem nationalen Gericht Klage auf Zuerkennung des Anspruchs auf Erteilung eines europäischen Patents eingelegt wird, so besteht die Möglichkeit, daß die gerichtliche Feststellung des Anspruchs des berechtigten Anmelders auf die Erteilung Dritte ins Unrecht setzt, die den Gegenstand der früheren Anmeldung in der Annahme, er sei gemeinfrei und könne somit nicht Gegenstand eines europäischen Patents sein, kommerziell zu nutzen begonnen haben. Diese Möglichkeit einer Beeinträchtigung Dritter wird im allgemeinen um so größer, je mehr Zeit zwischen dem Untergang der früheren Anmeldung und der Entscheidung liegt, mit der ein nationales Gericht dem berechtigten Anmelder das Recht auf Erteilung zuspricht.

Inwieweit nationale Gerichte bei der Entscheidung über eine Klage gemäß Artikel 1(1) des Anerkennungsprotokolls in Fällen, in denen die frühere Anmeldung bereits erloschen ist, einen etwaigen Verzug des berechtigten Anmelders bei der Einleitung und Abwicklung des Verfahrens zur Feststellung seines Anspruchs und die Möglichkeit einer Beeinträchtigung Dritter berücksichtigen, bleibt den Gerichten selbst überlassen.

5. Wie unter Nummer 3.4 erwähnt, kann der berechtigte Anmelder, dem ein nationales Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zuerkannt hat, nach Artikel 61 EPÜ beim EPA im eigenen Namen ein Verfahren einleiten.

Die Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ müssen eindeutig so ausgelegt werden, daß sie im Einklang mit der unter den Nummern 3 bis 3.4 erörterten Zuständigkeitsregelung stehen und ihrer Zielsetzung gerecht werden. Diese Regelung, der zufolge die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten obliegt, gewährleistet in Verbindung mit den Bestimmungen des Artikels 61 EPÜ und den zu ihrer

Recognition.

4.4 In a case where the unlawful applicant's earlier application has been published, and is no longer pending at the time when a claim to the right to the grant of a European patent is made to a national court, the establishment of the lawful applicant's right to the grant may potentially prejudice third parties who have commenced commercial activities involving the subject-matter of the earlier application on the assumption that such subject-matter is in the public domain and cannot therefore be the subject of a European patent. In general, the longer the interval between the time when the earlier application ceases to be pending and the time when the lawful applicant's right is established by a national court, the greater the possibility of such third party prejudice.

The extent to which a national court, when deciding upon a claim under Article 1(1) Protocol in a case where the earlier application is no longer pending, should take into account any delay by the lawful applicant in commencing and prosecuting proceedings to establish his right and the possibility of consequent third party prejudice, is a matter to be considered by national courts.

5. As mentioned in paragraph 3.4 above, Article 61 EPC enables a lawful applicant who has established his right to the grant of a European patent in a final decision of a national court to initiate proceedings before the EPO in his own name.

The provisions of Article 61 EPC must clearly be interpreted so as to be consistent with and to fulfil the objectives of the system of jurisdiction described in paragraphs 3 to 3.4 above, which gives the national courts of the Contracting States competence to decide disputes as to the right to the grant of a European patent. This system of jurisdiction, in combination with the provisions of Article 61 EPC and the Rules which are intended to implement it, provides a co-ordinated legal process

et le protocole sur la reconnaissance ne saurait avoir été conçu de façon à encourager de tels procédés.

4.4 Dans le cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité a été publiée et n'est plus en instance au moment où une action visant à faire valoir le droit à l'obtention du brevet européen est intentée devant un tribunal national, le fait de reconnaître au demandeur habilité le droit à l'obtention du brevet peut éventuellement porter préjudice aux tiers qui ont entamé des activités industrielles faisant usage de l'objet de la demande antérieure, en ayant cru que cet objet relevait du domaine public et ne pouvait donc pas être protégé par un brevet européen. En règle générale, plus l'intervalle de temps s'écoulant entre la date à laquelle la demande antérieure cesse d'être en instance et la date à laquelle le droit du demandeur habilité est reconnu par un tribunal national est long, plus le risque est grand qu'un tel préjudice soit causé à un tiers.

La mesure dans laquelle un tribunal national, statuant sur une action selon l'article premier, paragraphe 1 du protocole dans une affaire où la demande antérieure n'est plus en instance, devrait tenir compte d'un retard dans l'engagement et la poursuite, par le demandeur habilité, d'une procédure en vue de faire constater son droit, ainsi que de l'éventuel préjudice en résultant pour un tiers, relève de la compétence des tribunaux nationaux.

5. Comme indiqué au point 3.4 supra, l'article 61 CBE permet à un demandeur habilité, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national, d'engager en son propre nom une procédure devant l'OEB.

Les dispositions de l'article 61 CBE doivent être clairement interprétées, de façon à être conformes aux règles de compétence décrites aux points 3 et 3.4 supra, lesquelles donnent aux tribunaux nationaux des Etats contractants compétence pour trancher les différends portant sur le droit à l'obtention du brevet européen, et à en réaliser les objectifs. Combinées aux dispositions de l'article 61 CBE et aux règles destinées à en assurer l'exécution, ces règles de compétence constituent un système

Ausführung aufgestellten Regeln einen koordinierten Rechtszug, wenn es gilt, in Fällen, in denen ein unberechtigter Anmelder unter Mißachtung der in Artikel 60 (1) EPÜ verankerten Rechtsansprüche des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers ein europäisches Patent angemeldet hat, für Abhilfe zu sorgen. Es liefe diesem Rechtszug zuwider, wenn der berechtigte Anmelder, dem das nach dem Anerkennungsprotokoll zuständige nationale Gericht in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen hat, danach das zentralisierte Verfahren gemäß Artikel 61 (1) EPÜ nicht in Anspruch nehmen könnte.

5.1 Nach Artikel 61 (1) EPÜ kann der rechtmäßige Anmelder ("eine in Artikel 60 Absatz 1 genannte Person, die nicht der Anmelder ist") innerhalb von drei Monaten nach einer solchen rechtskräftigen Entscheidung des zuständigen nationalen Gerichts, "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist", im Hinblick auf die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten

"a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen oder

c) beantragen, daß die Anmeldung zurückgewiesen wird."

5.2 Im folgenden wird dargelegt, weshalb die Anwendung des Artikels 61 EPÜ bei richtiger Auslegung seines Wortlauts in Fällen nicht ausgeschlossen ist, in denen die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders bereits untergegangen ist, wenn der berechtigte Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht.

5.3 Die Argumentation, die unter Nummer 4.2 im Zusammenhang mit dem Anerkennungsprotokoll entwickelt wurde, gilt gleichermaßen für den in Artikel 61 (1) EPÜ enthaltenen Verweis auf den "Anmelder", der nicht zwangsläufig so zu verstehen ist, daß ein noch existenter Anmelder und damit eine anhängige Anmeldung Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ wären.

Auch der Konditionalsatz "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist" in Artikel 61 (1) EPÜ, der

for granting the appropriate remedy, in a case where an unlawful applicant has applied for a European patent contrary to the legal rights of the inventor or his successors in title which are set out in Article 60(1) EPC. It would be contrary to such legal process if a lawful applicant who has established his right to the grant of a European patent in a final decision by the appropriate national court in accordance with the Protocol on Recognition, was thereafter excluded from using the centralised procedure of Article 61(1) EPC.

5.1 According to Article 61(1) EPC, the lawful applicant (being "a person referred to in Article 60(1) EPC other than the applicant") may, within the three-month time limit following such a final decision by the appropriate national court and "provided that the European patent has not yet been granted", with reference to the unlawful applicant's earlier application,

"(a) prosecute the application as his own application in place of the applicant,

(b) file a new European patent application in respect of the same invention, or

(c) request that the application be refused."

5.2 For the reasons which are set out below, the wording of Article 61 EPC does not on its proper interpretation exclude its application to cases where the unlawful applicant's earlier application is no longer pending when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.3 For the same reason as set out in paragraph 4.2 above in connection with the Protocol on Recognition, the reference in Article 61(1) EPC to "the applicant" does not necessarily imply that, for Article 61 EPC to be applicable, there must be an existing applicant and therefore a pending application.

Furthermore, the phrase in Article 61(1) EPC "provided that the European patent has not yet been grant-

juridique coordonné, destiné à fournir les moyens de droit appropriés dans le cas où un demandeur non habilité a déposé une demande de brevet européen en violation des droits de l'inventeur, ou de ses ayants cause, définis à l'article 60(1) CBE. Il serait contraire à un tel système juridique d'interdire à un demandeur habilité, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée, rendue par le tribunal national compétent, conformément au protocole sur la reconnaissance, d'utiliser ensuite la procédure centralisée prévue à l'article 61(1) CBE.

5.1 Conformément à l'article 61(1) CBE, le demandeur habilité (étant "une personne visée à l'article 60(1) CBE autre que le demandeur") peut, dans le délai de trois mois suivant le prononcé d'une décision passée en force de chose jugée par le tribunal national compétent, et "à condition que le brevet n'ait pas encore été délivré", en référence à la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité:

"a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,

b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

c) demander le rejet de la demande."

5.2 Pour les motifs exposés ci-après, le libellé de l'article 61 CBE n'exclut pas, si on l'interprète correctement, son application aux cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance lorsque le demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.3 Pour la même raison qu'au point 4.2 supra, prise ensemble avec le protocole sur la reconnaissance, la référence au "demandeur" figurant à l'article 61(1) CBE n'implique pas nécessairement qu'il doive exister un demandeur et, par conséquent, une demande en instance pour que l'article 61(1) CBE soit applicable.

De plus, le membre de phrase à l'article 61(1) CBE "à condition que le brevet européen n'ait pas encore été

eine Vorbedingung für die Anwendung des Artikels 61 EPÜ darstellt, bedeutet nicht unbedingt, daß die Anmeldung noch anhängig sein muß. Dieser Satz ist wohl vielmehr so auszulegen, daß Artikel 61 EPÜ nur dann anwendbar ist, wenn mit einer rechtskräftigen Entscheidung ein Rechtsstreit über den Anspruch auf eine europäische Anmeldung - im Gegensatz zu einem erteilten europäischen Patent - beendet wird. Diese Auslegung wird durch die Aussage der Buchstaben a bis c des Artikels 61 (1) EPÜ bestätigt, die sicherstellen, daß das EPA nach den entsprechenden Schritten des berechtigten Anmelders den Verfahrensabschnitt vor Erlaß einer Entscheidung auf Erteilung eines Patents oder auf Zurückweisung der Anmeldung bis hin zur Entscheidung selbst kontrolliert.

Der Wortlaut des Artikels 61 (1) EPÜ als Ganzes enthält somit nichts, was besagen würde, daß noch eine Anmeldung anhängig sein muß, wenn der berechnigte Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ tätig wird.

5.4 In Artikel 61 (2) EPÜ heißt es dann, daß Artikel 76 (1) EPÜ (der europäische Teilanmeldungen betrifft) auf eine vom berechtigten Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte neue europäische Anmeldung entsprechend anzuwenden ist. Demgemäß gilt die neue Anmeldung, die auf die frühere Anmeldung des Nichtberechtigten folgt, "als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht", sofern sie nur für einen Gegenstand eingereicht wird, "der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht". Aus dieser Bestimmung folgt, daß der Inhalt der früheren Anmeldung nicht zu dem für die neue Anmeldung maßgeblichen Stand der Technik gemäß Artikel 54(1) EPÜ zählt, solange die neue Anmeldung keinen über die frühere Anmeldung hinausgehenden Gegenstand aufweist.

Somit schreibt auch Artikel 76 (1) EPÜ nicht vor, daß zum Zeitpunkt der Einreichung einer neuen Anmeldung durch den Berechtigten gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch eine Anmeldung anhängig sein muß.

5.5 An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sich der Verweis in Artikel 61 (2) EPÜ nur auf

ed", which in fact constitutes a precondition for the applicability of Article 61 EPC, does not necessarily require that the application must still be pending. On the contrary, this phrase can fairly be interpreted as indicating that Article 61 EPC is only applicable in the case of a final decision which terminates a dispute concerning entitlement to a European patent application and is not applicable in the case of a dispute concerning entitlement to a granted European patent. This interpretation is confirmed by the contents of subparagraphs (a) to (c) of Article 61(1) EPC, which ensure that the EPO controls the stage before and including the making of a decision on the grant or refusal of the application, following appropriate action by the lawful applicant.

Thus there is nothing in the wording of Article 61(1) EPC, when read as a whole, which requires the existence of a pending application at the time when a lawful applicant takes action pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.4 As to Article 61(2) EPC, this provides that when a lawful applicant files a new European patent application pursuant to Article 61(1)(b) EPC, Article 76(1) EPC (which is concerned with European divisional applications) shall apply *mutatis mutandis* to the new application. That is, in particular, provided that the new application is filed "only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed", the new application "shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right of priority" of the earlier application by the unlawful applicant. It follows from this provision that, provided that the new application does not contain added subject-matter with respect to the earlier application, the content of the earlier application does not form part of the state of the art under Article 54(1) EPC with respect to the new application.

There is therefore nothing in Article 76(1) EPC which requires the existence of a pending application at the time when a lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

5.5 It is to be noted that Article 61(2) EPC only refers to paragraph 1 of Article 76 EPC, so that this reference

délivré", qui constitue en fait une condition préalable à l'applicabilité de l'article 61 CBE, n'exige pas forcément que la demande soit toujours en instance. Au contraire, ce membre de phrase peut raisonnablement être interprété comme indiquant que l'article 61 CBE est uniquement applicable dans le cas d'une décision passée en force de chose jugée qui met fin à un différend portant sur le droit à une demande de brevet européen, et non pas dans le cas d'un différend portant sur le droit à un brevet européen délivré. Cette interprétation est confirmée par la teneur des alinéas a), b) et c) de l'article 61(1) CBE, qui garantissent que l'OEB contrôle la phase qui précède et comprend le prononcé d'une décision de délivrance ou de rejet de la demande, à la suite des démarches appropriées exécutées par le demandeur habilité.

Par conséquent, rien dans le libellé de l'article 61(1) CBE, considéré dans son ensemble, n'exige qu'une demande soit en instance au moment où un demandeur habilité agit en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.4 L'article 61(2) CBE quant à lui prévoit que, lorsqu'un demandeur habilité dépose une nouvelle demande de brevet européen en vertu des dispositions de l'article 61(1) CBE, l'article 76(1) CBE (qui porte sur les demandes divisionnaires européennes) est applicable *mutatis mutandis* à la nouvelle demande. Cela signifie, en particulier, qu'à condition que la nouvelle demande ne soit déposée que "pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", elle sera "considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficiera du droit de priorité" de la demande initiale déposée par le demandeur non habilité. Il ressort de cette disposition que si la nouvelle demande ne contient pas d'éléments ajoutés par rapport à la demande initiale, le contenu de cette dernière n'est pas compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(1) CBE en ce qui concerne la nouvelle demande.

Par conséquent, rien dans l'article 76(1) CBE n'exige qu'une demande soit en instance au moment où un demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.5 Il convient de noter que l'article 61(2) CBE fait uniquement référence au paragraphe 1 de l'article 76 CBE,

Absatz 1 des Artikels 76 EPÜ bezieht und somit eng begrenzt ist.

Artikel 61 (2) EPÜ verweist insbesondere nicht auf Artikel 76 (2) EPÜ, wonach in einer europäischen Teilanmeldung "nur Vertragsstaaten benannt werden (dürfen), die in der früheren Anmeldung benannt worden sind".

Das Fehlen eines Verweises auf Artikel 76 (2) EPÜ dürfte seinen Grund darin haben, daß der berechtigte Anmelder, der nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, darin nur diejenigen in der (früheren) europäischen Anmeldung benannten Vertragsstaaten benennen kann, "in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des diesem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist" (s. Art. 61 (1) EPÜ). Das ist aber eine ganz andere Überlegung.

Ebensowenig wird in Artikel 61 (2) EPÜ auf Artikel 76(3) EPÜ Bezug genommen, der das Verfahren bei der Einreichung einer Teilanmeldung nach Artikel 76 (1) EPÜ, die für eine solche Anmeldung geltenden besonderen Erfordernisse und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren betrifft und diesbezüglich auf die Ausführungsordnung verweist.

Auch hier scheint es einen triftigen Grund zu geben, weshalb in Artikel 61 (2) EPÜ eine Bezugnahme auf Artikel 76 (3) EPÜ fehlt: Artikel 61 (3) EPÜ enthält nämlich selbst entsprechende Bestimmungen darüber, wie vorzugehen ist, wenn der berechtigte Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, und stellt auf diese Weise klar, daß die Vorschriften des Artikels 76 (3) EPÜ auf eine solche neue Anmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ nicht anwendbar sind.

5.6 Auch Artikel 61 (3) EPÜ verweist bezüglich des Verfahrens, der besonderen Erfordernisse und der Frist zur Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren für eine nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereichte neue Anmeldung auf die Ausführungsordnung.

Die Ausführungsvorschriften zum zweiten Teil des EPÜ (Artikel 52 bis 74) sind in den Regeln 13 bis 23, diejenigen zum dritten Teil (Artikel 75

is of very limited scope.

In particular, Article 61(2) EPC does not refer to Article 76(2) EPC, which requires that a European divisional application "shall not designate Contracting States which were not designated in the earlier application".

There appears to be a good reason for this lack of reference to Article 76(2) EPC, in that a lawful applicant who files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC may designate in his new application only those Contracting States designated in the (earlier) European patent application "in which the decision has been taken or recognised, or has to be recognised on the basis of the Protocol on Recognition annexed to the Convention" (see Article 61(1) EPC). This is clearly a different consideration.

Furthermore, Article 61(2) EPC does not refer to Article 76(3) EPC, which concerns the procedure to be followed when filing a divisional application under Article 76(1) EPC, the special conditions applying to such a divisional application, and the time limit for paying the filing, search and designation fees on such a divisional application and which refers to the Implementing Regulations in this connection.

There appears to be a good reason for not finding a reference to Article 76(3) EPC in Article 61(2) EPC, in that Article 61(3) EPC itself contains equivalent provisions governing the procedure to be followed when a lawful applicant files a new application under Article 61(1)(b) EPC, and therefore makes it plain that the provisions of Article 76(3) EPC are not applicable to such a new application under Article 61(1)(b) EPC.

5.6 Article 61(3) EPC also refers to the Implementing Regulations as containing the procedure to be followed, the special conditions which are applicable, and the time limit for paying the relevant fees, in respect of a new application which is filed pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

The Implementing Regulations to Part II of the EPC, which contains Articles 52 to 74 EPC, are found in Rules 13 to 23 EPC; and the Imple-

de sorte que cette référence a une portée très limitée.

L'article 61(2) CBE ne fait notamment pas référence à l'article 76(2) CBE, qui dispose qu'une demande divisionnaire de brevet européen "ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale".

Il apparaît qu'il existe une raison valable qui justifie cette absence de référence à l'article 76(2) CBE, à savoir qu'un demandeur habilité déposant une nouvelle demande en application de l'article 61(1)(b) CBE ne peut désigner dans sa nouvelle demande que les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen (antérieure), "dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la convention" (cf. article 61(1) CBE). Il est clair qu'il s'agit là d'une considération différente.

En outre, l'article 61(2) CBE ne fait pas référence à l'article 76(3) CBE, qui porte sur la procédure à suivre lors du dépôt d'une demande divisionnaire en vertu de l'article 76(1) CBE, les conditions particulières s'appliquant à une telle demande divisionnaire ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande, et qui renvoie, à cet égard, au règlement d'exécution.

Il ressort qu'il existe une raison justifiée de ne trouver à l'article 61(2) aucune référence à l'article 76(3) CBE, du fait que l'article 61(3) CBE lui-même contient des dispositions équivalentes régissant la procédure à suivre lorsqu'un demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE; il est donc évident que les dispositions de l'article 76(3) CBE ne peuvent pas s'appliquer à une telle nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

5.6 L'article 61(3) CBE renvoie également au règlement d'exécution qui comporte les dispositions de procédure à suivre, les conditions particulières applicables ainsi que le délai pour le paiement des taxes correspondantes pour une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Les dispositions d'application de la seconde partie de la CBE, laquelle comprend les articles 52 à 74 CBE, font l'objet des règles 13 à 23 CBE; et

bis 89) in den Regeln 24 bis 38 enthalten. Mithin sind die Ausführungsvorschriften zu den Artikeln 60 und 61 EPÜ in den Regeln 13 bis 16 (diejenigen zu Artikel 61 insbesondere in den Regeln 15 und 16) zu finden, während dem Artikel 76 EPÜ nur Regel 25 zugeordnet ist. Regel 25 ist keinesfalls eine Ausführungsvorschrift zu Artikel 61 (3) EPÜ.

Regel 25 EPÜ besagt in der jetzigen Fassung, daß "der Anmelder ... eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen" kann. Dies bedeutet lediglich, daß die Existenz einer anhängigen Anmeldung ein besonderes Erfordernis für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung ist, nicht aber, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ an die Existenz einer anhängigen früheren Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) gebunden ist.

Besonderes Augenmerk verdient die Regel 15 (1) EPÜ, die für den Fall, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) noch anhängig ist, wenn nach Artikel 61 (1) b) EPÜ (vom Berechtigten) eine neue Anmeldung eingereicht wird, bestimmt, daß die frühere Anmeldung "mit dem Tag der Einreichung der neuen europäischen Patentanmeldung als zurückgenommen" gilt. Eine solche Bestimmung wäre natürlich bei einer Stammanmeldung, der eine Teilanmeldung folgt, völlig fehl am Platze; dies erhärtet den vorstehenden Schluß, daß die Ausführungsvorschriften zu Artikel 61 EPÜ in den Regeln 15 und 16 EPÜ (und nicht in Regel 25) enthalten sind, während sich diejenigen zu Artikel 76 EPÜ in Regel 25 EPÜ finden.

5.7 Beiden Regeln 13 und 14 handelt es sich um Ausführungsvorschriften zu Artikel 60 EPÜ. Sie gehen davon aus, daß die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) noch anhängig ist, wenn die Person, die der berechtigte Anmelder zu sein behauptet, bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats ein Verfahren einleitet, in dem sie ihren Anspruch auf die Erteilung geltend macht, und sollen bei ebendiesem Sachverhalt zur Anwendung kommen.

menting Regulations to Part III of the EPC, which contains Articles 75 to 89 EPC, are set out in Rules 24 to 38 EPC. It follows that the Implementing Regulations for Articles 60 to 61 EPC are found in Rules 13 to 16 EPC (in particular the Implementing Regulations for Article 61 EPC are found in Rules 15 and 16 EPC), whereas the Implementing Regulations for Article 76 EPC are found only in Rule 25 EPC. In particular, Rule 25 EPC is not an Implementing Regulation for Article 61(3) EPC.

The current version of Rule 25 EPC states that "the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application". This means that the existence of a pending application is a special condition to be complied with when an applicant files a European divisional application. It does not mean that the existence of a pending earlier application (by the unlawful applicant) is a pre-condition for the filing of a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC.

It is to be noted that Rule 15(1) EPC states that if the earlier application (by the unlawful applicant) is still pending at the time when a new application (by the lawful applicant) is filed pursuant to Article 61(1)(b) EPC, such earlier application "shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of the new application". This provision would of course be entirely inappropriate with respect to the parent application of a divisional application, and this reinforces the above conclusion that the Implementing Regulations for Article 61 EPC are in Rules 15 and 16 EPC (and not in Rule 25 EPC), whereas the Implementing Regulations for Article 76 EPC are found in Rule 25 EPC.

5.7 Rules 13 and 14 EPC are Implementing Regulations in respect of Article 60 EPC. They presuppose that the earlier application (by the unlawful applicant) is pending at the time when the person claiming to be the lawful applicant commences proceedings before a national court of a Contracting State, claiming his entitlement to grant, and they are intended to be applicable in that factual situation.

les dispositions d'application de la troisième partie de la CBE, qui comprennent les articles 75 à 89 CBE, sont exposées aux règles 24 à 38 CBE. Il s'ensuit que les dispositions d'application des articles 60 et 61 CBE sont contenues dans les règles 13 à 16 CBE (les dispositions d'application de l'article 61 CBE figurant en particulier aux règles 15 et 16 CBE), tandis que les dispositions d'application de l'article 76 CBE font l'objet de la seule règle 25 CBE, celle-ci ne constituant notamment pas une disposition d'application de l'article 61(3) CBE.

La version actuelle de la règle 25 CBE dispose que "le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance". Cela signifie que l'existence d'une demande en instance constitue une condition particulière devant être remplie lorsque le demandeur dépose une demande divisionnaire de brevet européen. Cela ne signifie pas que l'existence d'une demande initiale en instance (déposée par le demandeur non habilité) est une condition préalable au dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Il y a lieu de noter qu'en vertu de la règle 15(1) CBE, si la demande initiale (déposée par le demandeur non habilité) est toujours en instance au moment où une nouvelle demande est déposée (par le demandeur habilité) en application de l'article 61(1)(b) CBE, elle "est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande". Cette disposition serait bien entendu tout à fait inappropriée pour ce qui est de la demande initiale d'une demande divisionnaire, ce qui corrobore la conclusion ci-dessus, à savoir que les dispositions d'application de l'article 61 CBE se trouvent aux règles 15 et 16 CBE (et non pas à la règle 25 CBE), tandis que les dispositions d'application de l'article 76 CBE figurent à la règle 25 CBE.

5.7 Les règles 13 et 14 CBE constituent les dispositions d'application de l'article 60 CBE. Elles présupposent que la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) est en instance au moment où la personne prétendant être le demandeur habilité engage une procédure devant une juridiction nationale d'un Etat contractant, afin de faire valoir son droit à l'obtention du brevet, et elles sont censées être applicables dans cette situation de fait.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer besagt dies jedoch nicht, daß zu dem Zeitpunkt, zu dem der berechtigte Anmelder ein Verfahren bei einem nationalen Gericht einleitet oder später nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, eine anhängige frühere Anmeldung existieren **muß**. Die Regeln 13 und 14 EPÜ sind wie alle Ausführungs-vorschriften gemäß Artikel 164 (2) EPÜ den Artikeln des EPÜ untergeordnet. Sie gelten für Fälle, in denen die frühere Anmeldung noch anhängig ist, wenn der berechtigte Anmelder ein Verfahren bei einem nationalen Gericht einleitet, sind aber nicht für Fälle gedacht oder geeignet, in denen die frühere Anmeldung bei Einleitung eines solchen Verfahrens schon untergegangen ist. Damit ist die Wirkung der Regeln 13 und 14 EPÜ bereits erschöpft.

Regel 15(1) EPÜ setzt voraus, daß die frühere europäische Anmeldung noch anhängig ist, wenn der rechtmäßige Anmelder nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue Anmeldung einreicht, und ist daher in Fällen, in denen es zu diesem Zeitpunkt keine anhängige Anmeldung mehr gibt, ähnlich unzutreffend und unmaßgeblich. Regel 15(2) und (3) EPÜ ist dagegen ebenso wie Regel 16 EPÜ eindeutig anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob zu diesem Zeitpunkt noch eine Anmeldung anhängig ist.

Die Große Beschwerdekammer sieht im Wortlaut der Regeln 13 bis 16 EPÜ deshalb keinen Beleg dafür, daß Artikel 61 (1) b) EPÜ nur dann anwendbar ist, wenn die frühere Anmeldung (des Nichtberechtigten) zum Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig ist.

5.8 In Anbetracht der Ausführungen unter den Nummern 5.3 bis 5.7 sowie der Aussage unter Nummer 5 muß Artikel 61 EPÜ nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer dahingehend ausgelegt werden, daß in Fällen, in denen die frühere Anmeldung (des unberechtigten Anmelders) nicht mehr anhängig ist, wenn ein nationales Gericht der Person, die der berechtigte Anmelder zu sein behauptet, in einer rechtskräftigen Entscheidung den Anspruch auf Erteilung zuerkennt, Artikel 61 (1) a) und c) zwar ganz offensichtlich nicht zur Anwendung kommt, Artikel 61 (1) b) EPÜ hingegen sehr wohl, so daß der berechtigte Anmelder beim

However, in the Enlarged Board's view, this does not mean that the existence of a pending earlier application is **essential**, either at the time when the lawful applicant commences proceedings before a national court, or at the time when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC. Rules 13 and 14 EPC, like all Implementing Regulations, are subsidiary to the Articles of the EPC in the sense of Article 164(2) EPC. They are applicable in cases where the earlier application is pending when the lawful applicant commences proceedings before a national court, and they are not applicable or relevant to cases where the earlier application is no longer pending at the time when proceedings before a national court are commenced. That is the full effect of Rules 13 and 14 EPC.

Rule 15(1) EPC presupposes that the earlier European patent application is still pending at the time when the lawful applicant files a new application pursuant to Article 61(1)(b) EPC, and is therefore similarly inapplicable and irrelevant in a case where there is no pending application in existence at that point in time. Rule 15(2) and (3) EPC is clearly applicable, however, whether or not there is a pending application in existence at that point in time, as is Rule 16 EPC.

In the Enlarged Board's view, therefore, the wording of Rules 13 to 16 EPC does not lead to the conclusion that Article 61(1)(b) EPC is inapplicable unless the earlier application (by the unlawful applicant) is still pending at the time when the new application is filed.

5.8 In the Enlarged Board's judgment, having regard to what is set out in paragraphs 5.3 to 5.7 above and also to what is said in paragraph 5 above, the proper interpretation of Article 61 EPC is that, in cases where the earlier application (by the unlawful applicant) is no longer pending at the time when a final decision in favour of the entitlement of the person claiming to be the lawful applicant is issued by a national court, although clearly Article 61(1)(a) and (c) is obviously not applicable, nevertheless Article 61(1)(b) EPC is applicable, and this allows the lawful applicant to file and prosecute a new application before

Toutefois, de l'avis de la Grande Chambre, cela ne signifie pas que l'existence d'une demande antérieure en instance est **essentielle**, soit au moment où le demandeur habilité introduit une procédure devant une juridiction nationale, soit lorsqu'il dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Comme toutes les autres dispositions d'application, les règles 13 et 14 CBE sont subsidiaires par rapport aux articles de la CBE, au sens de l'article 164(2) CBE. Elles sont applicables dans les cas où la demande antérieure est en instance lorsque le demandeur habilité introduit une procédure devant une juridiction nationale. Elle ne sont ni applicables ni pertinentes dans les cas où la demande antérieure n'est plus en instance au moment où une procédure est engagée devant une juridiction nationale. Tel est le plein effet des règles 13 et 14 CBE.

La règle 15(1) CBE présuppose que la demande de brevet européen antérieure est encore en instance lorsque le demandeur habilité dépose une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1) CBE, et elle n'est donc, de la même manière, ni applicable ni pertinente dans le cas où il n'y a pas de demande en instance à ce moment. En revanche, il est clair que les paragraphes 2 et 3 de la règle 15 sont applicables, que la demande soit en instance ou non à ce moment, de même que la règle 16 CBE.

Par conséquent, selon la Grande Chambre, le libellé des règles 13 à 16 CBE ne conduit pas à la conclusion que l'article 61(1)(b) CBE n'est applicable que si la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) est toujours en instance lors du dépôt de la nouvelle demande.

5.8 De l'avis de la Grande Chambre, eu égard à ce qui est exposé aux points 5.3 à 5.7 supra, ainsi qu'au point 5 supra, l'interprétation correcte de l'article 61 CBE est donc la suivante : dans les cas où la demande antérieure (déposée par le demandeur non habilité) n'est plus en instance au moment où une décision passée en force de chose jugée est rendue par un tribunal national reconnaissant le droit de la personne prétendant être le demandeur habilité, le paragraphe b) de l'article 61(1) est applicable, bien que les paragraphes a) et b) cet article ne le soient manifestement pas, ce qui permet au demandeur habilité de déposer

EPA eine neue Anmeldung für die betreffende Erfindung einreichen und weiterverfolgen kann.

6. Wenn nun die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders nach der Veröffentlichung untergegangen ist, kann es, wie schon unter Nummer 4.4 angesprochen, vorkommen, daß ein Dritter eine kommerzielle Tätigkeit aufgenommen hat, die sich auf den Gegenstand dieser früheren Anmeldung erstreckt, weil er davon ausging, daß dieser Gegenstand gemeinfrei geworden war und danach nicht mehr durch ein europäisches Patent geschützt werden konnte. Die Tätigkeit dieses Dritten könnte dann durch die spätere Einreichung einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 (1) b EPÜ (mit dem Anmeldetag der früheren Anmeldung als wirksamem Anmeldetag) möglicherweise beeinträchtigt werden. Wenn der berechtigte Anmelder nach der Erteilung eines europäischen Patents gegen einen solchen Dritten ein Verletzungsverfahren einleiten würde, könnte das mit der Verletzungsklage befaßte nationale Gericht bei seiner Entscheidung jedoch den besonderen Umständen Rechnung tragen, unter denen es zu der vermeintlich patentverletzenden Tätigkeit gekommen ist.

7. Hinzuzufügen wäre noch, daß der in Artikel 61 EPÜ verankerte Rechtsbehelf für den berechtigten Anmelder, dessen Erfindung ein Nichtberechtigter unter Mißbrauch des Vertrauens in seinem eigenem Namen zum europäischen Patent angemeldet hat, rechtlich ganz anders konzipiert ist als der Schutz, den der berechtigte Anmelder nach Artikel 55 (1) a EPÜ genießt, wenn seine Erfindung unter Mißbrauch seines Vertrauens offengelegt worden ist. Nach Artikel 55 (1) a EPÜ wird eine Offenbarung, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht, nicht dem Stand der Technik am Anmeldetag einer europäischen Anmeldung des berechtigten Anmelders zugerechnet und bleibt für die Anwendung des Artikels 54 EPÜ außer Betracht, sofern sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der europäischen Anmeldung des berechtigten Anmelders erfolgte. Der Schutz, der dem berechtigten Anmelder gemäß Artikel 55 EPÜ nach einer auf einen offensichtlichen Mißbrauch zurückgehenden Offenbarung zusteht, erstreckt sich also nur auf eine Zeitspanne von sechs Monaten nach einer solchen Offenbarung, während

the EPO in respect of his invention.

6. In a case where an unlawful applicant's earlier application has been published and thereafter ceases to be pending, as discussed in paragraph 4.4 above, it is possible that a third party may commence commercial activities involving the subject-matter of such earlier application, on the assumption that such subject-matter is in the public domain and cannot thereafter be protected by a European patent. The subsequent filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC (with an effective filing date of the date of filing of the earlier application), could then potentially prejudice the activities of such third party. However, if following grant of a European patent the lawful applicant commenced infringement proceedings against such a third party, a national court concerned with such infringement proceedings would be able to take account of the special circumstances surrounding the alleged infringing activities when deciding on the case.

7. It should be added that the remedy provided by Article 61 EPC to a lawful applicant whose invention has been taken in breach of confidence and made the subject of a European patent application by an unlawful applicant is legally quite distinct from the protection provided under Article 55(1)(a) EPC to a lawful applicant whose invention has been disclosed in breach of confidence. Article 55(1)(a) EPC provides that a disclosure due to or in consequence of an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor shall not be taken into consideration as part of the state of the art at the filing date of a European patent application by the lawful applicant for the application of Article 54 EPC, provided that such disclosure occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application by the lawful applicant. Thus the protection provided to a lawful applicant under Article 55 EPC following a disclosure resulting from an evident abuse only extends for a period of six months following such a disclosure, whereas the protection provided to a lawful applicant under Article 61 EPC is not governed by any such specified time limit (whether or not the earlier European patent application by the

une nouvelle demande ayant pour objet son invention et d'en poursuivre la procédure devant l'OEB.

6. Dans le cas où la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité a été publiée, et cesse ensuite d'être en instance, comme exposé au point 4.4 supra, il se peut qu'un tiers entame des activités industrielles faisant usage de l'objet de cette demande antérieure, en croyant que cet objet relève du domaine public et ne peut plus ensuite être protégé par un brevet européen. Le dépôt ultérieur d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE (dont la date de dépôt effective est celle de la demande antérieure) serait de nature à porter préjudice aux activités du tiers. Si, toutefois, à la suite de la délivrance d'un brevet européen, le demandeur habilité introduit une action en contrefaçon à l'encontre de ce tiers, la juridiction nationale saisie pourra, lorsqu'elle statuera sur l'affaire, tenir compte des circonstances spéciales dans lesquelles ont été entamées les activités de contrefaçon prétendues.

7. Il convient d'ajouter que les moyens de droit prévus à l'article 61 CBE pour le demandeur habilité, dont l'invention a été dérobée en violation de l'obligation de secret et a fait l'objet d'une demande de brevet européen déposée par un demandeur non habilité, sont, juridiquement, tout à fait distincts de la protection prévue à l'article 55(1) a) CBE pour un demandeur habilité dont l'invention a été divulguée en violation de l'obligation de secret. L'article 55(1) a) CBE dispose qu'une divulgation résultant directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédecesseur en droit n'est pas considérée, pour l'application de l'article 54 CBE, comme étant comprise dans l'état de la technique à la date de dépôt d'une demande de brevet européen par le demandeur habilité, à condition qu'une telle divulgation ne soit pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen par le demandeur habilité. Par conséquent, la protection conférée à un demandeur habilité en vertu de l'article 55 CBE, à la suite d'une divulgation résultant d'un abus évident, ne s'étend que sur une période de six mois à compter de la divulgation, tandis que la protection conférée à un demandeur



der ihm durch Artikel 61 EPÜ gewährte Schutz (unabhängig davon, ob die frühere europäische Patentanmeldung des unberechtigten Anmelders noch anhängig ist) keiner zeitlichen Beschränkung unterliegt. Allerdings sorgt die durch Artikel 61 EPÜ und das Anerkennungsprotokoll geschaffene Regelung, wie bereits unter den Nummern 4.4 und 6 erörtert, dafür, daß der Auswirkung des Zeitablaufs auf die Rechtsansprüche des berechtigten Anmelders in Fällen, in denen die vom Nichtberechtigten eingereichte frühere europäische Anmeldung beim EPA untergeht, gebührend Rechnung getragen wird.

### 8.1 Eine Minderheit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer vertritt aus folgenden Gründen eine andere Auffassung:

Nach Artikel 1 EPÜ ist ein den Vertragsstaaten gemeinsames Recht für die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen worden. Zu diesem Zweck ist es Aufgabe des EPA, Patentanmeldungen darauf zu prüfen, ob ein Patent erteilt werden kann (vgl. Artikel 18 und 94 EPÜ). Eine Prüfung setzt eine rechtswirksam anhängige Anmeldung voraus. Ist eine Patentanmeldung nicht oder noch nicht eingereicht, kann ein Patent nicht erteilt werden. Ebenso wenig ist eine Patenterteilung möglich, wenn zwar eine Anmeldung eingereicht war, aber inzwischen wieder untergegangen ist.

Das EPÜ sieht weder die Inanspruchnahme des Anmeldetags einer erloschenen Anmeldung noch die Inanspruchnahme des Prioritätstages nach Ablauf des Prioritätsjahres vor. Wäre von diesem Grundsatz eine Ausnahme für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ gewollt gewesen, so hätte es einer entsprechenden Regelung für die neue Anmeldung in Artikel 61 (1) b) EPÜ bedurft. Das ist aber nicht geschehen, so daß auch für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ der allgemeine Grundsatz gilt, daß für eine Anmeldung nicht der Anmeldetag und außerhalb des Prioritätsjahres nicht der Prioritätstag einer vor ihrer Einreichung bereits erloschenen Anmeldung beansprucht werden kann. Daraus folgt, daß im Fall des Artikels 61 (1) b) EPÜ die frühere Anmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig sein muß, wenn der Einreicher der neuen Anmeldung den Anmeldetag oder nach Ablauf des Prioritätsjahres den Prioritätstag der früheren Anmeldung für seine Anmeldung in Anspruch nehmen will.

unlawful applicant remains pending). Nevertheless, as discussed in paragraphs 4.4 and 6 above, the system provided by Article 61 EPC and the Protocol on Recognition enables the effect of the passage of time upon the lawful applicant's legal rights to be taken into account in an appropriate manner, in cases where the earlier European patent application filed by the unlawful applicant ceases to be pending before the EPO.

### 8.1 A minority of the members of the Enlarged Board have taken a different view, arguing as follows:

Article 1 EPC establishes a system of law common to the Contracting States, for regulating the grant of patents for invention. To this end it is the task of the EPO to examine patent applications to ascertain whether patents can be granted on them (see Articles 18 and 94 EPC). Examination presupposes a validly pending application. If a patent application has not, or not yet, been filed, a patent cannot be granted. Nor can a patent be granted on an application which, though filed, has since irrevocably lapsed.

The EPC makes no provision for claiming the filing date of a lapsed application, nor for claiming its priority date after expiry of the priority year. If the intention had been to make an exception to this principle, a corresponding provision would have been necessary in Article 61(1)(b) EPC to provide for such a new application. There is none, so the general principle that it is not possible to claim either the filing date of an earlier application which has lapsed before the date of filing of the new application or its priority date after the expiry of the priority year applies also to any new application under Article 61(1)(b) EPC. It follows that under Article 61(1)(b) EPC, the earlier application must still be pending at the time of filing the new application if the applicant filing the new application wishes to claim for his own application the filing date or, after expiry of the priority year, the priority date of the earlier application.

habilité en vertu de l'article 61 CBE ne fait l'objet d'aucun délai spécifique de ce type (que la demande antérieure de brevet européen déposée par le demandeur non habilité soit encore en instance ou non). Néanmoins, comme exposé aux points 4.4 et 6 supra, le système instauré par l'article 61 CBE et le protocole sur la reconnaissance permet de tenir compte de façon appropriée de l'effet produit par le temps écoulé sur les droits du demandeur habilité, dans les cas où la demande de brevet européen antérieure déposée par un demandeur non habilité cesse d'être en instance devant l'OEB.

### 8.1 Une minorité des membres de la Grande Chambre a été d'un avis différent pour les raisons suivantes:

En vertu de l'article premier CBE, il est institué un droit commun aux Etats contractants en matière de délivrance de brevets d'invention. A cette fin, l'OEB a pour tâche d'examiner les demandes de brevet en vue de déterminer si un brevet peut être délivré (cf. articles 18 et 94 CBE). L'examen présuppose l'existence d'une demande valablement en instance. Il n'est pas possible de délivrer un brevet si une demande de brevet n'a pas été déposée, ou ne l'est pas encore. Un brevet ne saurait davantage être délivré pour une demande qui, bien qu'ayant été déposée, est devenue irrévocablement caduque depuis lors.

La CBE est muette en ce qui concerne la revendication de la date de dépôt d'une demande caduque, ainsi que la revendication de sa date de priorité après l'expiration de l'année de priorité. Si l'intention de ses auteurs avait été de déroger à ce principe, il aurait été nécessaire d'insérer une disposition correspondante à l'article 61(1)(b) CBE, afin de prévoir la possibilité de déposer une telle nouvelle demande. Cela n'est pas le cas, de sorte que le principe général, selon lequel il n'est possible de revendiquer ni la date de dépôt d'une demande antérieure qui est devenue caduque avant la date de dépôt de la nouvelle demande, ni sa date de priorité après l'expiration de l'année de priorité, s'applique également à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Il s'ensuit que d'après l'article 61(1)(b) CBE, la demande antérieure doit toujours être en instance lors du dépôt de la nouvelle demande, si le demandeur qui la dépose souhaite revendiquer pour sa propre demande la date de dépôt ou, après l'expiration de l'année de priorité, la date de priorité de la demande antérieure.

8.2 Reicht die Person, der der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine europäische Patentanmeldung ein, und ist die frühere Anmeldung des unrechtmäßigen Anmelders noch anhängig, so gilt nach Artikel 61 (2), in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ die Anmeldung des Verletzten als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht, und der Verletzte genießt deren Prioritätsrecht.

Reicht dagegen der Verletzte seine Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ ein, und ist die frühere Anmeldung des unrechtmäßigen Anmelders im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung nicht mehr anhängig, so kann der Verletzte den Anmelde- und Prioritätstag der bereits erloschenen früheren Anmeldung nicht mehr beanspruchen. Das ergibt sich aus Artikel 61 (2) EPÜ, der bestimmt, daß auf eine neue europäische Patentanmeldung, die gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht wurde, Artikel 76 (1) EPÜ entsprechend anzuwenden ist. Das bedeutet, daß die Bestimmungen des Artikels 76 (1) EPÜ über Teilanmeldungen auch auf die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ anzuwenden sind.

Teilanmeldungen können aber nur eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung noch anhängig ist. Das sagt zwar Artikel 76 (1) EPÜ nicht ausdrücklich, es folgt aber zwingend aus dem Begriff der Teilanmeldung, denn nur etwas Vorhandenes (= Stammanmeldung) kann man teilen. Daher setzt die Einreichung einer Teilanmeldung begrifflich die Anhängigkeit der Stammanmeldung voraus. Das ist für die Teilung von Patentanmeldungen im übrigen auch allgemein anerkannter Grundsatz, wie sich z. B. aus Artikel 4 G PVÜ ergibt. Regel 25 (1) EPÜ wiederholt diesen Grundsatz, wenn dem Anmelder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Recht eingeräumt wird, "eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einzureichen". Die Voraussetzung der Anhängigkeit der früheren Anmeldung gilt somit Kraft der Verweisung in Artikel 61 (2) auf Artikel 76 (1) EPÜ auch für die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ. Auch sie kann - wie die Teilanmeldung - nur wirksam eingereicht werden, wenn die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

8.2 If a person who has been adjudged entitled to the grant of a European patent under Article 61(1)(b) EPC files a European patent application and if the earlier application of the unlawful applicant is still pending, according to Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC the application of the injured party is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and have the benefit of any right to priority.

If on the other hand the injured party files an application under Article 61(1)(b) EPC and the earlier application of the unlawful applicant is no longer pending at the time of filing the new application, the injured party can no longer claim the filing date and priority date of the earlier application, which has already irrevocably lapsed. This can be deduced from Article 61(2) EPC, which states that the provisions of Article 76(1) EPC shall apply *mutatis mutandis* to new applications filed under Article 61(1)(b) EPC. This means that the provisions of Article 76(1) EPC relating to divisional applications are thus applicable also to new applications under Article 61(1)(b) EPC.

Divisional applications may however only be filed if the parent application is still pending. While this is not expressly stated in Article 76(1) EPC, it follows necessarily from the term divisional application, because only something in existence (i.e. the parent application) can be divided. Conceptually, the filing of a divisional application requires that the parent application be pending. This is further a generally recognised principle for the division of patent applications, as can be seen from, for example, Article 4 G of the Paris Convention. This principle is reiterated in Rule 25(1) EPC, which allows the applicant the right within a certain time limit to "file a divisional application on the pending earlier European patent application". As a result of the reference in Article 61(2) to Article 76(1) EPC, it is a prerequisite for a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application should still be pending. As in the case of a divisional application, a new application can only validly be filed if the earlier application is still pending.

8.2 Si une personne, à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu conformément à l'article 61(1)(b) CBE, dépose une demande de brevet européen et si la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité est toujours en instance, la demande déposée par la partie lésée est, conformément à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

Si, en revanche, la partie lésée dépose une demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE alors que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité n'est plus en instance à la date du dépôt de la nouvelle demande, la partie lésée ne peut plus revendiquer les dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure qui est déjà devenue irrévocablement caduque. C'est ce que l'on peut déduire de l'article 61(2) CBE, selon lequel les dispositions de l'article 76(1) CBE sont applicables *mutatis mutandis* à toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE. Cela signifie que les dispositions de l'article 76(1) CBE relatives aux demandes divisionnaires s'appliquent donc également aux nouvelles demandes déposées en vertu de l'article 61(1)(b) CBE.

Les demandes divisionnaires ne peuvent cependant être déposées que si la demande initiale est encore en instance. Bien que l'article 76(1) CBE ne l'énonce pas expressément, cela ressort nécessairement du terme "demande divisionnaire", parce que seul ce qui existe (à savoir la demande initiale) peut être divisé. Selon son concept, le dépôt d'une demande divisionnaire exige que la demande initiale soit en instance. Il s'agit en outre d'un principe généralement admis en ce qui concerne la division de demandes de brevet, comme cela ressort, par exemple, de l'article 4G de la Convention de Paris. Ce principe est réitéré à la règle 25(1) CBE, qui confère au demandeur le droit, dans un délai défini, de "déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance". En raison du renvoi à l'article 76(1) CBE figurant à l'article 61(2) CBE, toute nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est subordonnée à la condition préalable que la demande antérieure soit encore en instance. Comme dans le cas d'une demande divisionnaire, une nouvelle demande ne peut être valablement déposée que si la demande antérieure est encore en instance.

8.3 Das Erfordernis, daß gemäß Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ die frühere Anmeldung im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung noch anhängig sein muß, wird auch durch die Regelung in Artikel 61 (1) EPÜ bestätigt.

Nach Artikel 61 (1) b) EPÜ kann die Person, der durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zugesprochen worden ist, innerhalb einer 3-Monats-Frist eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreichen, "sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist".

Durch diese Regelung ist zunächst einmal klargestellt, daß Artikel 61 (1) EPÜ keine Anwendung findet, wenn das europäische Patent bereits erteilt worden ist. Durch die Hervorhebung, daß das europäische Patent "noch nicht" erteilt sein darf, wird ferner klargestellt, daß eine verfahrensrechtliche Situation vor Patenterteilung vorliegen muß. Daraus folgt, daß eine Patenterteilung rein verfahrensrechtlich noch möglich sein muß. Ist prozessual eine Patenterteilung ausgeschlossen, weil entweder eine Anmeldung gar nicht eingereicht wurde oder weil eine eingereichte Anmeldung inzwischen erloschen ist, so ist die gesetzliche Voraussetzung des Artikels 61 (1) EPÜ nicht erfüllt, daß das europäische Patent "noch nicht" erteilt ist. Für eine - gleich aus welchem Grund - untergegangene Anmeldung kann man nicht davon sprechen, daß die Patenterteilung "noch nicht" erfolgt sei. Das Wort "noch" in Artikel 61 (1) EPÜ impliziert logischerweise, daß eine Patenterteilung noch in Betracht kommen kann. Diese Voraussetzung ist aber nur erfüllt, wenn die europäische Patentanmeldung, für die das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, noch anhängig ist.

Sowohl aus Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ wie aus Artikel 61 (1) EPÜ folgt somit, daß eine neue europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ nur eingereicht werden kann, wenn die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

8.4 Die in Artikel 61 EPÜ vom Gesetzgeber vorgesehene Regelung ist auch eine wohl abgewogene und gerechte Lösung einer Konfliktsituation. Es mußte ein billiger Ausgleich gefunden werden zwischen den Interessen des wahren Inhabers einer Erfindung, die durch einen Nichtberechtigten angemeldet wurde, auf der einen Seite und den Inter-

8.3 The requirement under Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC that the earlier application must still be pending at the time of filing the new application is confirmed by Article 61(1) EPC.

According to Article 61(1)(b) EPC, a person adjudged by a final decision to be entitled to the grant of a European patent may file a new European patent application in respect of the same invention within a period of three months "provided that the European patent has not yet been granted".

This provision firstly makes it clear that Article 61(1) EPC cannot be applied if the European patent has already been granted. The emphasis on the fact that the European patent should "not yet" have been granted further makes it clear that the procedure should still be in the pending application stage. Consequently, it must still be possible as a matter of procedural law for a patent to be granted. If procedurally the grant of a patent is not possible, whether because no application was filed in the first place or because the application has since lapsed, the legal requirement laid down in Article 61(1) EPC, namely that the European patent should "not yet" have been granted, is not met. In the case of an application which, for whatever reason, has lapsed, it is not possible to say that the patent has "not yet" been granted. The word "yet" in Article 61(1) EPC logically presupposes that it should still be possible for the patent to be granted. This requirement is however only met if the European patent application in respect of which the European patent has not yet been granted is still pending.

It thus follows from both Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC and from Article 61(1) EPC that a new European patent application under Article 61(1)(b) EPC can only be filed if the earlier application is still pending.

8.4 The provision of Article 61 EPC, as drafted by the legislator, represents a well-balanced and fair resolution of conflicting interests. A reasonable compromise had to be found between on the one hand the interests of the true owner of an invention filed by an unlawful applicant and, on the other, the interests of the public, who should be able

8.3 L'exigence visée à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, selon laquelle la demande initiale doit encore être en instance lors du dépôt de la nouvelle demande, est confirmée par l'article 61(1) CBE.

Conformément à l'article 61(1)(b) CBE, une personne à qui le droit à l'obtention du brevet européen a été reconnu dans une décision passée en force de chose jugée peut, dans un délai de trois mois, déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, "à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré".

Il ressort tout d'abord clairement de cette disposition que l'article 61(1) CBE ne peut pas être appliqué si le brevet européen a déjà été délivré. L'accent mis sur le fait que le brevet européen ne doit "pas encore" avoir été délivré montre également clairement que la procédure devrait encore être au stade où la demande est en instance. Par conséquent, il doit toujours être possible, en droit procédural, de délivrer un brevet. Si, d'un point de vue procédural, il n'est pas possible de délivrer un brevet, parce qu'aucune demande n'a été déposée ou que la demande est devenue caduque depuis lors, il n'est pas satisfait à l'exigence légale posée à l'article 61(1) CBE, à savoir que le brevet européen ne doit "pas encore" avoir été délivré. Dans le cas d'une demande qui, pour une quelconque raison, est devenue caduque, il n'est pas possible de dire que le brevet n'a "pas encore" été délivré. Le mot "encore" figurant à l'article 61(1) CBE présuppose logiquement qu'il devrait toujours être possible de délivrer le brevet. Or, il n'est satisfait à cette exigence que si la demande de brevet européen qui n'a pas encore donné lieu à la délivrance d'un brevet est encore en instance.

Il résulte donc de l'article 61(2) CBE pris ensemble avec l'article 76(1) CBE et de l'article 61(1) CBE qu'une nouvelle demande de brevet européen ne peut être déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE que si la demande antérieure est encore en instance.

8.4 Les dispositions de l'article 61 CBE, telles que rédigées par le législateur, apportent une solution bien équilibrée et équitable au conflit d'intérêts. Il convenait de trouver un compromis raisonnable entre, d'une part, les intérêts du véritable propriétaire de l'invention déposée par un demandeur non habilité, et, d'autre part, les intérêts du public, qui

essen der Öffentlichkeit, die sich darauf verlassen können muß, daß untergegangene europäische Anmeldungen nicht unbefristet vom EPA wieder zum Leben erweckt werden, auf der anderen Seite. Den Ausgleich zwischen diesen gegenläufigen Interessen hat der Gesetzgeber in Artikel 61 (1) EPÜ dadurch gefunden, daß er dem wahren Berechtigten das Recht einräumte, eine existierende fremde Anmeldung in seinem Namen weiterzuführen, sei es, daß er nach Artikel 61 (1) a) EPÜ einfach an die Stelle des früheren Anmelders tritt, sei es, daß er nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung mit seinen eigenen Worten formuliert. Durch diese gesetzliche Regelung erhält der wahre Berechtigte ein eingeschränktes Recht zur Weiterführung einer fremden Anmeldung, während die Interessen der Öffentlichkeit gewahrt werden, nicht durch die Patenterteilung auf Anmeldungen überrascht zu werden, die längst untergegangen waren.

8.5 Auch die Ausführungsvorschriften in Kapitel I des zweiten Teiles der Ausführungsordnung, die das Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers regeln, gehen alle davon aus, daß die frühere Anmeldung des unberechtigten Anmelders im Zeitpunkt der Einreichung der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch anhängig ist.

Dem kommt besondere Bedeutung zu, weil die Regelung in der Ausführungsordnung vom gleichen Gesetzgeber wie Artikel 61 EPÜ, nämlich der Münchner Diplomatischen Konferenz, stammt und somit eine hohe Autorität für die Interpretation des Artikels 61 EPÜ genießt.

So wird nach Regel 13 EPÜ das anhängige Erteilungsverfahren für den unberechtigten Anmelder vom EPA bereits ausgesetzt, wenn der Dritte dem EPA nachweist, daß er ein Verfahren gegen den unberechtigten Anmelder eingeleitet hat. Ergeht eine rechtskräftige Entscheidung, so teilt das EPA dem unberechtigten Anmelder mit, daß das Erteilungsverfahren ab einem bestimmten Tag fortgesetzt wird, es sei denn, daß eine neue europäische Patentanmeldung nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eingereicht worden ist. In diesem Fall gilt die frühere, noch anhängige Anmeldung

safely to assume that lapsed European applications cannot subsequently be resurrected by the EPO without limit of time. The resolution of this problem of conflicting interests as provided by Article 61(1) EPC gives the lawfully entitled applicant the right to prosecute someone else's existing application in his own name, be it by simple substitution of the applicant in accordance with Article 61(1)(a) EPC or be it by formulating in his own words a new European patent application in respect of the same invention in accordance with Article 61(1)(b) EPC. These legal provisions give the person lawfully entitled to file the application a limited right to prosecute someone else's application while at the same time safeguarding the interests of the public in that they prevent the public from being taken by surprise by the grant of a patent on an application which has long since lapsed irrevocably.

8.5 The provisions of Chapter I of Part II of the Implementing Regulations, which govern the procedure to be followed in the event of the applicant or proprietor lacking due title, all presuppose that the earlier application by the unlawful applicant is still pending at the date of filing the new application under Article 61(1)(b) EPC.

This is of particular significance because the provisions in the Implementing Regulations originate from the same source - the Munich Diplomatic Conference - as Article 61 EPC, thus making them highly authoritative for the interpretation of Article 61 EPC.

Thus under Rule 13 EPC the EPO will stay proceedings for grant involving an applicant, if a third party provides proof to the EPO that he has opened proceedings against this applicant. If a decision which has become final has been given, the EPO communicates to the unlawful applicant that the proceedings for grant will be resumed from a specified date unless a new European patent application under Article 61(1)(b) EPC has been filed. In this case the earlier, still pending application filed by the unlawful applicant is deemed to be withdrawn pursuant to Rule 15(1)

devrait pouvoir en toute sécurité tenir comme établi que les demandes européennes devenues caduques ne peuvent pas, par la suite, être remises en vigueur par l'OEB sans aucune limitation dans le temps. La solution apportée à ce problème de conflit d'intérêts, telle que prévue par l'article 61(1) CBE, confère au demandeur habilité le droit de poursuivre en son nom la procédure relative à la demande existante déposée par une autre personne, que ce soit en se substituant simplement au demandeur conformément à l'article 61(1)a) CBE ou en formulant dans ses propres termes une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention conformément à l'article 61(1)b) CBE. Ces dispositions légales confèrent à la personne légalement habilitée à déposer la demande un droit limité de poursuivre la procédure relative à la demande d'une autre personne, tout en protégeant les intérêts du public, dans la mesure où elles permettent au public de ne pas être pris au dépourvu par la délivrance d'un brevet pour une invention faisant l'objet d'une demande qui est devenue irrévocablement caduque depuis longtemps.

8.5 Les dispositions du chapitre I de la deuxième partie du règlement d'exécution, qui régissent la procédure à suivre dans le cas où un demandeur ou un titulaire n'est pas dûment habilité, présupposent toutes que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité est encore en instance à la date du dépôt de la nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)b) CBE.

Cela revêt une importance particulière, car les dispositions du règlement d'exécution proviennent de la même source que l'article 61 CBE - la Conférence diplomatique de Munich -, ce qui leur confère une grande autorité pour l'interprétation de l'article 61 CBE.

Ainsi, conformément à la règle 13 CBE, l'OEB suspend la procédure de délivrance concernant un demandeur, si un tiers apporte à l'OEB la preuve qu'il a introduit une procédure contre ce demandeur. Si une décision passée en force de chose jugée est intervenue, l'OEB notifie au demandeur non habilité que la procédure de délivrance est reprise à compter d'une date déterminée, à moins que, conformément à l'article 61(1)b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée. Dans ce cas, la demande antérieure encore en instance, qui a été

des unberechtigten Anmelders nach Regel 15 (1) EPU als zurückgenommen.

Auch hat die Münchner Diplomatische Konferenz Vorsorge getroffen, daß der unberechtigte Anmelder nicht durch Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung die Rechte des wahren Berechtigten beeinträchtigen kann. Regel 14 EPU sieht unter den dort genannten Voraussetzungen ausdrücklich vor, daß der unberechtigte Anmelder weder die europäische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaates zurücknehmen kann.

Alle zur Durchführung des Artikels 61 EPU getroffenen Regelungen der Ausführungsordnung in den Regeln 14 bis 16 EPU bestätigen somit die in Artikel 61 (1) und (2) EPU getroffene Entscheidung, daß die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Einreichung einer neuen Anmeldung im Sinne des Artikels 61 (1) b) EPU die Anhängigkeit der früheren Anmeldung des unberechtigten Anmelders ist. Kaum ein Artikel des EPU hat in der Ausführungsordnung durch die Münchner Diplomatische Konferenz eine so ausführliche Regelung im Detail erfahren wie der Artikel 61 EPU. Artikel 61 EPU in Verbindung mit den Regeln 13 bis 16 EPU stellt ein in sich geschlossenes, logisches System dar, das alle Aspekte des Verfahrens mangelnder Berechtigung des Anmelders abschließend behandelt. Auch diese Gesamtregelung bestätigt eindeutig, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPU die Anhängigkeit der früheren Anmeldung zur Voraussetzung hat.

8.6 Auch die vorbereitenden Arbeiten zur Schaffung eines Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente zeigen mit hinreichender Deutlichkeit, daß Artikel 61 (1) b) EPU die Anhängigkeit der früheren Anmeldung voraussetzt.

Die Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Erteilungsverfahrens diskutierte auf der 10. Sitzung vom 22. bis 26. November 1971 in Luxemburg (Dokument BP/144/71 vom 16. Dezember 1971) vier Modelle zur Regelung des Rechts auf Erlangung des europäischen Patents. Nach eingehenden Beratungen entschied man sich für eine Lösung, die nunmehr in Artikel 61 (1) b) EPU enthalten ist. Diese Lösung wird in dem zitierten Dokument wie folgt definiert: Ist zugunsten des wahren Berechtigten eine rechtskräftige Entscheidung ergan-

EPC.

Further, the Munich Diplomatic Conference made provision to prevent an unlawful applicant prejudicing the rights of the true applicant by withdrawing the European patent application. Rule 14 EPC expressly provides that, under the preconditions stated therein, an applicant can withdraw neither the European patent application nor the designation of any Contracting State.

All the provisions of the Implementing Regulations contained in Rules 14 to 16 EPC for implementing Article 61 EPC thus confirm that for Article 61(1) and (2) EPC it is a prerequisite for the valid filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application filed by the unlawful applicant should still be pending. The Munich Diplomatic Conference regulated the implementation of hardly any other article in the Implementing Regulations in the same detail as it did in Article 61 EPC. Taken in conjunction with Rules 13 to 16 EPC, Article 61 EPC provides a self-contained, logically consistent system which exhaustively covers all aspects of procedure in cases where the applicant lacks due title. The provisions taken as a whole clearly show that it is a precondition for the filing of a new application under Article 61(1)(b) EPC that the earlier application should still be pending.

8.6 The preparatory documents for the European Patent Convention also make sufficiently clear that for Article 61(1)(b) EPC to be applied, the earlier application must be pending.

At its 10th meeting in Luxembourg from 22 to 26 November 1971 (document BP/144/71 dated 16 December 1971), the Intergovernmental Conference for the setting up of a European system for the grant of patents discussed four models for regulating the right to the grant of a European patent. Following in-depth discussions, the solution now embodied in Article 61(1)(b) EPC was chosen. This solution is defined in the above document as follows: if there is a final decision in favour of a person, he can submit a new application and claim the date of filing and the priori-

déposée par le demandeur non habilité, est réputée retirée conformément à la règle 15(1) CBE.

En outre, la Conférence diplomatique de Munich a pris des dispositions afin d'empêcher un demandeur non habilité de porter atteinte aux droits du véritable demandeur en retirant la demande de brevet européen. La règle 14 CBE dispose expressément que conformément aux conditions préalables qui y sont énoncées, un demandeur ne peut retirer ni la demande de brevet européen, ni la désignation de tout Etat contractant.

Toutes les dispositions du règlement d'exécution figurant aux règles 14 à 16 CBE pour l'application de l'article 61 CBE confirment donc qu'en ce qui concerne l'article 61(1) et (2) CBE, il faut que la demande antérieure déposée par le demandeur non habilité soit encore en instance pour que le dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE soit valable. La Conférence diplomatique de Munich a rarement réglé de façon aussi détaillée l'application d'autres articles dans le règlement d'exécution qu'elle ne l'a fait pour l'article 61 CBE. Considéré conjointement avec les règles 13 à 16 CBE, l'article 61 CBE fournit un système autonome, entièrement cohérent, qui couvre exhaustivement tous les aspects de la procédure dans les cas où le demandeur n'est pas dûment habilité. Considérées dans leur ensemble, les dispositions montrent clairement que la condition préalable au dépôt d'une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est que la demande antérieure soit encore en instance.

8.6 Les documents des travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen montrent également de façon suffisamment claire que la demande antérieure doit être en instance pour que l'article 61(1)(b) CBE soit appliqué.

Lors de sa 10<sup>e</sup> réunion, tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 (document BP/144/71 en date du 16 décembre 1971), la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets a examiné quatre modèles de réglementation du droit à l'obtention d'un brevet européen. Au terme de débats approfondis, c'est la solution formulée actuellement à l'article 61(1)(b) CBE qui a été choisie. Cette solution est définie comme suit dans le document ci-dessus: si un jugement passé en force de chose jugée est rendu en

gen, so kann dieser eine neue Anmeldung einreichen und sich dabei auf den Anmeldetag oder den Prioritätstag der früheren Anmeldung berufen. Die frühere Anmeldung gilt für alle benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, mit dem Zeitpunkt der neuen Anmeldung als zurückgenommen. Für die übrigen Staaten kann der erste Anmelder die frühere Anmeldung aufrechterhalten und das Erteilungsverfahren fortsetzen (vgl. Nr. 41 des Dokuments BP/144/71). Es wird betont, daß der wahre Berechtigte **anstelle** der ursprünglichen Anmeldung eine neue Anmeldung einreichen kann. Dann erhielte die neue Anmeldung, soweit sie keine neuen Bestandteile enthält, denselben Anmelde- und Prioritätstag wie die ursprüngliche Anmeldung. Gleichzeitig würde die ursprüngliche Anmeldung für die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen ist oder anerkannt wird, als zurückgenommen gelten (vgl. Nr. 47 des Dokuments BP/144/71).

8.7 Wollte man die Inanspruchnahme des Anmelde- und Prioritätstags einer längst untergegangenen Anmeldung für die neue Anmeldung zulassen, so würde das zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen Dritter führen.

Dann könnte nämlich die neue Anmeldung noch nach Jahr und Tag nach Erlöschen der früheren Anmeldung wirksam eingereicht werden. Dritte, die in der Zeit zwischen Erlöschen der früheren Anmeldung und Einreichung der neuen Anmeldung den Gegenstand der Anmeldung in Benutzung genommen haben, würden dadurch nachträglich zu Verletzern. Dem wären die Dritten schutzlos ausgesetzt, denn anders als Artikel 122(6) EPÜ räumt Artikel 61 EPÜ Dritten kein Weiterbenutzungsrecht ein. Das Fehlen einer dem Artikel 122(6) EPÜ entsprechenden Regelung ist auch ganz erklärlich, weil es eines solchen Weiterbenutzungsrechts nicht bedarf, da der Gesetzgeber von einer nahtlosen Fortsetzung der früheren Anmeldung durch die neue Anmeldung ausging und die Möglichkeit der Einreichung einer neuen Anmeldung für eine nicht mehr abhängige frühere Anmeldung gar nicht ins Auge faßte.

Hätte der Gesetzgeber eine solche Möglichkeit für zulässig gehalten, so hätte er mit Sicherheit Dritte geschützt, deren Rechte durch das nachträgliche Wiederaufleben einer

ty date of the earlier application. As from the date of filing the new application the earlier application is deemed to be withdrawn for all the designated Contracting States in respect of which the decision was taken or by which it is recognised. For the remaining States the previous application could be maintained and continued to grant by the initial applicant (cf. No. 41, BP/144/71). It is emphasised that the person truly entitled could file a new application in place of the original application. If no new subject-matter were included, the new application would then receive the same filing date and priority date as the original application. **At the same time** the original application would be deemed withdrawn for the designated States in respect of which the decision was taken or recognised (see No. 47 of BP/144/71).

8.7 If it were permissible for a new application to claim the filing date and priority date of an application which has long since lapsed, this would unacceptably prejudice third parties.

For instance, if it were permissible, the new application could be validly filed well beyond the date on which the earlier application had lapsed. Third parties using the subject-matter of the application in the period between the lapse of the earlier application and the filing of the new application would retrospectively become infringers. Such third parties would have no defence because, unlike Article 122(6) EPC, Article 61 EPC does not grant such third parties a continued right freely to use the invention. The lack of such provision is explained by the fact that it is not required, because in drawing up the Convention it was presupposed that there would be a transition from the earlier application to the new application without any gap in between. Indeed, the possibility of a new application being filed in respect of an earlier application which is no longer pending was not even envisaged.

If the legislator had considered this to be permissible, it would surely have safeguarded any third parties whose rights are affected by the subsequent revival of the lapsed applica-

faveur d'une personne, celle-ci peut présenter une nouvelle demande et revendiquer la date de dépôt et la date de priorité de la demande antérieure. A compter du dépôt de la nouvelle demande, la demande antérieure est réputée retirée pour tous les Etats désignés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu. Pour les autres Etats, la demande antérieure peut être maintenue par le premier demandeur et la procédure de délivrance poursuivie (BP/144/71, point n° 41). Il est souligné que la personne reconnue habilitée peut déposer une nouvelle demande **remplaçant** la demande initiale. Dans la mesure où la nouvelle demande ne contient pas de nouveaux éléments, il lui sera attribué la même date de dépôt et de priorité qu'à la demande initiale. **Simultanément**, la demande initiale sera réputée retirée pour ceux des Etats désignés dans lesquels le jugement en question a été rendu ou reconnu (cf. BP/144/71, point n° 47).

8.7 S'il était permis de revendiquer pour une nouvelle demande la date de dépôt et la date de priorité d'une demande devenue depuis longtemps caduque, les tiers seraient lésés d'une façon inacceptable.

Par exemple, si cela était permis, la nouvelle demande pourrait être valablement déposée longtemps après que la demande antérieure serait devenue caduque. Les tiers qui exploiteraient l'objet de la demande durant la période s'écoulant entre la date d'extinction de la demande antérieure et le dépôt de la nouvelle demande deviendraient rétrospectivement des contrefacteurs. Ils seraient sans défense, étant donné que contrairement à l'article 122(6) CBE, l'article 61 CBE ne leur confère pas le droit de poursuivre librement l'exploitation de l'invention. L'absence d'une telle disposition s'explique par le fait qu'elle n'est pas requise parce que les auteurs de la Convention ont supposé que la nouvelle demande succéderait à la demande antérieure sans interruption. En fait, la possibilité qu'une nouvelle demande soit déposée pour l'objet d'une demande antérieure qui n'est plus en instance n'avait même pas été envisagée.

Si le législateur avait estimé que cela pouvait être autorisé, il aurait assurément protégé les tiers dont les droits seraient affectés par la restauration ultérieure de la demande caduque,

toten Anmeldung berührt werden; denn Dritte, die nach dem Erlöschen der früheren Anmeldung deren Erfindung in Benutzung genommen haben, durften darauf vertrauen, daß ein Schutzrecht für diese Erfindung nicht erteilt wird. Von dem Tage der Veröffentlichung gemäß Regel 92 (1) n) EPÜ, also der Eintragung des Tages, an dem die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt, darf jeder Dritte die Erfindung einer anhängig gewesenen Patentanmeldung benutzen, ohne befürchten zu müssen, auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommen zu werden. Auf diese gesetzlich vorgeschriebene Eintragung im Patentregister durch das EPA darf sich die Öffentlichkeit verlassen.

Die einzige Ausnahme für ein nachträgliches Wiederaufleben einer toten Anmeldung sieht das Übereinkommen in Artikel 122 EPÜ durch die Gewährung von Wiedereinsetzung in durch Fristversäumung verlorengegangene Rechte vor. Diese Möglichkeit ist aber nicht nur an sehr strenge Voraussetzungen, insbesondere die Beobachtung aller nach den Umständen gebotenen Sorgfalt, geknüpft, sondern auch durch Antragsfrist und Ausschlußfrist eng begrenzt. Außerdem werden Dritte, die in der Zeit zwischen Erlöschen der Anmeldung und Eintragung des Tages der Wiedereinsetzung in das europäische Patentregister gemäß Regel 92 (1) u) EPÜ die Erfindung in Benutzung genommen haben, durch ein gesetzliches Weiterbenutzungsrecht geschützt, so daß sie in ihrem Vertrauen auf die Eintragung des Erlöschens der Anmeldung im Patentregister nicht enttäuscht werden.

Eine vergleichbare Regelung müßte zum Schutz Dritter in Artikel 61 EPÜ vorgesehen werden, wenn die Einreichung der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ unabhängig von der Anhängigkeit der früheren Anmeldung möglich sein sollte. Es müßte insbesondere ein Weiterbenutzungsrecht zum Schutze Dritter vorgesehen werden, und es müßte zur Unterrichtung der Öffentlichkeit die Eintragung des Tages des Wiederauflebens der toten früheren Anmeldung infolge Einreichung der neuen Anmeldung in das Patentregister geregelt werden.

Zu einer derartigen gravierenden Änderung des EPÜ und seiner Aus-

tion, because such third parties using an invention after the lapse of an earlier application had the right to rely on no patent being granted for the invention concerned. From the date of publication by registration in accordance with Rule 92(1)(n)EPC of the date on which the European patent application is refused, withdrawn or deemed to be withdrawn, any third party may use the invention of a previously pending patent application without having to fear being enjoined from use or sued for damages. The public is entitled to rely on the legally required entries made by the EPO in the Register of Patents.

The only case in which a lapsed application may later be revived is provided for in Article 122 EPC, which allows for re-establishment of rights where rights have been lost due to non-observance of a time limit. However, this is not only subject to stringent conditions, in particular the requirement that all due care required by the circumstances has been taken, but is also narrowly restricted by the time limits for filing the request. Furthermore, third parties commencing use of an invention in the period between the lapse of the application and the registration of the date of re-establishment of rights in the Register of European Patents pursuant to Rule 92(1)(u) EPC are protected by a legal right to continued use, which means that their reliance on the registration of the lapse of an application in the Register of Patents is not dishonoured.

A similar provision safeguarding third parties would be required in Article 61 EPC if it were permissible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC regardless of whether the earlier application was still pending or not. In particular, a continued right of use would have to be provided to protect third parties, and provision be made to inform the public, for the entry in the Register of Patents of the date on which the lapsed earlier application was revived as a result of the filing of a new application.

However, the case law is not authorised to make such a serious change

parce qu'en exploitant une invention après l'extinction de la demande antérieure, ils avaient le droit de tenir en toute confiance pour établi qu'aucun brevet ne serait délivré pour l'invention concernée. A compter de la date de la publication, résultant de l'inscription conformément à la règle 92(1)n) CBE de la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, tout tiers peut exploiter l'invention faisant l'objet d'une demande de brevet auparavant en instance, sans avoir à craindre une injonction de ne pas l'exploiter ou d'être assigné en dommages-intérêts. Le public a le droit de se fier aux mentions, prescrites par la loi, que l'OEB a inscrites au Registre des brevets.

Le seul cas où une demande devenue caduque peut ultérieurement être restaurée est prévu à l'article 122 CBE, lequel permet la restitutio in integrum en cas de perte de droit due à la non-observation d'un délai. Toutefois, non seulement ce droit est soumis à de strictes conditions et, notamment, à l'obligation d'avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, mais il est également étroitement limité par les délais prévus pour présenter la requête. En outre, les tiers qui commencent à exploiter une invention durant la période de temps s'écoulant entre la date à laquelle la demande est devenue caduque et l'inscription au Registre européen des brevets de la date du rétablissement dans un droit, conformément à la règle 92(1)u) CBE, sont protégés par le droit de poursuivre l'exploitation, ce qui signifie que la confiance qu'ils ont placée dans l'inscription de l'extinction d'une demande au Registre des brevets n'est pas trahie.

Une disposition similaire de protection des tiers devrait être prévue à l'article 61 CBE s'il était permis de déposer une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)b) CBE, que la demande antérieure soit encore en instance ou non. Il conviendrait notamment de prévoir le droit de poursuivre l'exploitation afin de protéger les tiers et de prendre les dispositions nécessaires pour informer le public, en ce qui concerne l'inscription au Registre des brevets de la date à laquelle la demande antérieure caduque a été restaurée à la suite du dépôt d'une nouvelle demande.

Toutefois, la jurisprudence n'a pas autorité pour opérer un changement

führungsordnung ist aber die Rechtsprechung nicht befugt, da eine solche Änderung den Rahmen einer richterlichen Entscheidung sprengt und einer Revision der Regelung der Anmeldung europäischer Patente durch Nichtberechtigte gleichkommt, die nach Artikel 172 EPÜ der Konferenz der Vertragsstaaten vorbehalten ist.

Infolgedessen führt die Annahme, daß die Einreichung einer neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ auch noch zulässig sein soll, wenn die frühere Anmeldung längst nicht mehr existiert, zu einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen Dritter, die im Interesse der Rechtssicherheit nicht hingenommen werden kann.

Die nachteiligen Folgen für Dritte können auch die Vertragsstaaten in etwaigen Verletzungsprozessen zwischen dem Inhaber eines Patents, das aufgrund einer neuen Anmeldung erteilt wurde, und einem Dritten, der die Erfindung zwischen Erlöschen der früheren und Einreichung der neuen Anmeldung in Benutzung genommen hat, nicht beseitigen. Das nationale Recht vieler Vertragsstaaten kennt das Institut des Vorbenutzungsrechts, das jedoch in den einzelnen Vertragsstaaten eine derartig unterschiedliche Ausgestaltung erfahren hat, daß Bemühungen, dieses Recht im europäischen Bereich zu vereinheitlichen, bislang ohne Erfolg geblieben sind. Aus diesem Grund konnte trotz langjähriger Bemühungen bisher keine Lösung entsprechend der Entschließung über Vorbenutzung oder Vorbesitz zum Gemeinschaftspatentübereinkommen gefunden werden.

Aber auch wenn man einmal die völlig unterschiedliche Regelung des Vorbenutzungsrechts in den Vertragsstaaten außer acht läßt, wäre dieses Recht gar nicht in der Lage, das Problem des Schutzes Dritter zu lösen. Den meisten nationalstaatlichen Regelungen ist nämlich gemeinsam, daß die Benutzung des Dritten vor dem Anmelde- oder Prioritätstag begonnen haben muß. Anmelde- oder Prioritätstag der neuen Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ ist aber gemäß Artikel 61 (2) in Verbindung mit Artikel 76 (1) EPÜ der Anmelde- oder Prioritätstag der früheren Anmeldung. Ist aber die Benutzung erst nach diesem Tag, nämlich nach Veröffentlichung des Erlöschens der früheren Anmel-

to the EPC and its Implementing Regulations which exceeds the scope of a judicial decision, as it is equivalent to a revision of the rules governing the filing of European patent applications by persons lacking due title, which revision is under Article 172 EPC the prerogative of the Conference of the Contracting States.

The assumption that it is permissible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC when the earlier application has irrevocably lapsed would prejudice the legitimate interests of third parties, which in the interests of legal certainty is not acceptable.

The disadvantageous consequences to such third parties cannot be eliminated in the Contracting States in the case of possible infringement cases between the proprietor of a patent granted in respect of a new application and a third party which used the invention between the lapse of the earlier application and the filing of the new application. The national law in many of the Contracting States recognises a right to continued use, but it takes such different forms in the individual countries that attempts to standardise it in Europe have so far remained unsuccessful. This is the reason why, despite many years of endeavour, it has still not been possible to resolve the problem of a right to continued use derived from a prior use or prior possession of the knowledge of the invention for the Community Patent Convention.

Even disregarding the very different approaches found in the Contracting States, a right to continued use is still not capable of producing a solution of the problem of the protection of third parties. Under the national law of most of the Contracting States, use by the third party must have begun **prior** to the filing date or priority date. However, the filing date or priority date of a new application under Article 61(1)(b) EPC is, according to Article 61(2) in conjunction with Article 76(1) EPC, the filing date or priority date of the earlier application. If the use started after this date, that is after publication of the lapse of the earlier application in the European Patent Bulletin, third parties cannot invoke a national right of

aussi profond de la CBE et de son règlement d'exécution, qui va au-delà de la portée d'une décision de justice, parce qu'il équivaut à une révision des règles régissant le dépôt des demandes de brevet européen par des personnes non habilitées, cette révision étant, en vertu de l'article 172 CBE, la prérogative de la Conférence des Etats contractants.

L'hypothèse selon laquelle il serait permis de déposer une nouvelle demande en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, lorsque la demande antérieure est irrévocablement devenue caduque, porterait préjudice aux intérêts légitimes des tiers, ce qui n'est pas acceptable, dans l'intérêt de la sécurité juridique.

Les conséquences désavantageuses pour les tiers ne peuvent pas être supprimées dans les Etats contractants dans le cas d'une éventuelle action en contrefaçon opposant le titulaire d'un brevet délivré sur la base d'une nouvelle demande et un tiers ayant exploité l'invention pendant la période de temps comprise entre l'extinction de la demande antérieure et le dépôt de la nouvelle demande. La législation nationale en vigueur dans nombre d'Etats contractants reconnaît un droit de poursuite de l'exploitation, mais celui-ci revêt des formes si différentes dans chaque pays que les tentatives d'harmonisation en Europe sont jusqu'à présent restées infructueuses. C'est la raison pour laquelle, en dépit des efforts déployés de longues années durant, il n'a pas encore été possible de résoudre le problème du droit de poursuite de l'exploitation découlant d'une utilisation ou d'une connaissance antérieure de l'invention dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire.

Même si l'on ne tient pas compte des approches très différentes suivies par les Etats contractants, un droit de poursuite de l'exploitation n'est pas susceptible de fournir une solution au problème de la protection des tiers. D'après la législation nationale de la plupart des Etats contractants, le tiers doit avoir commencé l'exploitation **avant** la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, la date de dépôt ou la date de priorité d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE est, conformément à l'article 61(2) pris ensemble avec l'article 76(1) CBE, la date de dépôt ou de priorité de la demande antérieure. Si l'exploitation a commencé après cette date, c'est-à-dire après la publica-



derung im Europäischen Patentblatt begonnen worden, kann sich ein Dritter auf ein nationales Vorbenutzungsrecht gegenüber dem europäischen Patent nicht berufen, eben weil es sich um ein Vor- und nicht um ein Zwischenbenutzungsrecht handelt.

8.8 Auch dem Anerkennungsprotokoll über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents kann nicht entnommen werden, daß die neue Anmeldung gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ noch eingereicht werden könnte, wenn die frühere Anmeldung im Zeitpunkt ihrer Einreichung nicht mehr anhängig ist. Das Anerkennungsprotokoll regelt lediglich die Zuständigkeit der Gerichte für Klagen gegen Anmelder, mit denen ein Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents geltend gemacht wird, sowie die Anerkennung der in einem Vertragsstaat ergangenen rechtskräftigen Entscheidung in den anderen Vertragsstaaten. Mit diesen Fragen ist die Große Beschwerdekammer durch die Vorlageentscheidung nicht befaßt. Die vorliegende Kammer hat nämlich selbst entschieden, daß der Comptroller zum Erlaß einer Entscheidung über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents zuständig war. Die Anerkennung dieser Entscheidung in den anderen benannten Vertragsstaaten ist nach der Entscheidung der vorliegenden Kammer nicht zweifelhaft. Daher wurden diese Fragen der Großen Beschwerdekammer auch nicht zur Entscheidung vorgelegt. Für die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage läßt sich somit aus dem Anerkennungsprotokoll nichts entnehmen, da das Anerkennungsprotokoll diese Frage nicht regelt.

8.9 Aus diesen Gründen wird die Auffassung vertreten, daß nach Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung unter Inanspruchnahme des Anmelde- und Prioritätstages der früheren Anmeldung des unberechtigten Anmelders nur dann eingereicht werden kann, wenn zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die frühere Anmeldung noch anhängig ist.

9. Die Mehrheit der Mitglieder der Großen Beschwerdekammer hält nach sorgfältiger Prüfung dieser Minderheitsmeinung an ihrer unter den Nummern 1 bis 7 dargelegten Rechtsauffassung fest.

right to continued use with respect to the European patent precisely because this right relates to prior use and not use between the date of lapse and revival.

8.8 Moreover, it cannot be inferred from the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the grant of a European Patent that it is possible to file a new application under Article 61(1)(b) EPC if the earlier application is no longer pending at the time of filing the new application. The Protocol merely regulates the jurisdiction of the courts for legal proceedings against applicants to determine the right to the grant of a European patent, and the recognition of a final decision issued in one Contracting State in the other Contracting States. The question referred to the Enlarged Board of Appeal is not concerned with these matters. The Board which referred the question had already decided that the Comptroller had jurisdiction to issue a decision concerning the right to the grant of a European patent, and there is no doubt that this decision will be recognised in the other designated Contracting States, which is why these questions were not referred to the Enlarged Board for decision. The Protocol permits no conclusions to be drawn with respect to the question referred to the Enlarged Board of Appeal as the Protocol contains no provisions regulat-

8.9 For these reasons it is held that under Article 61(1)(b) EPC a new European patent application in respect of the same invention filed by an unlawful applicant in an earlier application and claiming its filing date and priority date could only be filed if the earlier application is still pending at the time of filing the new application.

9. The majority of the members of the Enlarged Board of Appeal having carefully considered the views presented by the minority, maintains its position in accordance with paragraphs 1 to 7 above.

tion de l'extinction de la demande antérieure au Bulletin européen des brevets, les tiers ne peuvent invoquer un droit national de poursuite de l'exploitation en ce qui concerne le brevet européen, précisément parce que ce droit est rattaché à une utilisation antérieure et non pas à une utilisation survenue entre la date d'extinction et la date de la restauration.

8.8 En outre, il n'est pas non plus possible de déduire du protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen qu'une nouvelle demande peut être déposée en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, si la demande antérieure n'est plus en instance lors du dépôt de la nouvelle demande. Le protocole ne fait que régler la compétence des tribunaux pour les actions intentées contre les demandeurs, afin de déterminer le droit à l'obtention du brevet européen, ainsi que la reconnaissance, par les autres Etats contractants, d'une décision passée en force de chose jugée, qui a été rendue dans un Etat contractant. Tel n'est pas l'objet de la question dont a été saisie la Grande Chambre de recours. La chambre qui a soumis la question avait déjà tranché ce point en estimant que le Comptroller avait compétence pour rendre une décision sur le droit à l'obtention du brevet européen et il ne fait aucun doute que cette décision sera reconnue dans les autres Etats contractants désignés, ce qui est la raison pour laquelle ces questions n'ont pas été soumises à la Grande Chambre pour décision. Le protocole ne permet pas de tirer la moindre conclusion quant à la question soumise à la Grande Chambre de recours, étant donné qu'il ne contient aucune disposition en la matière.

8.9 Pour ces raisons, il est estimé qu'en vertu de l'article 61(1)(b) CBE, une nouvelle demande de brevet européen portant sur la même invention que celle qui fait l'objet d'une demande antérieure déposée par un demandeur non habilité et revendiquant ses dates de dépôt et de priorité ne devrait pouvoir être déposée que si la demande antérieure est encore en instance lors du dépôt de la nouvelle demande.

9. La majorité des membres de la Grande Chambre de recours, ayant soigneusement examiné les avis présentés par la minorité, maintient sa position conformément aux points 1 à 7 supra.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
<p>Wenn durch rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer anderen Person als dem Anmelder zugesprochen worden ist und diese andere Person unter Einhaltung der ausdrücklichen Erfordernisse des Artikels 61 (1) EPÜ gemäß Artikel 61 (1) b) EPÜ eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung einreicht, ist die Zulassung dieser neuen Anmeldung nicht daran gebunden, daß zum Zeitpunkt ihrer Einreichung die frühere, widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhängig ist.</p>	<p>When it has been adjudged by a final decision of a national court that a person other than the applicant is entitled to the grant of a European patent, and that person, in compliance with the specific requirements of Article 61(1) EPC, files a new European patent application in respect of the same invention under Article 61(1)(b) EPC, it is not a pre-condition for the application to be accepted that the earlier original usurping application is still pending before the EPO at the time the new application is filed.</p>	<p>Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61(1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatrice soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.</p>

**Stellungnahme der Großen  
Beschwerdekammer vom  
28. April 1994  
G 10/92  
(Amtlicher Text)**

**Opinion of the Enlarged  
Board of Appeal  
dated 28 April 1994  
G 10/92  
(Translation)**

**Avis de la Grande  
Chambre de recours, en date  
du 28 avril 1994  
G 10/92  
(Traduction)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori  
Mitglieder: R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Composition of the Board:

Chairman: P. Gori  
Members: R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori  
Membres : R. Schulte  
P. Lançon  
G.D. Paterson  
C. Payraudeau  
E. Persson  
P. van den Berg

**Stichwort: Teilanmeldung**

**Regel: 25 EPÜ**

**Schlagwort: "Einreichung einer Teilanmeldung: Zeitpunkt"**

**Headword: Divisional application**

**Rule: 25 EPC**

**Keyword: "Filing of divisional application: time limit"**

**Référence : Demande divisionnaire**

**Règle : 25 CBE**

**Mot-clé : "Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire"**

*Leitsatz*

*Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen*

*Headnote*

*Under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.*

*Sommaire*

*Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord, conformément à la règle 51(4) CBE.*

**Sachverhalt**

I. Der Präsident des EPA hat der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) b) EPÜ zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung folgende Rechtsfrage vorgelegt:

"Bis zu welchem Zeitpunkt kann ein Anmelder eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen?"

II. Zur Begründung seiner Vorlage verweist der Präsident des EPA auf die voneinander abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern, nämlich der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986, T 92/85 (ABI. EPA 1986, 352) und der Juristischen Beschwerdekammer vom 5. August 1992, J 11/91 und J 16/91 (ABI. EPA 1994, 28).

III. In dem Beschwerdeverfahren T 92/85 wurde entschieden, daß die Prüfungsabteilung in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 25 (1) a) EPÜ die Einreichung einer Teilanmeldung ablehnen kann, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ bereits abgesandt worden ist.

**Summary of the Proceedings**

I. In order to ensure uniform application of the law and because of its fundamental importance, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the EPO referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal:

"Until when may an applicant file a divisional application on the pending earlier European patent application?"

II. In his submission the President pointed to two diverging rulings on the same point of law, Technical Board of Appeal 3.2.1's decision T 92/85 of 28 January 1986 (OJ EPO 1986, 352) and Legal Board of Appeal's decision J 11/91 and J 16/91 (consolidated cases) of 5 August 1992 (OJ EPO 1994, 28).

III. In T 92/85 the Board ruled that the Examining Division, in exercising its discretion under Rule 25(1)(a) EPC, may refuse to allow the filing of a divisional application if the communication under Rule 51(4) EPC has already been sent out.

**Exposé des faits**

I. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'OEB a, conformément à l'article 112(1)(b) CBE, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante en raison de son importance fondamentale :

"Jusqu'à quel moment un demandeur peut-il déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance?"

II. Le Président de l'OEB a justifié la saisine de la Grande Chambre en se référant à des décisions divergentes rendues par deux chambres de recours, en l'occurrence par la chambre de recours technique 3.2.1, le 28 janvier 1986 (T 92/85, JO OEB 1986, 352), et par la chambre de recours juridique, le 5 août 1992 (J 11/91 et J 16/91, JO OEB 1994, 28).

III. Dans la décision T 92/85, la Chambre saisie de l'affaire a dit que la division d'examen peut, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 25(1)a) CBE, refuser le dépôt d'une demande divisionnaire, si la notification visée à la règle 51(4) CBE a déjà été envoyée.

IV. In dem Beschwerdeverfahren J 11/91 und J 16/91 wurde entschieden, daß der Anmelder eine Teilanmeldung noch nach seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen kann.

V. Die genannten beiden Entscheidungen sind zu unterschiedlichen Fassungen der Regel 25 EPÜ ergangen.

Die Entscheidung T 92/85 erging zu der ursprünglichen Fassung der Regel 25 EPÜ, die zwischen einer obligatorischen und freiwilligen Teilung unterschied. Die Regel 25 (1) EPÜ in dieser Fassung hatte folgenden Wortlaut:

"(1) Eine europäische Teilanmeldung kann eingereicht werden:

a) jederzeit nachdem die frühere europäische Patentanmeldung dem Europäischen Patentamt zugegangen ist; nach Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung jedoch nur, wenn die Teilanmeldung innerhalb der in diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird, oder wenn nach Ablauf dieser Frist die Prüfungsabteilung die Einreichung einer Teilanmeldung für sachdienlich hält;

b) innerhalb von zwei Monaten nach der auf Aufforderung durch die Prüfungsabteilung erfolgten Beschränkung der früheren europäischen Patentanmeldung, wenn diese nicht Artikel 82 entspricht."

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 erging zu der seit 1. Oktober 1988 geltenden geänderten Fassung der Regel 25 EPÜ (ABI. EPA 1988, 290), die das Teilungsrecht vereinfachte, indem sie den Unterschied zwischen freiwilliger und obligatorischer Teilung beseitigte und für alle Teilanmeldungen einen einheitlichen Stichtag vorsieht. Diese Fassung der Regel 25 (1) EPÜ hat folgenden Wortlaut:

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er gemäß Regel 51 Absatz 4 sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll, eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung einreichen."

#### Stellungnahme

##### 1. Wortlaut der Regel 25 EPÜ

Nach dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ ist die Frage bis zu welchem

IV. In J 11/91 and J 16/91 it was held that an applicant may still file a divisional application after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

V. The above decisions were issued under differing versions of Rule 25 EPC.

T 92/85 was issued when the original version of Rule 25 EPC, which distinguished between mandatory and voluntary division, was still in force. This version of Rule 25(1) EPC read as follows:

"(1) A European divisional application may be filed:

(a) at any time after the date of receipt of the earlier European patent application by the European Patent Office, provided that after receipt of the first communication from the Examining Division the divisional application is filed within the period prescribed in that communication or that after that period the Examining Division considers the filing of a divisional application to be justified;

(b) within two months following the limitation at the invitation of the Examining Division of the earlier European patent application if the latter did not meet the requirements of Article 82."

Decision J 11/91 and J 16/91 was handed down under the amended version of Rule 25 EPC, which entered into force on 1 October 1988 (OJ EPO 1988, 290) and which simplified the filing of divisional applications by eliminating the difference between voluntary and mandatory division and by setting a single deadline for the filing of all divisional applications. This version of Rule 25(1) EPC reads as follows:

"(1) Up to the approval of the text, in accordance with Rule 51, paragraph 4, in which the European patent is to be granted, the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application."

#### Opinion

##### 1. Wording of Rule 25 EPC

The wording of Rule 25 EPC is clear on the point up to which an applicant

IV. Dans sa décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91, la Chambre compétente a conclu que le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire après qu'il a donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

V. Les deux décisions susmentionnées ont été rendues sur la base de deux versions différentes de la règle 25 CBE.

La décision T 92/85 a été rendue sur la base de la version initiale de la règle 25 CBE qui introduisait une distinction entre division obligatoire et division libre de la demande. Le texte de la règle 25(1) CBE se lisait alors comme suit :

"(1) Une demande divisionnaire européenne peut être déposée :

a) à tout moment après la date de réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale de brevet européen, sous réserve qu'après réception de la première notification de la division d'examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, que la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire ;

b) dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale de brevet européen effectuée à la requête de la division d'examen, lorsque cette demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 82."

La décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 a été rendue sur la base d'une version modifiée de la règle 25 CBE, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988 (JO OEB 1988, 290), qui a simplifié les dispositions relatives à la division d'une demande en supprimant la distinction entre division obligatoire et division libre et en fixant pour le dépôt de toute demande divisionnaire une seule et même date limite. Cette version de la règle 25(1) CBE se lit comme suit :

"(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen."

#### Avis de la Grande Chambre

##### 1. Enoncé de la règle 25 CBE

Le texte même de la règle 25 CBE régit de manière claire la question de

Zeitpunkt ein Anmelder eine Teilanmeldung zu einer anhängigen europäischen Patentanmeldung einreichen kann, eindeutig geregelt. Regel 25 EPÜ sieht vor, daß der Anmelder eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung bis zu dem Zeitpunkt einreichen kann, zu dem der Anmelder gemäß Regel 51 (4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll. Der Wortlaut der Regel 25 EPÜ enthält somit eine klare Antwort auf die vorgelegte Rechtsfrage: Die Einverständniserklärung des Anmelders mit der zu erteilenden Fassung des Patents bezeichnet den Zeitpunkt bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist. Nach diesem Zeitpunkt ist die Einreichung einer Teilanmeldung grundsätzlich nicht mehr möglich.

## 2. Gültigkeit der Regel 25 EPÜ

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 ist jedoch der Auffassung, "daß die Regel 25 EPÜ gegen Artikel 76 EPÜ verstößt und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine Teilanmeldung zu einer noch anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung spätestens eingereicht werden muß" (vgl. 2.3.6 der Entscheidung). Vielmehr könne entgegen dem Wortlaut der Regel 25 EPÜ eine Teilanmeldung noch bis zum Beschluß über die Erteilung gemäß Artikel 97 (2) EPÜ eingereicht werden (Punkt 2.6 der Entscheidung).

3. Zur Begründung ihrer Auffassung für die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 führt die Kammer im wesentlichen aus:

a) Artikel 76 (3) EPÜ ermächtigt das EPA nicht, Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, zu dem der Gegenstand der aus der Stammanmeldung ausgeschieden werden soll, noch beim EPA anhängig ist. Für die Festsetzung einer solchen Frist böte der Artikel 76 EPÜ keine Grundlage, denn in der Ausführungsordnung dürften nur Verfahrensfragen, nicht jedoch materiell rechtliche Fragen geregelt werden. Durch Regel 25 EPÜ würden aber Rechte des Anmelders erheblich beschnitten (Punkt 2.3.3 und 2.3.4 der Entscheidung).

b) Die Erklärung des Einverständnisses mit der zu erteilenden Fassung gemäß Regel 51 (4) EPÜ sei nicht unwiderruflich, denn das Verfahren könne von der Prüfungsabteilung wieder aufgenommen werden. In

may file a divisional application on a pending earlier European patent application. Under Rule 25 EPC the applicant may file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval of the text, in accordance with Rule 51(4) EPC, in which the European patent is to be granted. The wording of Rule 25 EPC is thus unequivocal on the point of law referred to the Board: the approval by the applicant of the text in which the patent is to be granted marks the point up to which a divisional application may be filed. A divisional application may not be filed after this date.

## 2. Validity of Rule 25 EPC

In decision J 11/91 and J 16/91, however, the Board takes the view "that Rule 25(1) EPC is incompatible with Article 76 EPC and does not represent the final date by which a divisional application on a pending earlier European patent application must be filed" (see Reasons, 2.3.6). Contrary to the wording of Rule 25 EPC, a divisional application may still be filed up to the date of the decision to grant pursuant to Article 97(2) EPC (see Reasons, 2.6).

3. In the reasons for its decision in J 11/91 and J 16/91 the Board argued essentially as follows:

(a) Article 76(3) EPC cannot be interpreted as authorising the EPO to prohibit the filing of divisional applications at a time when the subject-matter which has been divided out from the parent application is still pending before the EPO. Article 76 EPC provides no basis for setting a time limit, as the Implementing Regulations may deal only with procedural questions and not with matters of substantive law. Rule 25 EPC however is a substantial limitation on the rights of the applicant (see Reasons, 2.3.3 and 2.3.4).

(b) The approval of the text of an application pursuant to Rule 51(4) EPC is not an irreversible event because the case may be reopened by the Examining Division. In this case a divisional application may be

la date limite à laquelle un demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen encore en instance. Elle dispose en effet que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51(4), son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. Cet énoncé fournit donc une réponse claire et précise à la question de droit soumise ici : la date jusqu'à laquelle le dépôt d'une demande divisionnaire est autorisé est déterminée par le moment auquel le demandeur donne son accord sur le texte du brevet. D'une façon générale, ce dépôt n'est plus possible après cette date.

## 2. Validité de la règle 25 CBE

Il a toutefois été dit dans la décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 que "la règle 25 CBE est incompatible avec l'article 76 CBE et qu'elle ne fixe pas la date limite à laquelle doit être déposée une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance" (cf. point 2.3.6 des motifs de la décision), et même que, contrairement aux termes de la règle 25 CBE, le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'article 97(2) CBE (cf. point 2.6 des motifs de la décision).

3. Dans les affaires J 11/91 et J 16/91, la chambre de recours juridique a pour l'essentiel motivé comme suit sa décision :

a) L'article 76(3) CBE n'autorise pas l'OEB à refuser le dépôt de demandes divisionnaires à une date où l'objet qui doit être retiré de la demande initiale est encore en instance devant l'OEB. L'on ne peut se fonder sur l'article 76 CBE pour fixer un tel délai étant donné que le règlement d'exécution ne peut régir que des questions de procédure et non des questions de fond. Or, la règle 25 CBE réduirait de façon importante les droits du demandeur (points 2.3.3 et 2.3.4 des motifs de la décision).

b) L'approbation du texte dans lequel le brevet doit être délivré visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible car le dossier peut être rouvert par la division d'examen. Dans ce cas, il est

diesem Falle könne auch nach einer bereits abgegebenen Einverständnis-erklärung eine Teilanmeldung eingereicht werden. Das gleiche gelte im Falle der Einreichung einer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Anmeldung (Punkt 2.3.5 der Entscheidung).

c) Die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts gemäß Regel 25 EPÜ sei nicht gerechtfertigt und unbillig, da sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders vonnöten sei (Punkt 2.3.3 der Entscheidung). Gemäß Artikel 4 G PVÜ könnten zwar Bedingungen für die Ausübung des Teilungsrechts erlassen werden, zu denen auch die Setzung einer Frist für die Einreichung der Teilanmeldung gehöre. Diese Frist dürfe jedoch nicht willkürlich gewählt werden (Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

4. Gemäß Artikel 76 (1) EPÜ können europäische Teilanmeldungen für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und genießt deren Prioritätsrecht.

Nach Artikel 76 (3) EPÜ wird das Verfahren zur Durchführung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der europäischen Teilanmeldung und die Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

Artikel 76, Absatz 3 EPÜ enthält eine allgemeine Ermächtigungsnorm zur näheren Regelung des Verfahrens bei der Einreichung von Teilanmeldungen und eine spezielle Ermächtigung für die Regelung der besonderen Erfordernisse, denen Teilanmeldungen entsprechen müssen, sowie für die Bestimmung der Fristen für die Zahlung bestimmter Gebühren.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 vertritt die Auffassung, daß Artikel 76 (3) EPÜ keine Ermächtigung für die Bestimmung des Zeitpunkts enthalte bis zu dem eine Teilanmeldung eingereicht werden könne. Artikel 76 (3) EPÜ unterscheide zwischen Erfordernissen einer europäischen Teilanmeldung und Zahlungsfristen für bestimmte Gebühren.

Die Festsetzung eines bestimmten

filed even after approval has been given. The same is true, for example, if appeal proceedings are started against the refusal to grant a patent (see Reasons, 2.3.5).

(c) The time limit set in Rule 25 EPC is unjustified and unreasonable because it is unnecessary with respect to the needs both of the EPO and applicants (see Reasons, 2.3.3). Under Article 4G of the Paris Convention, conditions can be put on the exercise of the right to divide a patent application, including the setting of a time limit for the filing of a divisional application. Such a limit should not however be arbitrary (see Reasons, 2.3.4).

4. Under Article 76(1) EPC, a European divisional application may be filed in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed. Provided this condition is met, the divisional application is deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and has the benefit of any right to priority.

Under Article 76(3) EPC, the procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search fee and designation fees are laid down in the Implementing Regulations.

Article 76, paragraph 3, EPC contains a general authorisation for laying down the procedure for filing divisional applications, as well as a special authorisation for setting the conditions specifically applying to divisional applications and for laying down the time limit for paying certain fees.

In decision J 11/91 and J 16/91, the Board takes the view that Article 76(3) EPC does not contain an authorisation to set a time limit for filing a divisional application. Article 76(3) EPC distinguishes between conditions to be met by a European divisional application and time limits for paying certain fees.

Setting a specific time limit for the

possible de déposer une demande divisionnaire même après l'approbation du texte. Ceci vaut également en cas d'introduction d'un recours contre le rejet de la demande (point 2.3.5 des motifs de la décision).

c) Le délai fixé par la règle 25 CBE pour diviser une demande est injustifié et déraisonnable car cela n'est nécessaire ni pour l'OEB ni pour le demandeur (point 2.3.3 des motifs de la décision). En vertu de l'article 4G de la Convention de Paris, les conditions de l'exercice du droit de diviser une demande de brevet peuvent certes être arrêtées par le législateur, y compris la détermination du délai de dépôt d'une demande divisionnaire. Néanmoins, un tel délai ne doit pas être fixé arbitrairement (point 2.3.4 des motifs de la décision).

4. L'article 76(1) CBE dispose qu'une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

L'article 76(3) CBE dispose que la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1, les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire européenne ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont fixés par le règlement d'exécution.

Le paragraphe 3 de l'article 76 contient une disposition générale servant de fondement à une réglementation détaillée de la procédure de dépôt de demandes divisionnaires, ainsi qu'une disposition spéciale sur laquelle sont censées se fonder la réglementation des conditions particulières auxquelles les demandes divisionnaires doivent satisfaire et la fixation des délais à observer pour le paiement de certaines taxes.

Selon la décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91, l'article 76(3) CBE ne permet pas de fixer la date jusqu'à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée, et établit une distinction entre les conditions auxquelles doit satisfaire la demande divisionnaire européenne et les délais qui restent à fixer pour le paiement de certaines taxes.

Toujours selon cette décision, la fixa-

Zeitpunktes für die Einreichung der Teilanmeldung falle weder unter den Begriff "Erfordernis" noch unter die Fristsetzung für die Zahlung von Gebühren. Wenn Regel 25 EPÜ gleichwohl den Zeitpunkt für die Einreichung der Teilanmeldung regelt, so sei diese Regel nicht durch Artikel 76 (3) EPÜ gedeckt und damit wirkungslos.

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 übersieht bei ihrer Argumentation, daß Artikel 76 (3) EPÜ nicht nur eine Ermächtigung zur Regelung der Erfordernisse der Teilanmeldung und von Gebührenfristen enthält, sondern auch eine allgemeine Ermächtigung für die Regelung des Verfahrens für die Einreichung europäischer Teilanmeldungen. Diese allgemeine Ermächtigung ermöglicht es dem Verwaltungsrat auch den Zeitpunkt zu regeln, bis zu dem eine europäische Teilanmeldung eingereicht werden kann. Regel 25 EPÜ steht daher im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ.

Dem steht nicht entgegen, daß nach Auffassung der Entscheidung J 11/91 und J 16/91 in der Ausführungsordnung nur Verfahrensfragen, dagegen nicht materiell rechtliche Fragen geregelt werden können. Die Festsetzung eines Zeitpunktes bis zu dem die Einreichung einer Teilanmeldung zulässig ist, ist eindeutig prozessualer Natur. Die Tatsache, daß die Nichteinhaltung dieser prozessualen Vorschrift den Verlust der Möglichkeit der Einreichung einer Teilanmeldung zur Folge hat, macht damit die Verfahrensvorschrift nicht zu einer Vorschrift materiellen Rechts. Alle Verfahrensvorschriften sind mit bestimmten Sanktionen ausgestattet, sonst sind sie nutzlos. Regel 25 EPÜ bestimmt den Zeitpunkt für die Einreichung von Teilanmeldungen und bestimmt damit, daß nach diesem Zeitpunkt das bisher bestehende prozessuale Recht zur Einreichung von Teilanmeldungen erlischt. Diese Sanktion ist verfahrensrechtlicher Natur. Daß mittelbar durch diese Sanktion auch materielle Rechte betroffen sein können, ändert grundsätzlich nichts an der prozessualen Natur der Regel 25. Das zeigt Artikel 76 (3) EPÜ sehr deutlich. Die Bestimmung der Erfordernisse einer Teilanmeldung und die Festsetzung von Fristen für bestimmte Gebühreuzahlungen sind prozessualer Natur. Werden diese prozessualen Bestimmungen nicht eingehalten, so bedeutet das den Verlust der Teilanmeldung, der natürlich ein Verlust materieller Rechte bedeuten kann, nämlich, wenn z. B. Gebühren für eine vor dem Zeitpunkt der Regel 25 eingereichte Teilanmeldung nicht entrichtet werden.

filing of a divisional application is neither a "condition", nor does it fall under the setting of a time limit for the payment of fees. If Rule 25 EPC sets a time limit on the filing of divisional applications, this is not covered by Article 76(3) EPC and therefore has no legal effect.

What decision J 11/91 and J 16/91 overlooks is that Article 76(3) EPC is not only an authorisation for setting the conditions governing divisional applications and time limits for paying fees, but also a general authorisation to lay down the procedure for filing European divisional applications. This general authorisation also allows the Administrative Council to determine the point in time up to which a European divisional application may be submitted. Rule 25 EPC is therefore consistent with Article 76(3) EPC.

This is not altered by the view taken in decision J 11/91 and J 16/91 that the Implementing Regulations may deal only with procedural issues, and not matters of substantive law. Fixing a point in time up to which a divisional application may be filed is clearly a procedural matter. The fact that failure to abide by this procedural provision can deprive an applicant of the possibility of filing a divisional application does not make the procedural provision a substantive provision. Procedural provisions must come equipped with certain sanctions if they are to be effective. Rule 25 EPC sets a deadline for the filing of divisional applications, with the effect that an existing procedural right to file divisional applications lapses with the expiry of this deadline. This sanction is of a procedural nature. The fact that substantive rights can also be affected indirectly by this sanction does not alter the basic procedural character of Rule 25. Article 76(3) EPC shows this very clearly. Imposing conditions for the filing of a divisional application and setting time limits for the payment of certain fees are procedural matters. Failure to comply with these procedural provisions will result in the loss of the divisional application, and this can of course mean the loss of a substantive right, as is the case if fees for a divisional application filed prior to the Rule 25 deadline are not paid.

tion d'une date pour le dépôt d'une demande divisionnaire est sans rapport avec ce qu'on appelle les "conditions" à satisfaire ou avec la fixation d'un délai de paiement de certaines taxes. Or, en fixant une date de dépôt pour la demande divisionnaire, la règle 25 CBE n'est plus couverte par l'article 76(3) CBE et est donc sans effet.

L'argumentation développée dans cette décision omet le fait que l'article 76(3) CBE contient non seulement une disposition permettant de réglementer les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes divisionnaires et la fixation des délais de paiement des taxes, mais également une disposition générale permettant de réglementer la procédure de dépôt des demandes divisionnaires européennes. Cette disposition générale donne au Conseil d'administration la possibilité de fixer également jusqu'à quel moment une demande divisionnaire européenne peut être déposée. La règle 25 CBE est donc compatible avec l'article 76(3) CBE.

Cela n'empêche pas que, comme il est dit dans la décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91, le règlement d'exécution ne peut régir que les questions de procédure et non les questions de fond. Prescrire jusqu'à quel moment le dépôt d'une demande divisionnaire est autorisé a trait incontestablement à la procédure. Si l'inobservation de cette disposition procédurale entraîne la perte du droit à déposer une demande divisionnaire, cela n'en fait pas pour autant une disposition de fond. Toutes les dispositions procédurales sont assorties de certaines sanctions lorsqu'elles ne sont pas observées, à défaut de quoi elles seraient vaines. La règle 25 CBE définit la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire; ce faisant, elle implique que le droit, aux fins de la procédure, de déposer une demande divisionnaire s'éteint après cette date. Cette sanction est de nature procédurale. Le fait qu'elle ait aussi un impact direct sur le droit substantiel ne change en rien la nature procédurale de la règle 25. Cet aspect est parfaitement illustré par l'article 76(3) CBE. La définition des conditions auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire et la fixation des délais de paiement de certaines taxes sont de nature procédurale. Le non-respect de ces dispositions procédurales entraîne la perte de la demande divisionnaire, qui peut évidemment signifier la perte d'un droit substantiel, en l'occurrence lorsque des taxes à payer pour une demande divisionnaire déposée avant la date visée à la règle 25 ne sont pas acquittées.

Demgemäß steht Regel 25 EPÜ im Einklang mit Artikel 76 (3) EPÜ, daher sind gegen die Festsetzung eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europäischen Teilanmeldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu erheben.

5. Wenn die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 darauf hinweist, daß die Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ nicht unwiderruflich ist, so ist diese Feststellung aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Einverständniserklärung ist eine prozessuale Erklärung und daher - wie grundsätzlich alle Verfahrenserklärungen - auch wieder rücknehmbar, sofern nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt. Aus der Widerrufbarkeit der Einverständniserklärung folgt aber nicht, daß der widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Im übrigen kann der Anmelder durch seinen Widerruf nicht das Faktum beseitigen, daß er bereits eine Einverständniserklärung abgegeben hatte.

6. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 weist zur Begründung, daß die Einreichung von Teilanmeldungen auch nach einer abgegebenen Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ generell möglich sein muß, darauf hin, daß in bestimmten Fällen auch nach Abgabe der Einverständniserklärung die Einreichung von Teilanmeldungen zulässig wäre, nämlich, wenn die Prüfungsabteilung das Prüfungsverfahren wieder aufnehme und wenn ein Beschwerdeverfahren anhängig gemacht werde.

7. Diese genannten Fälle stellen keine Ausnahme von der Regelung in Regel 25 EPÜ dar, denn für die Anwendbarkeit der Regel 25 EPÜ ist immer die letzte vom Anmelder erklärte Zustimmung mit der zu erteilenden Fassung des Patents maßgebend. Wird daher das Prüfungsverfahren nach Abgabe einer Zustimmungserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ von der Prüfungsabteilung erneut eröffnet, weil - aus welchen Gründen auch immer - die zu erteilende Fassung geändert werden soll, so bedarf es nach Regel 51 (4) EPÜ einer erneuten Mitteilung an den Anmelder, in welcher erneut geänderten Fassung die Abteilung das europäische Patent zu erteilen beabsichtigt. In diesem Fall gilt für die Anwendung der Regel 25 die jeweils letzte im Verfahren abgegebene Einverständniserklärung mit der mitgeteilten Fassung. Eine Teilanmeldung

Rule 25 EPC is thus compatible with Article 76(3) EPC, and the setting of a deadline for filing a European divisional application in Rule 25 cannot therefore be reproached on legal grounds.

5. The point made in decision J 11/91 and J 16/91 that the approval of the text of an application pursuant to Rule 51(4) EPC is not an irreversible event cannot be faulted from the legal point of view. Giving approval is a procedural statement and - like any other procedural statement - may be withdrawn, provided the law allows this. The mere fact that approval can be withdrawn does not however mean that the applicant who withdraws approval then acquires the right to file a divisional application. Nor can the applicant, by withdrawing the approval, alter the fact that it was once given.

6. In arguing that the filing of a divisional application ought in principle to be possible even after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC, the Board points out in decision J 11/91 and J 16/91 that divisional applications would in certain cases still be admissible even after approval has been given, such as when the Examining Division reopens the examination procedure or when appeal proceedings are pending.

7. The above cases are not exceptions to Rule 25 EPC, because for Rule 25 EPC to apply it is the applicant's final approval of the proposed text for grant that is decisive. If examination proceedings are reopened by the Examining Division after the approval in accordance with Rule 51(4) EPC, because - for whatever reason - the proposed text for grant is to be amended, Rule 51(4) EPC requires that the applicant once again be informed of the text in which the Examining Division intends to grant the European patent. In this case, for Rule 25 to apply, it is the last approval given by the applicant during proceedings that is decisive. Hence a divisional application may always be filed up until the applicant's final approval in accordance with Rule 51(4) EPC, i.e. until it is clear that the applicant approves the final text proposed by

En conséquence, la règle 25 CBE est compatible avec l'article 76(3) CBE ; le fait que la règle 25 fixe une date pour le dépôt d'une demande divisionnaire européenne n'est donc pas contestable du point de vue du droit.

5. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 fait observer que l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE ne constitue pas un événement irréversible, et il n'y a rien à objecter à cette constatation du point de vue juridique. Cette approbation est une déclaration aux fins de la procédure et donc - comme toutes les déclarations de ce type - elle peut être retirée, sauf disposition contraire de la loi. Cette possibilité de revenir sur une telle déclaration n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire. En se rétractant, le demandeur ne peut au demeurant pas annuler le fait qu'il a déjà donné son accord sur le texte.

6. Pour affirmer qu'il est fondamentalement possible de déposer une demande divisionnaire même après l'approbation du texte par le demandeur visée à la règle 51(4) CBE, la décision relative aux affaires J 11/91 et J 16/91 invoque l'argument selon lequel un tel dépôt après approbation est susceptible d'être autorisé dans certains cas, en l'occurrence lorsque la division d'examen rouvre le dossier ou qu'une procédure de recours est engagée.

7. Ces cas ne constituent pas une exception à la réglementation prévue à la règle 25 CBE, dont l'applicabilité est toujours déterminée par la dernière déclaration du demandeur selon laquelle il donne son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ainsi, si le dossier est rouvert par la division d'examen après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE, parce que le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet doit - quels qu'en soient les motifs - être modifié, il faut que la division d'examen notifie à nouveau au demandeur le texte nouvellement modifié dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, conformément à la règle 51(4) CBE. L'application de la règle 25 repose donc toujours sur le texte approuvé en dernier lieu au cours de la procédure. Une demande divisionnaire peut



kann also immer bis zur letzten Einverständniserklärung des Anmelders gemäß Regel 51 (4) EPÜ eingereicht werden, also wenn feststeht, daß der Anmelder mit dem letzten Vorschlag der Prüfungsabteilung einverstanden ist.

8. Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in erster Instanz abgegebene Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ ist auch im Beschwerdeverfahren maßgebend. Kommt die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, daß eine geänderte Fassung des Patents erteilt werden soll, so ist eine erneute Zustimmung des Anmelders zu der beabsichtigten Fassung erforderlich, die der Anmelder - wenn die Beschwerdekammer selbst in der Sache entscheidet - gegenüber der Beschwerdekammer oder im Falle der Zurückverweisung gegenüber der Prüfungsabteilung abzugeben hat. Auch im Beschwerdeverfahren ist also für die Anwendung der Regel 25 EPÜ jeweils die letzte Einverständniserklärung gemäß Regel 51 (4) EPÜ maßgebend.

9. Die Unanwendbarkeit der Regel 25 EPÜ über die zeitliche Beschränkung des Teilungsrechts kann auch nicht darauf gestützt werden, daß die vom Gesetzgeber getroffene Regelung unbillig ist, weil sie weder aus der Sicht des EPA noch aus der Sicht des Anmelders erforderlich ist. Insofern verkennt die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 die Tatsache, daß ein Gesetzgeber einen weiten Spielraum für prozessuale Regelungen besitzt. Wenn er diesen Spielraum im Rahmen eines pflichtgemäßen Ermessens nutzt, so kann die von ihm getroffene Regelung nicht deshalb außer Kraft gesetzt werden, weil es eine möglicherweise objektiv bessere Regelung gibt. Es ist nicht Aufgabe der Rechtsprechung, die beste denkbare Regelung in Kraft zu setzen. Die Rechtsprechung kann eine gesetzliche Regelung nur dann für unwirksam erklären, wenn sie gegen eine übergeordnete Norm verstößt oder auf reiner Willkür beruht.

10. Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 scheint in Erwägung zu ziehen, daß der Gesetzgeber bei Erlaß der Regel 25 willkürlich gehandelt hat. Die Entscheidung führt nämlich aus, daß auch nach Artikel 4 G PVÜ Fristen für die Einreichung der Teilanmeldung gesetzt werden können, daß diese Fristen aber nicht willkürlich gewählt werden dürften (vgl. Punkt 2.3.4 der Entscheidung).

Die Große Beschwerdekammer ver-

the Examining Division.

8. The same is true of appeal proceedings. The approval in accordance with Rule 51(4) EPC given before the first instance is equally binding on an appeal. If the Board of Appeal then concludes that the patent must be amended prior to grant, the applicant again has to approve the amended text, approval being stated before the Board if the Board is ruling on the issue, or to the Examining Division if the matter has been remitted. In appeal proceedings therefore, it is again the applicant's final approval of the text under Rule 51(4) EPC that is decisive for the application of Rule 25 EPC.

9. It cannot be argued that the deadline for filing a divisional application under Rule 25 EPC does not apply on the grounds that the provision adopted by the legislator is unreasonable because it is unnecessary with respect to the needs of both the EPO and applicants. Decision J 11/91 and J 16/91 fails to appreciate that the legislator has considerable latitude in adopting procedural provisions. Provided the legislator exercises this latitude after due assessment of the particular circumstances, the provision adopted cannot then be set aside merely because an objectively better solution might exist. It is not the task of court rulings to implement the best conceivable solution. A court can only rule that a legal provision is without legal effect if it is in breach of a higher legal principle or is purely arbitrary.

10. Decision J 11/91 and J 16/91 seems to raise the possibility of the legislator having acted arbitrarily in adopting Rule 25 EPC, pointing out that under Article 4G of the Paris Convention time limits within which an applicant must file a divisional application may be set, but that such limits should not be arbitrary (see Reasons, 2.3.4).

The Board sees no support for the

donc toujours être déposée jusqu'à ce que le demandeur ait donné en dernier lieu son accord tel que visé à la règle 51(4) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi que le demandeur approuve la dernière proposition de la division d'examen.

8. Il n'en va pas autrement dans une procédure de recours. Si l'accord donné conformément à la règle 51(4) CBE en première instance est déterminant, il l'est également dans une procédure de recours. Si la chambre de recours conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, il faut à nouveau avoir l'accord du demandeur sur le texte envisagé, accord que le demandeur doit donner à la chambre de recours lorsque la chambre elle-même statue en l'espèce, ou à la division d'examen lorsque l'affaire lui est renvoyée pour suite à donner. Donc, même dans un recours, l'application de la règle 25 CBE repose sur le texte approuvé en dernier lieu par le demandeur, tel que visé à la règle 51(4) CBE.

9. L'objection de non-applicabilité de la règle 25 CBE, dont les dispositions limitent dans le temps le droit de diviser une demande, ne peut pas davantage se fonder sur l'argument selon lequel la réglementation adoptée par le législateur est déraisonnable parce qu'elle n'est nécessaire ni pour l'OEB, ni pour les demandeurs. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 méconnaît ici qu'en matière de réglementation d'ordre procédural le législateur dispose d'une grande latitude. S'il en use dans l'exercice loyal de son pouvoir d'appréciation, la réglementation adoptée par lui ne peut être invalidée au seul motif qu'il existe peut-être une réglementation objectivement meilleure. La jurisprudence n'a pas pour fonction de mettre en application la meilleure réglementation qui soit. Elle ne peut déclarer nulle une réglementation du législateur que si celle-ci enfreint une norme supérieure ou si elle est entièrement arbitraire.

10. La décision rendue dans les affaires J 11/91 et J 16/91 semble considérer que le législateur a agi arbitrairement en adoptant la règle 25 ; elle fait observer en effet que si l'article 4G de la Convention de Paris permet de fixer les délais pour le dépôt d'une demande divisionnaire, ce délai ne doit néanmoins pas être fixé arbitrairement (cf. point 2.3.4 des motifs de la décision).

La Grande Chambre de recours ne

mag nicht festzustellen, daß der Verwaltungsrat als der zuständige Gesetzgeber bei Änderung der Regel 25 EPÜ willkürlich gehandelt hätte. Willkür liegt nur dann vor, wenn sich für die getroffene Regelung kein vernünftiger Grund finden läßt. Die Regel 25 in der geltenden Fassung ist aber durchaus einleuchtend und zweckmäßig. Sie erlaubt eine Teilanmeldung bis zur Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ. Damit ist ein für Amt und Anmelder klarer Zeitpunkt bestimmt, der gegenüber der alten Regelung für beide Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den Vorteil, daß der Anmelder selbst diesen Zeitpunkt bestimmt, nämlich durch Erklärung seiner Zustimmung nach Regel 51 (4) EPÜ und daß der Anmelder nicht mehr - wie nach der alten Regelung - vom Ermessen der Prüfungsabteilung oder einer Frist in einem Prüfungsbescheid abhängig ist.

Die Zweckmäßigkeit des gewählten Zeitpunkts ergibt sich ferner aus der Tatsache, daß die Einreichung einer Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die Fassung der früheren Anmeldung hat, weil die Stammanmeldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel geändert werden muß. Für eine ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daß sich das EPA von einem bestimmten Zeitpunkt an auf die zu erteilende Fassung, auf die sich Anmelder und Prüfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in diesem Zusammenhang die Einverständniserklärung des Anmelders an.

11. Die Regelung der geänderten Regel 25 EPÜ erscheint der Großen Beschwerdekammer aus diesen Gründen als angemessen, sie ist jedenfalls von jeder Willkür weit entfernt. Damit bestehen aber gegen die Gültigkeit der Regel 25 EPÜ keine rechtlichen Bedenken.

### Schlußfolgerung

Die vorgelegte Rechtsfrage wird daher wie folgt beantwortet:

Ein Anmelder kann gemäß Regel 25 EPÜ in der ab 1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilanmeldung zu der anhängigen früheren europäischen Patentanmeldung nur bis zu seiner Zustimmung gemäß Regel 51 (4) EPÜ einreichen.

contention that the Administrative Council as the competent legislator acted arbitrarily in amending Rule 25 EPC. For a decision to be arbitrary there must be no good reason for it. However, Rule 25 as amended is perfectly reasonable and appropriate. It allows an applicant to file a divisional application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC. This sets a clear point in time for both the EPO and the applicant which is simpler for both sides than the old provision. It has the additional advantage of allowing applicants to determine this point themselves by giving approval in accordance with Rule 51(4) EPC, meaning that they are no longer - as was previously the case - dependent on the discretion of the Examining Division or on a time limit set in its first communication.

That the point in time selected is appropriate also stems from the fact that the filing of a divisional application necessarily affects the version as filed, because in most cases the parent application has to be amended as a result of the divisional application. If the procedure is to be implemented correctly therefore, it is desirable that, from a certain point in time onwards, the EPO can rely on the proposed text for grant which has been agreed upon by both the applicant and the Examining Division. Here again the obvious choice for a suitable point in time is the applicant's approval of the text for grant.

11. For the above reasons the Enlarged Board therefore holds Rule 25 EPC as amended to be reasonable. It is certainly anything but arbitrary. There are therefore no legal grounds for questioning the validity of Rule 25 EPC.

### Conclusion

The question referred is therefore answered as follows:

Under the amended version of Rule 25 EPC in force since 1 October 1988 an applicant may only file a divisional application on the pending earlier European patent application up to the approval in accordance with Rule 51(4) EPC.

saurait constater que le Conseil d'administration a agi arbitrairement, en qualité de législateur compétent, lorsqu'il a modifié la règle 25 CBE. Il n'y a d'acte arbitraire que si la réglementation adoptée ne se justifie par aucun motif raisonnable. Or, la règle 25 dans sa version en vigueur est parfaitement claire et opportune. Elle permet le dépôt d'une demande divisionnaire jusqu'à l'approbation du texte visée à la règle 51(4) CBE. Ainsi l'Office et le demandeur disposent-ils d'une définition précise du moment déterminant, plus aisée à appliquer pour chacun que sous l'ancienne réglementation. Un autre avantage est que le demandeur peut décider lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE, sans avoir à dépendre, comme sous l'ancienne réglementation, de l'appréciation de la division d'examen, ou d'un délai imparté dans une notification.

L'utilité qu'il y a de fixer ainsi le moment déterminant apparaît en outre si l'on considère que le dépôt d'une demande divisionnaire a nécessairement une incidence sur le texte de la demande initiale, laquelle, en règle générale, doit être modifiée par suite du dépôt de la demande divisionnaire. Pour le bon déroulement de la procédure, il est donc souhaitable que l'OEB puisse, à partir d'un certain moment, se fier au texte préalablement retenu pour la délivrance du brevet par le demandeur et la division d'examen. Ce moment est choisi comme étant la date où le demandeur donne son accord.

11. Par conséquent, la Grande Chambre estime que la réglementation contenue dans la règle 25 CBE modifiée est appropriée et, en tout état de cause, exempte de tout arbitraire. Il n'y a donc pas lieu de douter de la validité juridique de cette règle.

### Conclusion

La Grande Chambre de recours, en réponse à la question de droit qui lui a été soumise, conclut que :

Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Techni-  
schen Beschwerdekammer  
3.2.2 vom 30. Juli 1993  
T 182/90 - 3.2.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo  
Mitglieder: P. Dropmann  
J. Van Moer

**Anmelder: See-Shell Biotechnology,  
Inc.  
Stichwort: Durchblutung/SEE-SHELL  
Artikel: 52(4) EPÜ  
Regel: 67 EPÜ  
Schlagwort: "patentfähige Erfindun-  
gen - chirurgische Behandlung  
(nein)" - "Rückzahlung der  
Beschwerdegebühr (nein)"**

### Leitsätze

*I. Ein chirurgischer Verfahrensschritt  
verleiht einem mehrstufigen Verfah-  
ren zur Behandlung des menschl-  
ichen oder tierischen Körpers in der  
Regel chirurgischen Charakter (vgl.  
Nr. 25.1)*

*II. Ein Verfahren, das neben einem  
am lebenden Versuchstier vorge-  
nommenen chirurgischen Verfah-  
rensschritt als weiteren für die  
Durchführung des Verfahrens not-  
wendigen Schritt die Tötung dieses  
Tieres umfaßt, kann jedoch nicht als  
Ganzes als Verfahren zur chirurgi-  
schen Behandlung von Tieren im  
Sinne des Artikels 52(4) EPÜ ange-  
sehen werden (vgl. Nr. 2.5.2)*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 27. Februar 1986 einge-  
reichte, unter der Nummer 0 194 517  
veröffentlichte europäische Patent-  
anmeldung Nr. 86 102 544.3 wurde  
von der Prüfungsabteilung mit Ent-  
scheidung vom 23. Oktober 1989  
zurückgewiesen. Dem Zurückwei-  
sungsbeschuß lagen die mit Schrei-  
ben vom 24. August 1989 eingereich-  
ten Ansprüche 1 bis 8 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit  
begründet, daß das Verfahren  
gemäß Anspruch 1 einen chirurgi-  
schen Verfahrensschritt umfasse und  
daher nach Artikel 52(4) EPÜ nicht  
patentfähig sei. Außerdem wurde  
dem Gegenstand der auf Mikrosphä-  
ren gerichteten unabhängigen

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.2.2  
dated 30 July 1993  
T 182/90 - 3.2.2  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo  
Members: P. Dropmann  
J. Van Moer

**Applicant: See-Shell Biotechnology,  
Inc.  
Headword: Blood flow/SEE-SHELL  
Article: 52(4) EPC  
Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Patentable inventions-  
surgical treatment (no)" - "Reim-  
bursement of appeal fee (no)"**

### Headnote

*I. The presence of a surgical step in a  
multi-step method for treatment of  
the human or animal body normally  
confers a surgical character on that  
method (cf. point 2.5.1).*

*II. However, a method which  
includes a surgical step practised on  
a living laboratory animal and, in  
addition, a step of sacrificing said  
animal, which step is also necessary  
to carry out the method, cannot be  
regarded in its entirety as a method  
for treatment of the animal by  
surgery in the sense of Article 52(4)  
EPC (cf. point 2.5.2).*

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application  
No. 86 102 544.3 filed on 27 February  
1986 and published under  
No. 0 194 517 was refused by the  
Examining Division in a decision dat-  
ed 23 October 1989. The refusal was  
based on Claims 1 to 8 filed with the  
letter of 24 August 1989.

II. The reason given for the refusal  
was that the method according to  
Claim 1 comprised a surgical step  
and was therefore excluded from  
patentability under Article 52(4) EPC.  
In addition, the objection was raised  
that the subject-matter of indepen-  
dent Claims 6 and 7 relating to

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.2, en  
date du 30 juillet 1993  
T 182/90 - 3.2.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo  
Membres : P. Dropmann  
J. Van Moer

**Demandeur : See-Shell Biotechnolo-  
gy, Inc.  
Référence : Flux sanguin/SEE-SHELL  
Article : 52(4) CBE  
Règle : 67 CBE**

**Mot-clé : "Inventions brevetables -  
traitement chirurgical (non)" - "Rem-  
boursement de la taxe de recours  
(non)"**

### Sommaire

*I. La présence d'une étape chirurgi-  
cale dans une méthode à plusieurs  
étapes destinée au traitement du  
corps humain ou animal confère nor-  
malement un caractère chirurgical à  
cette méthode (cf. point 2.5.1).*

*II. Toutefois, une méthode qui com-  
prend une étape chirurgicale appli-  
quée à un animal de laboratoire  
vivant et, en outre, une étape consis-  
tant à sacrifier ledit animal (étape  
également nécessaire à la mise en  
oeuvre de la méthode), ne peut être  
considérée dans son ensemble com-  
me une méthode de traitement chi-  
rurgical de l'animal au sens de l'arti-  
cle 52(4) CBE (cf. point 2.5.2).*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen  
n° 86 102 544.3, déposée le 27 février  
1986 et publiée sous le n° 0 194 517,  
a été rejetée par une décision de la  
division d'examen en date du  
23 octobre 1989. Le rejet était basé  
sur les revendications 1 à 8 déposées  
avec la lettre du 24 août 1989.

II. La demande a été rejetée au motif  
que la méthode selon la revendica-  
tion 1 comprenait une étape chirurgi-  
cale, et qu'elle était de ce fait exclue  
de la brevetabilité en vertu de l'arti-  
cle 52(4) CBE. En outre, il a été jugé  
que l'objet des revendications indé-  
pendantes 6 et 7 concernant des

Ansprüche 6 und 7 die Neuheit abgesprochen. Die Prüfungsabteilung stellte ferner fest, die Anmeldung und insbesondere die unabhängigen Ansprüche 1 und 8 verstießen gegen das in Artikel 82 EPÜ verankerte Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung.

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 19. Dezember 1989 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet. Die Beschwerdebegründung ging am 12. Februar 1990 ein.

IV. Nach einem Telefongespräch zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem Berichtersteller reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Juli 1993 einen Satzgeänderter Ansprüche 1 bis 8 ein.

Anspruch 1 dieses Satzes entspricht dem dem Zurückweisungsbeschuß zugrunde liegenden Anspruch 1. Die Ansprüche 2 bis 8 sind von diesem Verfahrensanspruch abhängig.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Verfahren zur Messung der Durchblutung eines bestimmten tierischen Gewebes, bei dem

a) in den Blutstrom eines Versuchstiers mit Farbstoffen oder durch Kopplung an Enzyme nichtradioaktiv markierte Mikrosphären eingebracht werden, die einerseits so klein sind, daß sie im Blutkreislauf des Tiers mitfließen und sich auf diese Weise in den Blutgefäßen verteilen können, die aber andererseits so groß sind, daß sie in den Kapillargefäßen des Gewebes hängenbleiben,

b) danach die Zahl der Mikrosphären in einem bekannten Volumen des Tierbluts bestimmt wird,

c) das Tier getötet und ein Teil seines Gewebes entnommen wird,

d) die Zahl der in einer Gewebeprobe bekannter Größe vorhandenen Mikrosphären durch Auszählen bestimmt wird,

e) aus den Ergebnissen dieser Bestimmung die Durchblutung des Gewebes errechnet wird."

V. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des geänderten Anspruchssatzes sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

microspheres lacked novelty. Furthermore, the Examining Division held that the application, in particular independent Claims 1 and 8, offended against Article 82 EPC in that it lacked unity of invention.

III. A notice of appeal was filed against this decision on 19 December 1989. The appeal fee was paid on the same date. The statement of grounds was received on 12 February 1990.

IV. Following a telephone conversation between the appellant's representative and the rapporteur, the appellant filed an amended set of Claims 1 to 8 with its letter of 13 July 1993.

Claim 1 of this set is identical with Claim 1 on which the refusal was based. Claims 2 to 8 are dependent on this method claim.

Claim 1 reads as follows:

"A method for measuring bloodflow to a specific tissue of an animal comprising the steps of:

(a) introducing microspheres into the blood stream of an experimental animal, said microspheres having a size to flow through the circulatory system of the animal so that they can disperse in the blood vessels but of size sufficient to become trapped in the capillaries of the tissue and being non-radioactively labeled with coloured dyes or by linkage to enzymes;

(b) determining the number of microspheres in a known volume of said animal's blood after introduction;

(c) sacrificing said animal and recovering a portion of said animal's tissue;

(d) determining the number of microspheres present in a known sample size of said tissue by counting;

(e) calculating blood flow to said tissue from the results of said determination."

V. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the amended set of claims. In addition, reimbursement of the appeal fee was requested.

microsphères n'était pas nouveau. Par ailleurs, la division d'examen a estimé que la demande, et notamment ses revendications indépendantes 1 et 8, allait à l'encontre de l'article 82 CBE en ce sens qu'il n'y avait pas unité d'invention.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 19 décembre 1989. La taxe prévue à cet effet a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu le 12 février 1990.

IV. A la suite d'un entretien téléphonique entre le mandataire du requérant et le rapporteur, le requérant a déposé, avec sa lettre du 13 juillet 1993, un jeu modifié des revendications 1 à 8.

La revendication 1 de ce jeu est identique à la revendication 1 sur laquelle le rejet était basé. Les revendications 2 à 8 sont dépendantes de cette revendication de procédé.

La revendication 1 est formulée comme suit:

"Méthode de mesure du flux sanguin dans un tissu animal spécifique, comprenant les étapes suivantes :

a) introduction, dans le sang d'un animal de laboratoire, de microsphères marquées non radioactivement par des colorants ou par liaison avec des enzymes, qui sont à la fois suffisamment petites pour être véhiculées dans le système circulatoire de l'animal et disséminées ainsi dans les vaisseaux sanguins, et suffisamment grandes pour être retenues dans les capillaires du tissu ;

b) puis, numération des microsphères dans un volume connu de sang dudit animal ;

c) sacrifice de l'animal et prélèvement d'une partie de son tissu ;

d) numération des microsphères présentes dans un échantillon dudit tissu dont la taille est connue;

e) calcul du flux sanguin dans ledit tissu à partir des résultats de la numération précitée."

V. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée, qu'un brevet soit délivré sur la base du jeu de revendications modifiées, et que la taxe de recours soit remboursée.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. *Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ - Ausschluss von chirurgischen Behandlungsverfahren*

2.1 Artikel 52 (4) EPÜ

In Artikel 52 (4) EPÜ heißt es: "Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinn des Absatzes 1." Diesen Verfahren wird also die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen.

In Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bedeutet dies zwangsläufig, daß für solche chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren ungeachtet dessen, ob sie de facto gewerblich anwendbar sind oder nicht, keine europäischen Patente erteilt werden.

Allerdings besteht allgemeines Einverständnis darüber, daß Behandlungsverfahren nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen werden können, wenn sie am lebenden menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

Bei der Auslegung des Artikels 52 (4) EPÜ muß geklärt werden, was im medizinischen und juristischen Sprachgebrauch unter "chirurgischer Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers" zu verstehen ist. Deshalb sollen im folgenden zunächst die Begriffe "Behandlung", "Chirurgie" und "chirurgische Behandlung" erörtert werden.

2.2 Der Begriff "Behandlung"

Nach *G. Schwalm*, "Chirurgie und Recht - heute" in "Chirurgie der Gegenwart", herausgegeben von R. Zenker et al., Band 1 "Allgemeine Chirurgie", Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1980, Seiten 1 bis 42 und insbesondere 4 bis 8, versteht man unter "medizinischer Behandlung" jede bewußte und gewollte, nicht unerhebliche physische oder psychische, unmittelbare oder mittelbare Einwirkung eines Menschen auf einen anderen Menschen mit Mitteln und Methoden der medizinischen Wissenschaft, wobei es keine Rolle spielt, ob die Behandlung von einem Arzt oder Nichtarzt vorgenommen wird. Sinngemäß gilt dies auch für die Einwirkung auf ein Tier.

**Reasons for the Decision**

1. The appeal is admissible.

2. *Interpretation of Article 52(4) EPC - Exclusion of Methods for Surgical Treatment*

2.1 Article 52(4) EPC

Article 52(4) EPC states that "methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1". Such methods are thus defined as not being susceptible of industrial application.

It directly follows from this statement in combination with Article 52(1) EPC that European patents shall not be granted for such surgical, therapeutical and diagnostic methods, irrespective of whether or not these methods are, in fact, susceptible of industrial application.

In any case, there is general agreement that treatments may only be excluded from patentability if they are carried out on a living human or animal body.

When interpreting Article 52(4) EPC, it is decisive to know what is to be understood, in the medical and legal usage of the language, by the expression "treatment of the human or animal body by surgery". Therefore, the terms "treatment", "surgery" and "treatment by surgery" will be discussed in the following paragraphs.

2.2 The term "treatment"

According to *G. Schwalm*, "Chirurgie und Recht - heute" in "Chirurgie der Gegenwart", ed. R. Zenker et al., Vol. 1 "Allgemeine Chirurgie", Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1980, pages 1 to 42, in particular pages 4 to 8, the term "medical treatment" means any non-insignificant intentional physical or psychic intervention performed directly or indirectly by one human being - who need not necessarily be a medical practitioner - on another (or, by analogy, on animals) using means or methods of medical science.

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. *Interprétation de l'article 52(4) CBE - Exclusion des méthodes de traitement chirurgical*

2.1 Article 52(4) CBE

L'article 52(4) CBE prévoit ce qui suit: "Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal." Ces méthodes sont par conséquent définies comme n'étant pas susceptibles d'application industrielle.

Il découle directement de cette disposition ensemble l'article 52(1) CBE que les brevets européens ne sont pas délivrés pour de telles méthodes chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques, et ce indépendamment du fait que lesdites méthodes soient ou non susceptibles d'application industrielle.

Cependant, il est généralement admis que les traitements ne peuvent être exclus de la brevetabilité que s'ils sont mis en oeuvre sur un corps humain ou animal vivant.

Pour interpréter l'article 52(4) CBE, il importe de savoir ce que l'on entend, dans le langage médical et juridique, par "traitement chirurgical du corps humain ou animal". Par conséquent, les termes "traitement", "chirurgie" et "traitement chirurgical" seront examinés aux points ci-après.

2.2 "Traitement"

Selon l'article de *G. Schwalm*, "Chirurgie und Recht - heute", paru dans "Chirurgie der Gegenwart", éd. R. Zenker et al., Vol. 1 "Allgemeine Chirurgie", Urban & Schwarzenberg, Munich-Vienne-Baltimore, 1980, pages 1 à 42, et notamment les pages 4 à 8, on entend par "traitement médical" toute intervention physique ou psychique, intentionnelle et non insignifiante, exercée directement ou indirectement par un être humain - qui ne doit pas nécessairement être médecin - sur un autre être humain (ou, par analogie, sur des animaux), et ce par des moyens ou des procédés relevant de la science médicale.

Der Begriff "Behandlung" in der in Artikel 52 (4) EPÜ und bei Schwalm verwendeten Bedeutung beschränkt sich nicht auf Verfahren, die einem unmittelbaren therapeutischen (einschließlich prophylaktischen) Zweck dienen. (Diese Zweckbestimmung kommt in Artikel 52 (4) EPÜ erst durch die ausdrückliche Spezifizierung "therapeutisch" hinzu.) Nach der vorstehenden Definition (s. Artikel von Schwalm, S. 6 - 8) können unter den Begriff "medizinische Behandlung" auch Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken fallen, so etwa kosmetische Behandlungen, Schwangerschaftsabbrüche, Kastrationen, Sterilisationen, künstliche Inseminationen, Embryotransplantierungen, Behandlungen zu Versuchs- und Forschungszwecken und die Entnahme von Organen, Haut oder Knochenmark bei einem lebenden Spender.

Es liegt auf der Hand, daß der allgemeine Oberbegriff eine Vielzahl von Möglichkeiten umfaßt, von denen einige, wie die kosmetische Behandlung mit Stoffen, für patentfähig befunden worden sind (vgl. T 36/83, ABI. EPA 1986, 295 und T 144/83, ABI. EPA 1986, 301). Daher muß untersucht werden, wie sich der weitere im Artikel vorkommende Schlüsselbegriff der "Chirurgie" für sich genommen abgrenzen läßt.

### 2.3 Der Begriff "Chirurgie"

In den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (vgl. C-IV, 4.3) wird festgestellt, daß der Begriff Chirurgie nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung kennzeichnet. Diese Aussage muß jedoch nicht in allen Fällen richtig sein (vgl. Nr. 2.5.2).

Nach dem "International Dictionary of Medicine and Biology", Band III, John Wiley & Sons, 1986, Seite 2762 ist mit Chirurgie der Zweig der medizinischen Wissenschaft und Praxis gemeint, der die Diagnose und Behebung verletzungs- oder krankheitsbedingter körperlicher Defekte sowie die Linderung des Leidens durch manuelle und instrumentelle Verfahren zum Gegenstand hat. Unter diesem Begriff wird sogar die "nichtinvasive Chirurgie" subsumiert, unter der im selben Wörterbuch die Einwirkung auf einen Körperteil, ein Organ oder ein Gewebe ohne Hautschnitt verstanden wird.

In ähnlicher Weise wird Chirurgie in der Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, Band 4, 1987, Seite 520 als das Teilgebiet der Medizin definiert, das sich mit der Heilung von Krankhei-

The term "treatment" as used in Article 52(4) EPC and in Schwalm's article is not restricted to methods serving a direct therapeutic (including prophylactic) purpose. (The latter purpose is introduced by the express reference to "therapy" in Article 52(4) EPC.) According to the above definition (see pages 6 to 8 of Schwalm's article), the term "medical treatment" may also include treatments for other, non-curative purposes such as cosmetic treatment, the termination of pregnancy, castration, sterilisation, artificial insemination, embryo transplants, treatments for experimental and research purposes and the removal of organs, skin or bone marrow from a living donor.

It is clear that the general term embraces a variety of possibilities including some which have been recognised as patentable, e.g. cosmetic treatment with substances (cf. T 36/83, OJ EPO 1986, 295, and T 144/83, OJ EPO 1986, 301). It is therefore necessary to consider the specific characteristics of the further relevant term in the Article, i.e. "surgery", as such.

### 2.3 The term "surgery"

The Guidelines for Examination in the European Patent Office (cf. C-IV, 4.3) state that the term "surgery" defines the nature of the treatment rather than its purpose. This may, however, not be true in all cases (cf. point 2.5.2 below).

According to the "International Dictionary of Medicine and Biology", Vol. III, John Wiley & Sons, 1986, page 2762, the term "surgery" means "that branch of the art, science, and practice of medicine that deals with the diagnosis and correction of bodily defects resulting from injury or disease and the relief of suffering by manual and instrumental procedures". This term even comprises "closed surgery" which, according to said dictionary, means the "manipulation of a part, organ, or tissue without making a skin incision".

Similarly, the "Brockhaus Enzyklopädie" (19th edn., Vol. 4, 1987, page 520) defines "surgery" as the branch of medicine concerned with the healing of disease, accidental

Le terme "traitement", tel qu'utilisé à l'article 52(4) CBE et dans l'article de Schwalm, n'est pas limité aux procédés utilisés dans un but thérapeutique direct (y compris prophylactique). (Ce dernier objectif est introduit par la mention expresse du terme "thérapeutique" à l'article 52(4) CBE). Selon la définition précitée (cf. pages 6 à 8 de l'article de Schwalm), le terme "traitement médical" peut également recouvrir des traitements visant d'autres buts non curatifs, comme le traitement esthétique, l'interruption de grossesse, la castration, la stérilisation, l'insémination artificielle, les transplantations d'embryons, les traitements à des fins expérimentales et de recherche, et le prélèvement d'organes, de peau ou de moelle osseuse sur un donneur vivant.

Il est clair que le terme général englobe diverses possibilités, dont certaines, comme le traitement esthétique par des substances, ont été jugées brevetables (cf. T 36/83, JO OEB 1986, 295, et T 144/83, JO OEB 1986, 301). Par conséquent, il est nécessaire de délimiter en tant que tel le terme "chirurgie", qui est également évoqué dans l'article précité de la CBE.

### 2.3 "Chirurgie"

Selon les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (cf. C-IV, 4.3), le terme "chirurgie" définit la nature du traitement plutôt que son but. Il se peut néanmoins que cela ne soit pas vrai dans tous les cas (cf. point 2.5.2 ci-après).

D'après l'"International Dictionary of Medicine and Biology", Vol. III, John Wiley & Sons, 1986, page 2762, le terme "chirurgie" signifie la branche de la science et de la pratique médicale qui a trait au diagnostic et à la correction de défauts physiques résultant d'une blessure ou d'une maladie, et au soulagement de la souffrance par des procédés manuels et instrumentaux. Ce terme englobe même la "chirurgie non invasive" qui, selon ledit dictionnaire, signifie la manipulation d'une partie du corps, d'un organe ou d'un tissu, sans incision de la peau.

De même, la "Brockhaus Enzyklopädie" (19<sup>e</sup> éd., Vol. 4, 1987, page 520), définit la chirurgie comme la branche de la médecine qui a pour objet la guérison de maladies, de blessu-

ten, Unfallfolgen oder Körperfehlern durch Eingriffe am lebenden Körper befaßt; hierzu rechnen nach dieser Definition konservative (unblutige) Verfahren (z. B. Reposition) und die zahlenmäßig überwiegenden operativen (blutigen) Eingriffe mit Instrumenten (vgl. auch Roche Lexikon Medizin, 3. Auflage, Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1993, S. 274).

Gemäß dem Taschenbuch "Chirurgie" von *M. Reifferscheid und S. Weller*, 8. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1989, Seiten 131 und 132 werden als Eingriff alle direkt oder indirekt in das Gefüge des Organismus eingreifenden Behandlungsmethoden bezeichnet; sie reichen von der Endoskopie über Punktion, Injektion und Exzision bis zur Eröffnung der Körperhöhlen. Zu den chirurgischen Intensivtechniken gehört auch das Legen eines Katheters (vgl. S. 170).

Die vorstehend dargelegte Subsumtion der Endoskopie, Punktion, Injektion, Exzision und Katheterisierung unter dem Begriff der chirurgischen Eingriffe steht auch in Einklang mit der Definition des Begriffs Chirurgie im Wörterbuch der französischen Sprache "Le Grand Robert de la Langue Française", Band II, 1985, Seiten 577 und 578.

#### 2.4 Der Begriff "chirurgische Behandlung"

Der Verweis auf den Heilzweck, der sich in einigen der vorstehenden Definitionen des Begriffs Chirurgie findet, erscheint nicht vereinbar mit dem heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch, nach dem auch unter den (unter Nummer 2.2 am Ende angesprochenen) nicht der Heilung dienenden Behandlungsverfahren eine chirurgische Behandlung verstanden wird, wenn sie sich der Chirurgie bedienen. Einige dieser Verfahren sind bereits in der nationalen Rechtsprechung erörtert und vom Patentschutz ausgeschlossen worden (vgl. *R. Moufang*, "Medizinische Verfahren im Patentrecht", GRUR Int. 1992, S. 10-24, insbesondere S. 19). Ganz offenbar hat der Begriff "chirurgische Behandlung" einen Bedeutungswandel erfahren und kann heutzutage auch besondere Behandlungsverfahren umfassen, die nicht auf die Gesundheit des menschlichen oder tierischen Körpers gerichtet sind.

#### 2.5 Die vorliegende Anmeldung

2.5.1 Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung bezieht sich auf ein Ver-

injury or bodily defects by operating on the living body - including both conservative (non-invasive) procedures such as repositioning, and the far more numerous operative (invasive) procedures using instruments (cf. also "Roche Lexikon Medizin", 3rd edn., Urban & Schwarzenberg, München-Wien-Baltimore, 1993, page 274).

"Chirurgie" (= "Surgery"), a paperback by *M. Reifferscheid and S. Weller* (8th edn., Georg Thieme Verlag Stuttgart-New York 1989, pages 131 and 132), defines an operation as direct or indirect treatment of any kind performed on the structure of an organism - including endoscopy, puncture, injection, excision, and opening of the bodily cavities. Catheter insertion is also considered as an intensive surgical technique (cf. page 170).

This inclusion of endoscopy, puncture, injection, excision and catheterisation in the definition of "surgical interventions" is also consistent with the definition of "chirurgie" given in the French dictionary "Le Grand Robert de la Langue Française", Vol. II, 1985, pages 577 and 578.

#### 2.4 The term "treatment by surgery" or "surgical treatment"

The reference to healing in some of the preceding definitions of the term "surgery" appears to be inconsistent with the fact that, in today's medical and legal linguistic usage, the non-curative treatments mentioned at the end of paragraph 2.2 above are, if carried out by surgery, regarded as surgical treatments. Some of these treatments were considered in national case law and led to their exclusion from patentability (cf. *R. Moufang*, "Medizinische Verfahren im Patentrecht", GRUR Int. 1992, pages 10 to 24, in particular page 19; English version published in IIC, Vol. 24, No. 1/1993, pages 18 to 49). Apparently, the term "treatment by surgery" has undergone a change in meaning insofar as it nowadays may also comprise particular treatments which are not directed to the health of the human or animal body.

#### 2.5 The present application

2.5.1 Claim 1 of the present application relates to a method for measur-

res accidentelles ou de défauts physiques, par opération du corps vivant, y compris les procédés conservateurs (non sanglants), comme la réduction, et les procédés opératoires (sanglants) faisant appel à des instruments, qui sont beaucoup plus nombreux (cf. également "Roche Lexikon Medizin", 3<sup>e</sup> éd., Urban & Schwarzenberg, Munich-Vienne-Baltimore, 1993, page 274).

"Chirurgie", un livre de *M. Reifferscheid et S. Weller* (8<sup>e</sup> éd., Georg Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1989, pages 131 et 132), définit l'opération comme un traitement direct ou indirect de toute nature exécuté sur la structure d'un organisme - y compris l'endoscopie, la ponction, l'injection, l'excision et l'ouverture des cavités corporelles. L'insertion de cathéters est également considérée comme une technique chirurgicale intensive (cf. page 170).

Cette inclusion de l'endoscopie, de la ponction, de l'injection, de l'excision et du cathétérisme dans la définition des interventions chirurgicales est également compatible avec la définition de la chirurgie donnée dans le "Le Grand Robert de la langue française", Vol. II, 1985, pages 577 et 578.

#### 2.4 "Traitement chirurgical"

Dans certaines définitions précitées du terme "chirurgie", la référence à la guérison semble incompatible avec le fait que dans l'usage linguistique médical et juridique actuel, les traitements non curatifs mentionnés à la fin du point 2.2 ci-dessus sont considérés comme des traitements chirurgicaux, s'ils utilisent la chirurgie. Certains de ces traitements ont été examinés dans les jurisprudences nationales et exclus de la brevetabilité (cf. *R. Moufang*, "Medizinische Verfahren im Patentrecht", GRUR Int. 1992, pages 10 à 24, notamment page 19; version anglaise publiée dans IIC, Vol. 24, n° 1/1993, pages 18 à 49). Il semble que le terme "traitement chirurgical" ait subi un changement de sens dans la mesure où il peut également recouvrir, à l'heure actuelle, des traitements particuliers ne visant pas la santé du corps humain ou animal.

#### 2.5 La présente demande

2.5.1 La revendication 1 de la présente demande a pour objet une métho-

fahren zur Messung der Durchblutung eines bestimmten Gewebes eines Versuchstiers, also auf eine Versuchszwecken dienende medizinische Behandlung. Hinter dem Merkmal des Anspruchs 1, wonach in den Blutstrom des Versuchstiers Mikrosphären eingebracht werden, verbirgt sich die Injektion markierter Mikrosphären in den linken Vorhof des Tieres (vgl. S. 6, Absatz 2 und S. 15, Absatz 4 der Beschreibung) und die Einführung eines Femoralarterienkatheters (vgl. S. 26, Beispiel 9 der Beschreibung).

Wie aus den Nummern 2.2 und 2.3 hervorgeht, stellen diese Verfahrensschritte eine chirurgische Behandlung dar. In der Regel verleiht ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers chirurgischen Charakter.

2.5.2 Im vorliegenden Fall kann das beanspruchte Verfahren als Ganzes aus folgendem Grund jedoch nicht als Verfahren zur chirurgischen Behandlung eines Tieres angesehen werden.

Auch wenn sich der Begriff der chirurgischen Behandlung nicht auf eine Behandlung zu Heilzwecken beschränkt (vgl. Nrn. 2.2 - 2.4), kann die Abgrenzung von chirurgischen gegen nichtchirurgische Verfahren nicht so weit gezogen werden, daß jede Art von manueller oder instrumenteller Einwirkung eines Menschen auf einen anderen oder auf ein Tier unter dem Begriff der chirurgischen Behandlung subsumiert wird. So ist das Guillotinieren von Menschen oder das Schlachten von Tieren sicherlich nicht als chirurgische Behandlung zu bezeichnen. (Verfahren zum Schlachten von Tieren gelten denn auch seit jeher als patentfähig.) Nach Auffassung der Kammer können Verfahren, an deren Ende notwendigerweise der Tod des Versuchstiers herbeigeführt wird (vgl. Merkmal c des Anspruchs 1), ihrem Wesen nach kein Verfahren zur chirurgischen Behandlung darstellen, selbst wenn einige Verfahrensschritte möglicherweise als chirurgisch einzustufen sind.

Der unter Nummer 2.4 angesprochene Bedeutungswandel der Terminologie kann keinesfalls so weit gehen, daß der Begriff auch das Gegenteil seiner ursprünglichen Bedeutung abdeckt, also ein Verfahren, bei dem das Versuchstier bewußt getötet wird, als chirurgische Behandlung angesehen wird.

ing blood flow to a specific tissue of an experimental animal, i.e. to a medical treatment for experimental purposes. The feature of Claim 1, whereby microspheres are introduced into the blood stream of the experimental animal, involves injecting labelled microspheres into the left atrium of the animal (cf. page 6, second paragraph, and page 15, fourth paragraph of the description) and inserting a femoral artery catheter (cf. page 26, Example 9 of the description).

In the light of points 2.2 and 2.3 above, these steps represent a surgical treatment. Normally, the presence of a surgical step in a multi-step method for treatment of the human or animal body confers a surgical character on that method.

2.5.2 However, in the present case, the claimed method, when considered in its entirety, cannot be regarded as a method for treatment of an animal by surgery for the following reason.

Although the term "surgical treatment" is not restricted to a treatment serving a curative purpose (cf. points 2.2 to 2.4 above), the distinction between surgical and non-surgical procedures cannot be so broadly drawn that "surgical treatment" includes any kind of manual or instrumental intervention by one human being on another, or on an animal. Clearly, the guillotining of people, or the slaughter of animals, is not a form of surgical treatment (indeed, methods for the slaughter of animals have traditionally been considered patentable). In the Board's view, methods consciously ending in the laboratory animal's death (cf. feature (c) of Claim 1) are not in their nature methods of surgical treatment, even if some of the steps they involve may have a surgical character.

In other words, the semantic change in the terminology mentioned in point 2.4 above cannot extend so far that the opposite of the original meaning falls within its scope, i.e. that a method involving the deliberate killing of the laboratory animal should represent a surgical treatment.

de de mesure du flux sanguin dans un tissu spécifique d'animal de laboratoire, c'est-à-dire un traitement médical à des fins expérimentales. La caractéristique de la revendication 1, selon laquelle des microsphères sont introduites dans le sang de l'animal de laboratoire, comprend l'injection de microsphères marquées dans l'oreillette gauche de l'animal (cf. page 6, deuxième paragraphe, et page 15, quatrième paragraphe de la description), et l'insertion d'un cathéter dans l'artère fémorale (cf. page 26, exemple 9 de la description).

Ainsi qu'il ressort des points 2.2 et 2.3 supra, ces étapes représentent un traitement chirurgical. Normalement, la présence d'une étape chirurgicale dans un procédé à plusieurs étapes destiné au traitement du corps humain ou animal confère un caractère chirurgical à ce procédé.

2.5.2 Dans la présente affaire toutefois, la méthode revendiquée prise dans son ensemble ne peut être considérée comme une méthode de traitement chirurgical d'un animal, pour les raisons ci-après.

Bien que le terme "traitement chirurgical" ne soit pas limité à un traitement dans un but curatif (cf. points 2.2 à 2.4 ci-dessus), la distinction entre le procédé chirurgical et le procédé non chirurgical ne peut être établie de façon si large que le traitement chirurgical comprenne tout type d'intervention manuelle ou instrumentale réalisée par un être humain sur un autre humain, ou sur un animal. Il va de soi que guillotiner quelqu'un ou abattre un animal ne constitue pas une forme de traitement chirurgical (les méthodes d'abattage des animaux sont en effet traditionnellement considérées comme brevetables). La Chambre est d'avis que les méthodes conduisant intentionnellement à la mort de l'animal de laboratoire (cf. caractéristique c) de la revendication 1) ne sont pas, de par leur nature, des méthodes de traitement chirurgical, même si certaines de leurs étapes peuvent présenter un caractère chirurgical.

En d'autres termes, le glissement sémantique dans la terminologie, dont il est question au point 2.4 ci-dessus, ne peut s'étendre au point d'englober le contraire de la signification originale, ce qui reviendrait à dire qu'une méthode impliquant la mise à mort délibérée de l'animal de laboratoire représenterait un traitement chirurgical.



Offensichtlich wurde die Frage solcher und ähnlicher destruktiver Zwecke während der Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen erörtert (vgl. Dokument BR/177/72 vom 13. April 1972, S. 6, Nr. 9 d, veröffentlicht in "Materialien (Travaux préparatoires) zum Europäischen Patentübereinkommen", Band 13D, München, 1982). Es bestand Einvernehmen darüber, daß solche Verfahren zwar nicht vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollten, dies aber im Artikel nicht ausdrücklich erwähnt zu werden brauchte.

Vor diesem Hintergrund kann ein Verfahren, das neben einem am lebenden Versuchstier vorgenommenen chirurgischen Verfahrensschritt als weiteren für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Schritt die Tötung dieses Tieres umfaßt, nicht als Ganzes als Verfahren zur chirurgischen Behandlung von Tieren im Sinne des Artikels 52(4) EPÜ angesehen werden.

2.6 Aus demselben Grund stellt das beanspruchte Verfahren auch kein diagnostisches Verfahren dar, da das Tier, an dessen Körper es durchgeführt wird, nicht überlebt. Auch die Diagnose kann als Verfahren nicht die Tötung des betreffenden Tieres zum Zweck haben. Dies steht auch im Einklang mit dem allgemeinen Eindruck, daß den verschiedenen in Artikel 52(4) EPÜ genannten medizinischen Behandlungsverfahren die gewerbliche Anwendbarkeit abgesprochen wurde, um deutlich zu machen, daß ihr vorrangiger Zweck eine Verbesserung des Gesundheitszustands des menschlichen oder tierischen Körpers und nicht die Zerstörung des Organismus ist.

2.7 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 fällt daher nicht unter die nach Artikel 52(4) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossenen Verfahren.

### 3. Weitere Überlegungen

Da die Ansprüche 2 bis 8 von Anspruch 1 abhängig sind, bestehen nach Artikel 82 EPÜ keine Einwände gegen sie. Allerdings muß in Zeile 2 und 3 des Anspruchs 8 der Einschub "zur Herstellung der Mikrosphären gemäß Anspruch 6 oder 7" gestrichen werden.

Der jetzt vorliegende Anspruchssatz enthält keinen auf Mikrosphären als solche bezogenen Anspruch mehr, dem von der ersten Instanz die Neuheit abgesprochen worden war.

It appears that the matter of such and similar destructive purposes was discussed in the preparatory stage of the European Patent Convention (cf. document BR/177/72 dated 13 April 1972, page 6, point 9d), published in "Historical Documentation (Travaux préparatoires) relating to the European Patent Convention", Vol. 13D, Munich 1982). It was agreed that these methods were not to be excluded from patentability and that, however, there was no need to expressly mention this in the Article.

Hence, a method which includes a surgical step practised on a living laboratory animal and, in addition, a step of sacrificing said animal, which step is also necessary to carry out the method, cannot be regarded in its entirety as a method for treatment of the animal by surgery in the sense of Article 52(4) EPC.

2.6 For the same reason, the claimed method does not constitute a diagnostic method either, since the animal body on which it is practised does not survive. Again the purpose of diagnosis as a method cannot be the killing of the animal involved. This is also in line with the general impression that the non-industrial character of the various kinds of medical treatments covered in Article 52(4) EPC was intended to reflect the fact that the primary purpose was to achieve an improved state of the health of the human or animal body and not the destruction of the organism.

2.7 The method according to Claim 1 therefore does not belong to those methods excluded from patent protection under Article 52(4) EPC.

### 3. Other considerations

Since Claims 2 to 8 are dependent on Claim 1, no objection under Article 82 EPC arises against these claims. However, the expression "for preparing microspheres of claims 6 or 7" in Claim 8, second and third line, is to be deleted.

The present set of claims no longer comprises a claim which relates to microspheres as such and which was considered not novel by the first instance.

Il apparaît que la question de ces fins destructives, ainsi que d'autres, similaires, a été examinée lors des travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen (cf. document BR/177/72 daté du 13 avril 1972, page 6, point 9 d), publié dans les "Travaux préparatoires à la Convention sur le brevet européen", Vol. 13D, Munich 1982). Il a été convenu que ces méthodes ne devaient pas être exclues de la brevetabilité, sans qu'il soit toutefois nécessaire de le mentionner expressément dans l'article de la CBE.

Par conséquent, une méthode qui comprend une étape chirurgicale pratiquée sur un animal de laboratoire vivant, ainsi qu'une étape consistant à sacrifier ledit animal, laquelle est nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode, ne peut être considérée dans son ensemble comme une méthode de traitement chirurgical de l'animal au sens de l'article 52(4) CBE.

2.6 Pour la même raison, la méthode revendiquée ne constitue pas non plus une méthode de diagnostic, puisque l'animal au corps duquel elle est appliquée ne survit pas. Le diagnostic en tant que méthode ne peut lui non plus avoir pour but la mise à mort de l'animal concerné. Ce principe correspond également à l'impression générale selon laquelle les différentes méthodes de traitement médical visées à l'article 52(4) CBE ne sont pas jugées susceptibles d'application industrielle, afin d'indiquer que leur but premier est d'améliorer l'état de santé du corps humain ou animal, et non de détruire l'organisme.

2.7 Il s'ensuit que la méthode selon la revendication 1 ne fait pas partie des méthodes exclues de la protection par brevet en vertu de l'article 52(4) CBE.

### 3. Autres considérations

Les revendications 2 à 8 ne soulèvent aucune objection au titre de l'article 82 CBE, car elles sont dépendantes de la revendication 1. Toutefois, l'expression "pour préparer les microsphères selon les revendications 6 ou 7" dans la revendication 8, deuxième et troisième lignes, est à supprimer.

Le jeu de revendications actuel ne présente plus de revendication portant sur des microsphères en tant que telles, que la première instance avait jugé dénuée de nouveauté.

Aus der Akte geht hervor, daß zum Gegenstand des Anspruchs 1 noch keine Recherche durchgeführt worden ist, da kein Dokument angezogen wurde, das den auf den Seiten 3 und 4 der Beschreibung umrissenen Stand der Technik offenbart. Die Sache wird daher zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen (Art. 111 EPÜ).

#### 4. Rückzahlung der Beschwerdegebühr

Zum Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nimmt die Kammer wie folgt Stellung.

Die Beschwerdeführerin hat keine mündliche Verhandlung vor der Prüfungsabteilung beantragt, sondern nur um Rücksprache gebeten. Somit vermag die Kammer keinen Verstoß gegen Artikel 116 (1) EPÜ zu erkennen, wie ihn die Beschwerdeführerin geltend gemacht hat.

Überdies wurde der Zurückweisungsbeschuß auf Artikel 52 (4) EPÜ gestützt (vgl. Nr. II.1 der Entscheidung); die Beschwerdeführerin hatte Gelegenheit, sich hierzu zu äußern. Die weiteren Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit und mangelnder Neuheit nach den Artikeln 82 und 52 (1) EPÜ wurden in der Entscheidung erhoben, um die Beschwerdeführerin darauf hinzuweisen, daß die Anmeldung auch die diesbezüglichen Erfordernisse des Übereinkommens möglicherweise nicht erfüllt. Die Entscheidung verstößt somit auch nicht gegen Artikel 113 (1) EPÜ.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, kann eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht angeordnet werden (R. 67 EPÜ).

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 13. Juli 1993 eingereichten Ansprüche an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

It appears from the content of the file that no search has yet been carried out on the subject-matter of Claim 1, since no document was cited which discloses the prior art mentioned on pages 3 and 4 of the description of the application. The case is therefore remitted to the first instance for further prosecution (Article 111 EPC).

#### 4. Reimbursement of the appeal fee

As to the appellant's request for reimbursement of the appeal fee, the Board takes the following position.

The appellant did not request oral proceedings before the Examining Division but instead asked only for an interview. Therefore, no contravention of Article 116(1) EPC as alleged by the appellant can be recognised.

Furthermore, the decision to refuse the application was based on the ground of Article 52(4) EPC (cf. point II.1 of the refusal) on which the appellant had an opportunity to present its comments. The additional objections under Articles 82 and 52(1) EPC concerning lack of unity and novelty were raised in the decision in order to draw the appellant's attention to the fact that, as a further point, the application might not meet the requirements of the Convention in these respects. The decision thus does not contravene Article 113(1) EPC either.

Hence, in the absence of a substantial procedural violation, reimbursement of the appeal fee cannot be ordered (cf. Rule 67 EPC).

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the claims filed on 13 July 1993.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

Il ressort du dossier qu'aucune recherche n'a encore été effectuée concernant l'objet de la revendication 1, puisqu'aucun document exposant l'état de la technique mentionné aux pages 3 et 4 de la description contenue dans la demande n'a été cité. Par conséquent, l'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner (article 111 CBE).

#### 4. Remboursement de la taxe de recours

En ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours demandé par le requérant, la Chambre adopte la position ci-après.

Au lieu de demander une procédure orale devant la division d'examen, le requérant a simplement demandé un entretien. Il n'y a donc pas infraction à l'article 116(1) CBE, comme l'a allégué le requérant.

Par ailleurs, la décision de rejeter la demande était fondée sur le motif de l'article 52(4) CBE (cf. point II.1 du rejet), au sujet duquel le requérant avait pu prendre position. Les objections supplémentaires au titre des articles 82 et 52(1) CBE, concernant l'absence d'unité et de nouveauté, avaient été soulevées dans la décision afin d'attirer l'attention du requérant sur le fait que la demande risquait de ne pas satisfaire aux exigences de la Convention à ces égards. La décision ne porte donc pas non plus atteinte à l'article 113(1) CBE.

En l'absence de vice substantiel de procédure, le remboursement de la taxe de recours ne peut par conséquent pas être ordonné (cf. règle 67 CBE).

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour poursuite de la procédure sur la base des revendications déposées le 13 juillet 1993.
3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. März 1993**  
**T 289/91 - 3.3.1\***  
 (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
 Mitglieder: R. K. Spangenberg  
 J.-C. Saisset

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**Hoechst Aktiengesellschaft**  
**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**Knappwost, Adolf, Professor Dr.**

**Stichwort: ACE-Inhibitoren/**  
**HOECHST**

Artikel: 99 (1), 54 (1), 56 EPÜ

**Schlagwort: "Zulässigkeit des Einspruchs erstmals im Beschwerdeverfahren bestritten" - "Einspruchsbe-  
 rechtigung (ja)" - "Ausforschungsan-  
 trag zur Feststellung des wahren  
 Einsprechenden zurückgewiesen" -  
 "Neuheit (ja, Auswahl)" - "Erfinderi-  
 sche Tätigkeit (ja)" - "Ermittlung des  
 nächsten Standes der Technik"**

*Leitsätze*

*I. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist als unverzichtbare prozessuale Voraussetzung der sachlichen Prüfung des Einspruchsvorbringens in jedem Verfahrensstadium, also auch im Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prüfen (Nr. 2.1 der Gründe).*

*II. Eine eidesstattliche Erklärung darüber, daß der Einsprechende im eigenen Namen handelt, darf nur dann gefordert werden, wenn konkrete Anhaltspunkte für ernsthafte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden mitgeteilt werden. Ernsthafte Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden bestehen nicht schon dann, wenn ein persönliches oder wirtschaftliches Interesse des Einsprechenden am Patentgegenstand nicht offensichtlich ist (im Anschluß an T 635/88, ABI. EPA 1993, 608, Nr. 2.2 der Gründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 5. April 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr erhobene Beschwerde richtet sich gegen die am 26. Novem-

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 10 March 1993**  
**T 289/91 - 3.3.1\***  
 (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
 Members: R.K. Spangenberg  
 J.-C. Saisset

**Patent proprietor/Respondent:**  
**Hoechst Aktiengesellschaft**  
**Opponent/Appellant: Knappwost,**  
**Adolf, Professor Dr**

**Headword: ACE inhibitors/HOECHST**

Article 99 (1), 54 (1), 56 EPC

**Keyword: "Admissibility of opposition contested for first time during appeal proceedings"- "Entitlement to file opposition (yes)"- "Application for investigation to determine true identity of opponent rejected" -"Novelty (yes, selection)"- "Inventive step (yes)"- "Establishing closest prior art"**

*Headnote*

*I. The admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for the substantive examination of the opposition submissions at every stage of the proceedings, i.e. also in appeal proceedings, and, as such, it must be examined by the EPO of its own motion (point 2.1 of the Reasons).*

*II. A statutory declaration that the opponent is acting on his own behalf may only be required if there are concrete grounds for casting serious doubt on the opponent's true identity. Serious doubts as to the opponent's true identity are not justified by the mere fact that the opponent does not have any obvious personal or economic interest in the subject-matter of the patent (following T 635/88, OJEP 1993, 608, point 2.2 of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. By a decision delivered on 26 November 1989, with written reasons issued on 7 February 1991, the Opposition Division of the European

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 10 mars 1993**  
**T 289/91 - 3.3.1\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : K.J.A. Jahn  
 Membres : R.K. Spangenberg  
 J.-C. Saisset

**Titulaire du brevet/intimé: Hoechst Aktiengesellschaft**  
**Opposant/requérant: Knappwost,**  
**Adolf, Professor Dr.**

**Référence: Inhibiteurs d'ECA/**  
**HOECHST**

Article: 99(1), 54(1), 56 CBE

**Mot-clé: "Recevabilité de l'opposition contestée pour la première fois au cours de la procédure de recours" - "Droit de former opposition (oui)"- "Rejet d'une demande d'enquête visant à déterminer l'opposant véritable"- "Nouveauté (oui, sélection)" - "Activité inventive (oui)"- "Détermination de l'état de la technique le plus proche"**

*Sommaire*

*I. La recevabilité de l'opposition doit être vérifiée d'office à tous les stades de la procédure, y compris donc pendant la procédure de recours, ceci étant du point de vue des règles de procédure une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition (point 2.1 des motifs).*

*II. Une chambre ne peut exiger que l'opposant déclare sous serment agir en son nom propre que si elle a eu connaissance de faits concrets de nature à laisser planer de sérieux doutes sur l'identité véritable de cet opposant. Il ne suffit pas que l'intérêt (personnel ou économique) pour agir de l'opposant ne soit pas manifeste pour que l'on puisse douter sérieusement de l'identité véritable dudit opposant (même point de vue que dans la décision T 635/88, JO OEB 1993,608, point 2.2 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Un recours a été formé le 5 avril 1991 à l'encontre de la décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets prononcée le

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

ber 1989 verkündete und am 7. Februar 1991 schriftlich begründete Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, mit der ein Einspruch gegen das europäische Patent 0 079 022 zurückgewiesen worden ist.

...

V. ... In einem am 31. Oktober 1992 eingegangenen Schriftsatz hat die Beschwerdegegnerin weiterhin erstmals unter Hinweis auf die Entscheidungen T 635/88 (ABl. EPA 1993, 608) und T 10/82 (ABl. EPA 1983, 407) Zweifel daran geäußert, daß der Einsprechende und jetzige Beschwerdeführer im eigenen Namen handle und somit einspruchsberechtigt sei. Sie stützt diese Zweifel auf das hohe Lebensalter und die sich aus einer Publikationsliste ergebenden, dem Gegenstand des Streitpatents fernliegenden Arbeitsgebiete des Einsprechenden sowie einen in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Handelsregisterauszug. In der mündlichen Verhandlung hat sie vorgetragen, daß sie diese Zweifel schon zu Beginn des Einspruchsverfahrens hatte, jedoch erst nach Bekanntwerden der Entscheidung T 635/88 eine Möglichkeit gesehen hat, den bestehenden Zweifel durch eine eidesstattliche Erklärung des Einsprechenden beseitigen zu lassen.

VI. Der Beschwerdeführer, der, wie angekündigt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen hat, beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung des Einspruchs als unzulässig (Hauptantrag), ...

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, die Beschwerde zurückzuweisen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Hauptantrag

2.1 Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene wesentlichen Umstände, auf die sich der am 31. Oktober 1992 erstmals erhobene Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs stützt, waren der Beschwerdegegnerin nach deren eigenen Angaben bereits während des Einspruchsverfahrens bekannt, ohne

Patent Office rejected an opposition against European patent No. 0 079 022. An appeal was filed against that decision on 5 April 1991 and the prescribed fee was paid at the same time.

...

V. ... In a communication received on 31 October 1992, citing decisions T 635/88 (OJ EPO 1993, 608) and T 10/82 (OJ EPO 1983, 407), the respondents for the first time expressed doubts about whether the opponent and present appellant was acting on his own behalf and was thus entitled to file notice of opposition. As grounds for their doubts, they mentioned the opponent's advanced age and the fact that his fields of work, as could be seen from a list of his publications, were unrelated to the subject-matter of the patent in suit; they also referred to an extract from the Commercial Register submitted in the oral proceedings. In those proceedings they claimed that they had already had such doubts at the beginning of the opposition proceedings, but that it was only after decision T 635/88 became known that they had seen a possibility of having their doubts removed by means of a statutory declaration on the part of the opponent.

VI. The appellant, who, as foreseen, was not present at the oral proceedings, requested that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

The respondents requested that the decision under appeal be set aside and that the opposition be rejected as inadmissible (main request) ...

The Board's decision to dismiss the appeal was delivered at the end of the oral proceedings.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Main request

2.1 The essential circumstances put forward by the respondents in support of their objection - raised for the first time on 31 October 1992 - that the opposition was inadmissible, were already known to the respondents during the opposition proceedings, as they themselves stated; nevertheless, they did not immediately

26 novembre 1989 et motivée par écrit le 7 février 1991, décision portant rejet de l'opposition qui avait été formée contre le brevet européen 0 079 022. La taxe de recours a été acquittée le même jour.

...

V. ... Dans un mémoire reçu le 31 octobre 1992, l'intimée, citant pour la première fois les décisions T 635/88 (JO OEB 1993, 608) et T 10/82 (JO OEB 1983, 407), a soupçonné l'opposant et requérant actuel de ne pas agir en nom propre, lui contestant ainsi le droit de faire opposition. Elle a fait valoir à ce propos l'âge avancé de l'opposant ainsi que ses domaines d'activité étrangers à l'objet du brevet en litige, comme le prouve une liste de publications, et a également cité à l'appui de ses dires un extrait du registre du commerce, produit lors de la procédure orale. Au cours de cette procédure, l'intimée a déclaré qu'elle nourrissait des doutes depuis le début de la procédure d'opposition, mais que ce n'était que depuis la publication de la décision T 635/88 qu'elle avait vu la possibilité de demander à l'opposant de dissiper ces doutes en produisant une déclaration faite sous la foi du serment.

VI. Le requérant qui, comme il l'avait annoncé, n'a pas pris part à la procédure orale, a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.

L'intimé a demandé l'annulation de la décision attaquée et le rejet de l'opposition pour irrecevabilité (requête principale). ...

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a annoncé sa décision de rejeter le recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Requête principale

2.1 Alors que, de son propre aveu, l'intimée connaissait déjà lors de la procédure d'opposition les principaux faits sur lesquels elle s'était fondée pour soulever pour la première fois le 31 octobre 1992 une objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition, elle n'avait pas immédiatement soulevé cette objection ni

daß diese sogleich den Einwand der Unzulässigkeit erhoben oder gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt wurde, Beschwerde eingelegt hat. Ein solches Verhalten ist nicht zu billigen. Dennoch kann nach Auffassung der Kammer der Einwand der Unzulässigkeit des Einspruchs, z. B., wie hier, wegen fehlender Einspruchsberechtigung des Einsprechenden, in jedem, also auch noch in einem späten Verfahrensstadium, erhoben werden; denn die Zulässigkeit des Einspruchs ist unverzichtbare prozessuale Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchsvorbringens und daher von Amts wegen zu prüfen. Dies gilt auch für das Verfahren vor der Beschwerdekammer.

2.2 Der von der Beschwerdegegnerin erhobene Einwand, der Beschwerdeführer handle nicht im eigenen Namen, stützt sich nach Überzeugung der Kammer nur auf Vermutungen und rechtfertigt keine Beweisaufnahme zur Ermittlung des angeblichen Auftraggebers des jetzigen Beschwerdeführers durch die Kammer. Einen solchen "Ausforschungsantrag" hält die Kammer für unzulässig.

2.2.1 Die Kammer hatte deshalb bereits in der Mitteilung nach Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vom 19. November 1992 zu erkennen gegeben, daß sie die beantragte Beweisaufnahme durch Vernehmung des Beschwerdeführers zur Feststellung des "wahren Einsprechenden" nicht für erforderlich hielt. Eine solche Vernehmung und die von der Beschwerdegegnerin ebenfalls angelegte Aufforderung zur Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung wäre nur angezeigt gewesen, wenn sich die Beschwerdegegnerin auf konkrete Verdachtsmomente dafür hätte berufen können, daß der Einsprechende im Namen eines **bestimmten** Dritten handle. So lag der Fall in der Sache T 635/88. Dort hatte in einem Verletzungsverfahren vor einem nationalen Gericht ein Dritter behauptet, er (und nicht der vor dem EPA angeblich im eigenen Namen aufgetretene Einsprechende) habe vor dem EPA gegen das Patent, wegen dessen Verletzung er angeklagt war, Einspruch erhoben. In der Sache T 10/82 hatte der Einsprechende (ein zugelassener Vertreter) später selbst angegeben, er habe den Einspruch im Namen eines Dritten eingelegt, so daß diese Tatsache feststand.

raise the objection of inadmissibility or appeal against the Opposition Division's decision in which it ruled that the opposition was admissible. Such conduct cannot meet with approval. Nevertheless, in the Board's judgment, an objection that the opposition is inadmissible, e.g. as in the case at issue, because the opponent is not entitled to file an opposition, can be raised at any stage of the proceedings, i.e. even at a late stage, because the admissibility of the opposition is an indispensable procedural requirement for any substantive examination of the opposition submissions, and it must therefore be examined by the EPO of its own motion. This also applies to the proceedings before the Board of Appeal.

2.2 It is the Board's belief that the objection raised by the respondents that the appellant is not acting on his own behalf is based only on surmise and does not justify the Board's taking evidence in order to establish the present appellant's alleged principal. The Board considers such an "application for an investigation" to be inadmissible.

2.2.1 For this reason, the Board had already indicated in its communication dated 19 November 1992 pursuant to Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal that it did not consider it necessary to take evidence, as requested, by cross-examining the appellant in order to establish the "true identity of the opponent". A cross-examination of this kind and the demand that a statutory declaration be submitted, as likewise suggested by the respondents, would only have been appropriate if the respondents could have put forward concrete grounds for suspecting that the opponent was acting on behalf of a specific third party. That was the situation in case T 635/88. There, a third party had claimed in infringement proceedings before a national court that he (and not the opponent which had acted before the EPO allegedly on its own behalf) had been responsible for the opposition before the EPO against the patent he was accused of infringing. In case T 10/82, the opponent (a professional representative) had himself later admitted filing the opposition on behalf of a third party, so that the fact was undisputed.

formé de recours à l'encontre de la décision par laquelle la division d'opposition avait constaté la recevabilité de l'opposition. Bien qu'elle ne puisse approuver une telle attitude, la Chambre estime néanmoins que l'objection relative à l'irrecevabilité de l'opposition (dans le cas par exemple où, comme en l'espèce, l'on conteste que l'opposant ait le droit de former opposition) peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc à un stade tardif. En effet, du point de vue des règles de procédure, la recevabilité de l'opposition est une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition, et elle doit par conséquent être examinée d'office, ce principe valant également pour la procédure devant la chambre de recours.

2.2 La Chambre est convaincue que l'intimée ne s'est fondée que sur des suppositions lorsqu'elle a objecté que le requérant n'agissait pas en son nom propre, si bien qu'il n'y a pas lieu de procéder à une instruction pour permettre à la Chambre de déterminer la personne qui aurait mandaté l'actuel requérant. Selon la Chambre, une telle "demande d'enquête" est irrecevable.

2.2.1 C'est pourquoi la Chambre avait déjà laissé entendre, dans la notification du 19 novembre 1992 qu'elle avait établie conformément à l'article 11 du règlement de procédure des chambres de recours, qu'elle ne jugeait pas nécessaire de procéder à l'instruction demandée en entendant le requérant afin de déterminer quel était le "véritable opposant". Il n'y aurait eu lieu d'entendre le requérant et d'exiger la production d'une déclaration sous la foi du serment, comme l'avait demandé l'intimée, que si celle-ci avait pu indiquer quels étaient les faits concrets qui l'avaient amenée à suspecter l'opposant d'avoir agi pour le compte d'un certain tiers. C'est ce qui s'était passé dans l'affaire T 635/88. Dans le cadre d'une action en contrefaçon devant une juridiction nationale, un tiers avait affirmé que c'était lui (et non pas l'opposant prétendant agir en nom propre devant l'OEB) qui avait fait opposition devant l'OEB au brevet qu'il était accusé d'avoir contrefait. De même, dans l'affaire T 10/82, l'opposant (un mandataire agréé) avait lui-même reconnu par la suite avoir fait opposition pour le compte d'un tiers, de sorte que l'identité réelle de l'opposant n'était plus à prouver.

2.2.2 Im Gegensatz zu diesen Sachverhalten hat die Beschwerdegegnerin hier nur vorgetragen, es sei angesichts des Lebensalters, der Arbeitsgebiete und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers unwahrscheinlich, daß dieser im eigenen Namen und auf eigene Kosten Einspruch erhoben hätte. Aus dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Handelsregisterauszug geht nur hervor, daß die Ehefrau des Beschwerdeführers Geschäftsführerin einer auf pharmazeutischem Gebiet tätigen Firma ist. Daraus wollte jedoch nicht einmal die Beschwerdegegnerin selbst die Folgerung ziehen, der Einspruch sei im Namen dieser Firma eingelegt worden. Sie hat vielmehr lediglich vorgetragen, sie vermute, daß sich der "wahre Einsprechende" hinter dieser Firma verberge.

2.2.3 Nachdem Artikel 99 (1) EPÜ jedoch ausdrücklich festlegt, daß gegen ein erteiltes europäisches Patent "jedermann" in einer bestimmten Frist und Form Einspruch einlegen kann, muß die Kammer grundsätzlich davon ausgehen, daß jedermann, der beim EPA im eigenen Namen Einspruch gegen ein europäisches Patent einlegt, auch tatsächlich im eigenen Namen handelt. Eine Aufforderung, dies grundsätzlich bei nicht offensichtlich gegebenem wirtschaftlichem Interesse am Gegenstand des Streitpatents durch eine Erklärung unter Eid zu bestätigen, sieht das EPÜ nicht vor.

2.2.4 Nach Überzeugung der Kammer darf eine solche Erklärung von einem Einsprechenden daher nur dann gefordert werden, wenn der Kammer, wie in der Sache T 635/88, **konkrete** Anhaltspunkte für **ernsthafte** Zweifel an der wahren Identität des Einsprechenden mitgeteilt werden, denn nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann die Kammer den Einsprechenden ersuchen, zur Behebung der bestehenden Zweifel beizutragen.

2.3 Der Einspruch ist daher zulässig. Folglich ist der Hauptantrag zurückzuweisen.

#### Entscheidungsformel

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

1. Der Hauptantrag wird zurückgewiesen.

2. ...

2.2.2 In contrast to the situations described above, the respondents in the case at issue have only submitted that, in view of the appellant's age, fields of work and financial circumstances, he was unlikely to have filed an opposition on his own behalf and at his own expense. All that becomes apparent from the extract from the Commercial Register submitted in the oral proceedings is that the appellant's wife is managing director of a company operating in the pharmaceuticals field. Not even the respondents themselves, however, tried to infer from that that the opposition had been filed on behalf of that company. They merely submitted that they suspected the "true opponent" was concealed behind that company.

2.2.3 Since Article 99(1) EPC specifically lays down that "any person" may, within a specified period and observing certain formal requirements, give notice of opposition to a European patent granted, the Board must as a matter of principle assume that any person giving notice to the EPO of opposition against a European patent in his own name is indeed acting in his own name. The EPC does not provide for any demand that this should as a matter of principle be confirmed by a declaration under oath where there is no obvious economic interest in the subject-matter of the patent in suit.

2.2.4 The Board therefore believes that an opponent can only be required to make such a declaration if, as in case T 635/88, the Board is notified of **concrete** grounds for harbouring **serious** doubts as to the opponent's true identity, because only under these circumstances can the Board request the opponent to assist in removing the existing doubts.

2.3 The opposition is therefore admissible. Consequently, the main request must be refused.

#### Order

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

1. The main request is refused.

2. ...

2.2.2 En revanche, dans la présente affaire, à la différence de celles qui viennent d'être citées, l'intimée s'est bornée à faire valoir qu'il était invraisemblable, compte tenu de l'âge, des domaines d'activité et de la situation économique du requérant, que celui-ci ait fait opposition en son nom propre et à ses frais. L'extrait du registre du commerce produit lors de la procédure orale fait apparaître simplement que l'épouse du requérant est gérante d'une société pharmaceutique. L'intimée elle-même n'a pas voulu conclure de cette pièce que l'opposition avait été formée pour le compte de cette société et s'est contentée de déclarer qu'elle suspectait le "véritable opposant" de se dissimuler derrière cette société.

2.2.3 Or, l'article 99(1) CBE disposant expressément que "toute personne" peut dans un certain délai et en respectant certaines conditions de forme faire opposition au brevet européen délivré, la Chambre doit considérer que dans le cadre d'une procédure devant l'OEB, toute personne qui fait opposition en son nom propre à un brevet européen agit effectivement en son nom propre. La CBE ne prévoit pas que l'OEB doit inviter systématiquement l'opposant à donner confirmation de son identité par une déclaration sous la foi du serment lorsqu'il n'est pas manifeste que l'objet du brevet en litige affecte ses intérêts économiques.

2.2.4 De l'avis de la Chambre, la production d'une telle déclaration ne peut par conséquent être exigée d'un opposant que si la Chambre a eu connaissance, comme dans l'affaire T 635/88, d'un certain nombre de faits **concrets** de nature à laisser planer de **sérieux** doutes sur l'identité véritable de l'opposant, car ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut demander à l'opposant de l'aider à dissiper ces doutes.

2.3 L'opposition est donc recevable. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête principale.

#### Dispositif

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

1. La requête principale est rejetée.

2. ...



BESTELLUNG • ORDER • COMMANDE

Produkt / Product / Produit	Menge Quantity Quantité	Einzelpreis Price per copy Prix à l'unité	Total DM
<b>Epscript Vol. 2</b>		<b>40 DM</b>	
<b>Tenth Anniversary of Trilateral Cooperation</b>			

Einschließlich Versandkosten / Including Cost of delivery / Frais de livraison inclus

Total DM

[Empty box for Total DM]

Rechnungsadresse / Billing address / Facturation à :	Lieferadresse / Delivery address / Adresse de livraison :
--	---

Wir bitten Sie, die Kosten erst nach Erhalt unserer Rechnung zu begleichen.

Please do not make any payment until you have received our invoice.

Nous vous prions de ne payer les frais qu'après réception de notre facture.

Kontaktperson:

Contact:

Responsible:

[Empty box for contact information]

**FAX**

Korrespondenzsprache

Preferred language

Langue préférée

- deutsch
- English
- français

Zurück an / Back to / A renvoyer à

**EPA / EPO / OEB**  
**Mrs. E. Emer**  
**Schottenfeldgasse 29**  
**Postfach 82**  
**A-1072 Vienna**  
**Austria**

Fax: (+43-1) 52192-2491

Datum / Date      Unterschrift / Signature      Name / Nom

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Geltungsbereich

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die von der Europäischen Patentorganisation (EPO) bestätigten Aufträge für Lieferung von Information auf Datenträgern, insbesondere Papier, Floppy Discs und optischen Platten.

### 2. Jahresabonnement, Einzelbestellung

Ein Jahresabonnement umfasst den Publikationszeitraum eines Jahres (12 Kalendermonate). Das Jahresabonnement beginnt zu dem in der Bestellung angegebenen Datum. Ist dort kein Datum angegeben, beginnt es zum Zeitpunkt des Auftragsesinganges. Das Jahresabonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Bestellungen, die nicht im Rahmen eines Jahresabonnements erfolgen, gelten als Einzelbestellung.

### 3. Preise

Soweit auf der Rechnung nicht anders angegeben, hat die Zahlung netto ohne Abzug spätestens eine Woche nach Rechnungserhalt zu erfolgen. Der Preis für jede Einzelbestellung wird aufgrund der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste berechnet. Der Preis für das Jahresabonnement wird von der EPO rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Abrechnungsperiode festgelegt.

Wird der Preis eines Jahresabonnements nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist gegenüber der letzten Abrechnungsperiode um mehr als 5 % erhöht, steht dem Abonnenten ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, das innerhalb einer Ausschlussfrist von 2 Wochen ab Rechnungserhalt auszuüben ist. Falls nicht anders angegeben, werden Kosten für Versand und Verpackung (und ggf. Versicherung) gesondert in Rechnung gestellt

### 4. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben das Eigentum der EPO bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen

### 5. Lieferung

Die Lieferung der Waren erfolgt auf Kosten des Käufers und der Käufer trägt das Risiko von Verlust und/oder Beschädigung.

### 6. Gewährleistung und Haftung

Der Käufer hat Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel oder Beschädigungen der gelieferten Waren unverzüglich, spätestens innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware, zu erheben.

Die EPO übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und rechtzeitige Lieferung der Kaufgegenstände. Mängel werden von der EPO behoben, soweit sie Datenträger und andere maschinenlesbare Kaufgegenstände betreffen, wobei sich die EPO das Recht vorbehält, diese zu testen und sich von ihrer Mangelhaftigkeit zu überzeugen.

Weitergehende Gewährleistungsansprüche sowie Schadensersatzansprüche als Folge einer eventuellen Mangelhaftigkeit einschließlich solcher Schäden, die durch sogenannte Virenprogramme hervorgerufen worden sind, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde von der EPO vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt. Die vorstehenden Ansprüche verjähren in 6 Monaten von der Ablieferung an den Kunden an.

### 7. Software

Was die Benutzersoftware anbelangt, verpflichtet sich die EPO, in einem Zeitraum von 6 Monaten ab dem ersten Versand Mängel zu beseitigen, die das korrekte Funktionieren der Software in der festgelegten Konfiguration beeinträchtigen, und dies in einem Umfang und in einer Höhe, die im Rahmen der Garantiebedingungen des Vertrages zwischen der EPO und dem Softwareproduzenten festgelegt sind

### 8. Kopierverbot

Jede Vervielfältigung und jeder Verleih der von der EPO gelieferten Waren ist unzulässig. Der Käufer haftet der EPO für jede unberechtigt angefertigte Kopie, die auf die von ihm erworbenen Waren zurückgeht zumindest in der Höhe des Kaufpreises dessen, was kopiert wurde.

1 Kopie für Archivzwecke und Programmfehler-Bestätigungen darf erstellt werden. Das teilweise Kopieren von Kaufgegenständen zur Weitergabe von Informationen durch Patentanwälte, Rechercheure und Informationsvermittler an deren Auftraggeber im Rahmen eines Dienstvertrages ist gestattet.

### 9. Gerichtsstand

Für diese Vereinbarung wird als Gerichtsstand München vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## General conditions

### 1. Validity

These General Conditions apply to all orders accepted by the European Patent Organisation (EPO) for delivery of information in any format, for example printed on paper, or stored electronically on floppy or optical disk.

### 2. Annual Subscription, Single Order

An annual subscription comprises a publication period of one year (12 calendar months). The annual subscription commences on the date mentioned in the order. If the order lacks the indication of a date, it commences on the date of receipt of the order. Annual subscriptions are automatically extended for another year unless they are cancelled at least 3 months before expiry of the current subscription. Orders which are not placed in the scope of an annual subscription are considered as single orders

### 3. Prices

Unless otherwise provided on the invoice, payment has to be effected net and without reduction within one week from receipt of the invoice at the latest. The price for single orders is calculated on the basis of the price list which is valid on the day of ordering. Prices for annual subscriptions are fixed by the EPO well before the relative subscription period expires.

If after expiration of the regular period of notice, the price for an annual subscription is increased by more than 5 % compared to the previous accountancy period, the subscriber has a special right to give notice within a preclusion period of 2 weeks from receipt of the invoice. Unless otherwise stated, costs for despatch and packaging (and insurance if applicable) are billed separately.

### 4. Right of Ownership

All goods delivered remain property of the EPO until full payment has been received by the same.

### 5. Delivery

Delivery of goods is made at the expense of the purchaser, and the purchaser agrees to accept responsibility for any damage or loss.

### 6. Guarantee and Liability

Any claim on behalf of the purchaser in respect of obvious defects or damage to the goods delivered must be made within 8 days of receipt of the goods

The EPO accepts no responsibility for completeness, correctness and timely delivery of the goods purchased. The EPO will make good defects as far as data carriers and other machine-readable goods are concerned but reserves the right to test the same and to ascertain their defectiveness.

Further warranty claims as well as claims for damages caused by an eventual defectiveness including such damages caused by so-called "virus-programmes" are excluded unless the EPO has wilfully or grossly negligently caused this damage.

The aforementioned claims are barred by the statute of limitations 6 months after receipt of the goods by the client.

### 7. Software

With respect to the search and retrieval software, the EPO undertakes to make good defects which impair the correct functionality of the software in the specified configuration for a period of 6 months, starting from the date of the first despatch, and within the limits and to the extent of the guarantee provisions under the EPO's contract with the software manufacturer.

### 8. Copying of Goods

Any copying or duplication of goods supplied by the EPO is prohibited. The purchaser shall be held responsible for any such copying or duplication of goods supplied to him, at least to the value of the purchase-price of that which was copied.

1 copy for archiving purposes and confirmation of programming faults may be produced. Distribution of information by patent lawyers, professional searchers and information brokers to their clients (based on a service contract) is allowed.

### 9. Competent Court of Jurisdiction

The terms of this agreement shall be under the jurisdiction of the courts of Munich, who will be competent to settle any dispute within the framework of the Laws of the Federal Republic of Germany.

## Conditions générales

### 1. Objet

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les commandes acceptées par l'Organisation européenne des brevets (OEB) quant à la livraison d'information dans quelque format que ce soit, par exemple : information imprimée sur papier, ou stockée électroniquement sur disque souple ou disque optique.

### 2. Abonnement annuel, commandes isolées

L'abonnement annuel porte sur une période de publication d'une année (12 mois calendaires).

L'abonnement annuel commence à la date mentionnée dans la commande ou, si aucune date n'y est indiquée, à la date de réception de la commande.

Tout abonnement annuel non résilié au moins trois mois avant la date d'expiration est automatiquement prolongé d'une année supplémentaire. Les commandes n'entrant pas dans le cadre d'un abonnement annuel sont considérées comme des commandes isolées.

### 3. Prix

Sauf indication contraire figurant sur la facture, tout paiement s'entend net et sans déduction et doit être effectué au plus tard dans la semaine suivant réception de la facture. Le prix de commandes isolées est calculé sur la base du tarif en vigueur à la date de la commande. Le prix de l'abonnement annuel est fixé par l'OEB bien avant la date d'expiration de la période d'abonnement considérée.

Si, après l'expiration du délai normal de préavis, le tarif de l'abonnement annuel est augmenté de plus de 5 % par rapport à la période comptable précédente, le souscripteur est en droit de résilier le contrat dans une période de deux semaines à compter de la date de réception de la facture. Sauf stipulation contraire, les frais d'envoi, d'emballage (et le cas échéant, d'assurance) sont facturés séparément.

### 4. Réserve de propriété

Toutes les marchandises livrées restent la propriété de l'OEB aussi longtemps que celle-ci n'en a pas reçu le paiement intégral.

### 5. Livraison

La livraison des marchandises s'effectue aux frais de racheteur, lequel accepte d'assumer les risques en cas de perte ou d'endommagement

### 6. Garantie et responsabilité

Toute réclamation concernant des défauts ou dommages manifestes présentés par les marchandises doit être formulée dans les 8 jours suivant la livraison des marchandises.

L'OEB décline toute responsabilité eu égard à la complétude, l'exactitude et la livraison dans les délais des marchandises achetées. Bien que l'OEB s'engage à remédier aux défauts présentés par les supports de données et autres marchandises lisibles par machine, il se réserve le droit de tester ces marchandises et de constater leur défectuosité.

Tout autre droit de garantie et indemnité pour des dommages provoqués par un éventuel défaut, y compris par des "virus", sont exclus, sauf si le dommage est imputable à une négligence manifeste ou à un acte intentionnel de la part de l'OEB.

Les droits visés ci-dessus sont frappés de prescription six mois après réception des marchandises par le client.

### 7. Logiciel

Dans une période de six mois suivant la date du premier envoi et dans le cadre des conditions de garantie prévues dans le contrat passé entre l'OEB et le fournisseur de logiciels, l'OEB s'engage à remédier aux défauts empêchant le bon fonctionnement des logiciels de recherche dans la configuration proposée.

### 8. Copies

Toute copie ou reproduction des marchandises fournies par l'OEB est interdite. L'acheteur est tenu responsable de toute copie ou reproduction des marchandises qui lui sont fournies, au moins à concurrence du prix d'achat de ce qui a été copié.

1 copie faite en vue d'un archivage et de la confirmation d'erreurs de programmation est autorisée, ainsi que la diffusion d'informations à leurs détenteurs (dans le cadre d'un contrat de prestations de service) par les conseils en brevets, les spécialistes de la recherche et les serveurs

### 9. Tribunaux compétents

Tout litige concernant le présent contrat relève de la compétence des tribunaux de Munich, le droit de la République fédérale d'Allemagne étant applicable



**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 18. März 1993**  
**T 409/91 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
 Mitglieder: R. K. Spangenberg  
 J. A. Stephens-Ofner

**Anmelder: Exxon Chemical Patents Inc.**

**Stichwort: Dieselkraftstoffe/EXXON**  
**Artikel: 83, 84 EPÜ**

**Regel: 29 (1), 29 (3) EPÜ**

**Schlagwort: "Stützung durch die Beschreibung (nein), Klarheit (nein)" - "Ausreichende Offenbarung (nein)"**

*Leitsatz*

*Ausreichende Offenbarung und Stützung durch die Beschreibung sind Tatfragen, über die anhand der vorliegenden Beweismittel und nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit in jedem Einzelfall zu entscheiden ist. Die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung der Erfindung (Art. 83 EPÜ) und der Stützung durch die Beschreibung (Art. 84 EPÜ) beziehen sich zwar auf unterschiedliche Teile der Anmeldung, beruhen aber beide auf dem Rechtsgrundsatz, wonach das durch ein Patent verliehene Ausschließungsrecht durch den Beitrag zum Stand der Technik begründet sein soll. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit auch für die Frage der Stützung durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung (Nummern 3.3 bis 3.5 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Der Beschwerdeführer ist Inhaber der als EP-A-0 261 958 veröffentlichten europäischen Patentanmeldung Nr. 87 308 436.2. Die Beschwerde wurde am 13. März 1991 eingereicht und richtet sich gegen die am 6. Juni 1990 verkündete und am 7. Januar 1991 schriftlich begründete Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA, die Anmeldung zurückzuweisen. Die entsprechende Gebühr wurde am 14. März 1991 entrichtet.

II. Grundlage der mit der Beschwerde angegriffenen Entscheidung

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1**  
**dated 18 March 1993**  
**T 409/91 - 3.3.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
 Members: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Applicant: Exxon Chemical Patents Inc.**

**Headword: Fuel oils/EXXON**  
**Article: 83, 84 EPC**

**Rule: 29(1), 29(3) EPC**

**Keyword: "Support by the description (no), clarity (no)" - "Sufficiency of disclosure (no)"**

*Headnote*

*The questions of sufficiency and of support by the description are questions of fact which have to be answered on the basis of the available evidence having regard to the balance of probabilities in each individual case. Although the requirements of sufficient disclosure of the invention (Art. 83 EPC) and support by the description (Art. 84 EPC) are related to different parts of the patent application, they give effect to the same legal principle that the patent monopoly should be justified by the technical contribution to the art. Therefore, the extent to which an invention is sufficiently disclosed is also highly relevant for the answer to the question of support (points 3.3 to 3.5 of the Reasons).*

**Summary of Facts and Submissions**

I. The appellant is the applicant of European patent application No. 87 308 436.2, corresponding to EP-A-0 261 958. The appeal was filed on 13 March 1991 and lies against the decision of the Examining Division of the EPO announced on 6 June 1990, with written reasons delivered on 7 January 1991, by which the application was refused. The appropriate fee was paid on 14 March 1991.

II. The decision under appeal was based upon Claims 1 to 5 as filed

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 18 mars 1993**  
**T 409/91 - 3.3.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
 Membres: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Demandeur: Exxon Chemicals Patents Inc.**

**Référence: Gazoles/EXXON**  
**Article: 83, 84 CBE**

**Règle: 29(1), 29(3) CBE**

**Mot-clé: "Fondement sur la description (non), clarté (non)" - "Exposé de l'invention suffisamment clair et complet (non)"**

*Sommaire*

*La question de savoir si l'invention est exposée de manière suffisamment claire et complète et si les revendications se fondent sur la description est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités, dans chaque cas d'espèce. Bien que les dispositions selon lesquelles l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète (art. 83 CBE) et les revendications doivent se fonder sur la description (art. 84 CBE) concernent différentes parties de la demande de brevet, elles relèvent du même principe juridique, à savoir que le monopole conféré par le brevet doit être justifié par l'apport technique de l'invention. Par conséquent, la mesure dans laquelle une invention est exposée de manière suffisamment claire et complète est également très importante au regard de la réponse à apporter à la question du fondement des revendications (points 3.3 à 3.5 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le requérant a déposé la demande de brevet européen n° 87 308 436.2, publiée sous le n° EP-A-0 261 958. Un recours a été formé le 13 mars 1991 contre la décision de la division d'examen de l'OEB en date du 6 juin 1990 de rejeter la demande, décision dont les motifs écrits ont été communiqués le 7 janvier 1991. La taxe de recours a été acquittée le 14 mars 1991.

II. La décision faisant l'objet du recours se fonde sur les revendica-

waren die Ansprüche 1 bis 5 in der ursprünglich eingereichten und veröffentlichten Fassung. Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Destillatkraftstoff, dessen Siedepunkt in einem Bereich zwischen 120°C und 500°C liegt und der einen Wachsgehalt von mindestens 0,3 Gew.-% bei einer Temperatur von 10°C unter WAT (Wax Appearance Temperature - Beginn der Paraffinausscheidung/BPA) besitzt, wobei die Wachskristalle bei dieser Temperatur eine durchschnittliche Teilchengröße von weniger als 4 000 Nanometer aufweisen."

In den Ansprüchen 2 bis 5 sind für die Teilchengröße niedrigere Obergrenzen von bis zu 1 000 Nanometer (nm) definiert.

Erster Zurückweisungsgrund war, daß die Anmeldung nur ein Verfahren zur Gewinnung eines Kraftstoffs mit Wachsteilchen lehre, die im Versuch bei einer Temperatur von 6,4°C unter BPA eine Größe von 1 200 nm aufweisen. Da keine Angaben zur Gewinnung kleinerer Wachsteilchen bei einer Temperatur von 10°C unter BPA vorlägen, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 - soweit er sich auf Teilchengrößen von weniger als 1 000 nm beziehe - in der Anmeldung nicht so deutlich und vollständig offenbart, daß er von einem Fachmann ausgeführt werden könne.

Der zweite, wichtigere Grund bestand darin, daß ein Teil bzw. Teile dieses beanspruchten Gegenstands zwar nach Artikel 83 EPÜ nicht zu beanstanden seien, jedoch nicht dem Erfordernis des Artikels 84 EPÜ Satz 1 in Verbindung mit Regel 29 (1) EPÜ entsprächen, weshalb der Anspruch insgesamt nicht den Gegenstand des Schutzbegehrens, d. h. den Kraftstoff, anhand seiner **technischen** Merkmale angebe (d. h. nicht all seine wesentlichen Merkmale anführe). Unter Bezugnahme auf das Dokument

(1) FR-A-2 256 235

wurde festgestellt, daß das Prinzip der Verringerung der Kristallgröße, das ein wesentliches Merkmal des beanspruchten Gegenstands darstelle, d. h. das Erfordernis, möglichst kleine Kristalle zu erzielen, bereits im Zusammenhang mit der Vermeidung des sogenannten "cold filter plugging" (kältebedingtes Verlegen von Filtern) bekannt sei. Der Beitrag der vorliegenden Patentanmeldung zum

and published. Claim 1 read as follows:

"Distillate fuel oil boiling in the range 120°C to 500°C which has a wax content of at least 0.3 weight% at a temperature of 10°C below the Wax Appearance Temperature, the wax crystals at that temperature having an average particle size less than 4000 nanometres."

Claims 2 to 5 defined smaller upper limits of the particle size down to 1000 nanometres.

The first reason for refusal was that the application only taught a method of obtaining a fuel oil containing wax particles having a size of 1200 nm when tested at 6.4°C below the Wax Appearance Temperature (WAT). Since there was no information available as to how to obtain smaller wax particles at a temperature of 10°C below WAT, the subject-matter of Claim 1, insofar as it related to particle sizes below 1000 nanometres, was not disclosed in the application in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

The second and more important reason was that a part or parts of that claimed subject-matter which was not open to objection under Article 83 EPC, did not meet the requirement of Article 84, first sentence, in combination with Rule 29(1), so that the claim as a whole did not define (state all the essential elements of) the matter for which protection was sought, i.e. the fuel oil, in terms of **technical** features. Referring to document

(1) FR-A-2 256 235

it was stated that the principle of crystal size reduction, which was an essential feature of the claimed subject-matter, in other words the need to have crystals as small as possible, was already known in the art of preventing the so-called "cold filter plugging". Therefore, the contribution which the present patent application made to the art was not this principle of smallness, but rather a

tions 1 à 5 telles que déposées et publiées. La revendication 1 est formulée comme suit :

"Gazole de distillat parvenant à ébullition entre 120°C et 500°C, composé pour au moins 0,3 % en poids de cire à une température de 10°C au-dessous de la température d'apparition de la cire, la taille moyenne des particules des cristaux de cire étant, à cette température, inférieure à 4000 nanomètres."

Les revendications 2 à 5 définissaient, pour la taille des particules, des plafonds inférieurs allant jusqu'à 1000 nanomètres.

Le premier motif du rejet de la demande était que celle-ci enseignait uniquement une méthode d'obtention du gazole contenant des particules de cire de 1200 nm à 6,4°C au-dessous de la température d'apparition de la cire. Etant donné que la demande n'indiquait pas la manière d'obtenir de plus petites particules de cire à une température de 10°C au-dessous de la température d'apparition de la cire, l'objet de la revendication 1, dans la mesure où il concernait des particules de dimension inférieure à 1000 nanomètres, n'était pas exposé dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Le second et principal motif du rejet était qu'une partie ou plusieurs parties de l'objet revendiqué ne donnant lieu à aucune objection au titre de l'article 83 CBE ne satisfaisaient pas aux conditions posées à l'article 84, première phrase, combiné à la règle 29(1), en ce sens que la revendication dans son ensemble ne définissait pas (ne présentait pas tous les éléments essentiels de) l'objet de la protection demandée, à savoir le gazole, par référence à des caractéristiques **techniques**. En se référant au document

(1) FR-A-2256 235

la division d'examen a constaté que le principe de réduction de la taille des cristaux, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir des cristaux aussi petits que possible, qui était une caractéristique essentielle de l'objet revendiqué, était déjà connu dans la technique permettant d'éviter le "colmatage du filtre à froid". Par conséquent, la contribution apportée à l'état de la technique par la présente

Stand der Technik liege daher nicht in dem genannten Prinzip der geringen Größe, sondern vielmehr in einer bestimmten Art und Weise, zu dem gewünschten Ergebnis zu gelangen. Daher sei die Angabe einer "kritischen" Obergrenze von 4 000 nm für die Teilchengröße nicht als erfinderisch zu werten. Eine patentierbare Erfindung könne somit nur auf die in der Patentanmeldung beschriebene Wahl des überlegenen Additivs gegründet werden, das zu der gewünschten geringen Teilchengröße führe.

III. In der am 16. Mai 1991 eingegangenen Beschwerdebeurteilung wie auch in der mündlichen Verhandlung am 18. März 1993 machte der Beschwerdeführer geltend, daß der Gegenstand des Schutzbegehrens in der vorliegenden Fassung der Ansprüche so angegeben sei, daß ein Fachmann auf dem Gebiet der Destillatkräftstoffe ohne weiteres herausfinden könne, ob ein bestimmter Dieseldieselkraftstoff unter diese Ansprüche falle oder nicht. Das Erfordernis der Deutlichkeit nach Artikel 84 EPÜ sei daher erfüllt. Hinsichtlich des Artikels 83 EPÜ räumte der Beschwerdeführer ein, daß die Anmeldung keine Offenbarung enthalte, die einem Fachmann die Gewinnung von Dieseldieselkraftstoffen des beanspruchten Typs ermögliche, die Wachskristalle mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von weniger als 1 000 nm ausbilden. Die Angabe einer **Untergrenze** für die Teilchengröße in den Ansprüchen sei aber aus seiner Sicht nicht erforderlich, da die Lösung des technischen Problems - die Vermeidung der Verstopfung von Filtern - die Angabe einer geeigneten **Obergrenze** voraussetze. Die Untergrenze sei somit kein wesentliches Merkmal der Erfindung.

Darüber hinaus widersprach der Beschwerdeführer der Auffassung der Prüfungsabteilung, wonach in Dokument (1) das der vorliegenden Anmeldung zugrunde liegende Prinzip offenbart sei, welches darin bestehe, die Größe der Wachskristalle so weit zu verringern, daß diese den Hauptfilter eines Dieseldieselmotors passieren könnten. Dieses Dokument, das eine Priorität aus dem Jahre 1973 aufweise, stamme von demselben Unternehmen - Exxon - und müsse in seinem damaligen Zusammenhang betrachtet werden. Seine Lehre betreffe nämlich die Änderung der **Form** der Kristalle, und nicht die Verringerung ihrer **Größe**. Obendrein gehe es in diesem

particular manner of achieving this desired result. In these circumstances, the indication of the "critical" upper limit of the particle size of 4000 nm was not considered to involve an inventive step. Thus, any patentable invention could only lie in the choice of the superior additive described in the patent application, which produced the desired small particles.

III. In the statement of grounds of appeal received on 16 May 1991 and during oral proceedings, which took place on 18 March 1993, the appellant argued that the present claims did define the subject-matter for which protection was sought in such a manner that any person skilled in the art of fuel distillates could easily find out whether a particular fuel oil was or was not covered by these claims. Therefore, the clarity requirement of Article 84 EPC was met. In respect of Article 83 EPC, the appellant admitted that the application did not contain any disclosure enabling a skilled person to obtain fuel oils of the claimed type containing wax crystals of an average particle size of less than 1000 nanometres. In his opinion, however, it was not necessary to indicate a **lower** limit of the particle size in the claims, since the solution of the technical problem to avoid filter plugging was the indication of a suitable **upper** limit. Thus, the lower limit was not an essential feature of the invention.

The appellant further contested the Examining Division's opinion that document (1) disclosed the principle underlying the present application, i.e. to make the wax crystals so small that they were able to pass the main filter of a diesel engine. This document, having a 1973 priority and originating from the same company, Exxon, should, so he argued, be construed in its historical context. On this construction, it taught the modification of the **shape** of the wax crystals, rather than the reduction of their **size**. Moreover, this document was solely concerned with quite different types of filters, having mesh widths of e.g. 44000 nm, i.e. having pores tenfold larger than those

demande de brevet n'était pas le principe de petitesse, mais plutôt une façon particulière d'obtenir le résultat souhaité. L'indication d'un plafond "critique" de 4000 nm pour la taille des particules n'a donc pas été considérée comme impliquant une activité inventive. Ainsi, seul le choix de l'additif supérieur produisant les petites particules souhaitées, décrit dans la demande de brevet, pouvait constituer une invention brevetable.

III. Dans le mémoire exposant les motifs du recours reçu le 16 mai 1991 et au cours de la procédure orale qui a eu lieu le 18 mars 1993, le requérant a fait valoir que les présentes revendications définissaient l'objet pour lequel une protection était demandée de manière à ce que tout homme du métier spécialiste des distillats puisse facilement déterminer si un gazole particulier était ou non couvert par lesdites revendications, et que par conséquent, il était satisfait à l'exigence de clarté fixée à l'article 84 CBE. Pour ce qui est de l'article 83 CBE, le requérant a reconnu que l'invention n'était pas exposée dans la demande de manière à permettre à l'homme du métier d'obtenir des gazoles du type revendiqué, contenant des cristaux de cire dont les particules ont une taille moyenne inférieure à 1000 nanomètres. Toutefois, il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer de taille **minimale** des particules dans les revendications, dans la mesure où la solution du problème technique permettant d'éviter le colmatage du filtre consistait à indiquer une taille **maximale** appropriée. Ainsi, la taille minimale ne constituait pas une caractéristique essentielle de l'invention.

Le requérant a en outre contesté la conclusion de la division d'examen selon laquelle le document (1) divulguait le principe sur lequel repose la présente demande, à savoir rendre les cristaux de cire si petits qu'ils puissent passer à travers le filtre principal d'un moteur diesel. Ledit document dont la date de priorité était 1973 et qui provenait de la même entreprise, Exxon, devrait, selon lui, être interprété dans son contexte historique. En l'interprétant de cette façon, on constate que le document enseignait la modification de la **forme** des cristaux de cire plutôt que la réduction de leur **taille**. De plus, le document concernait exclusivement des types de filtres sensible-

Dokument ausschließlich um völlig andere Filtertypen mit Maschenweiten von beispielsweise 44 000 nm, d. h. mit zehn mal so großen Poren wie die in der strittigen Anmeldung beschriebenen und beanspruchten.

Da es sich bei der Teilchengröße wie auch beim Siedebereich des Dieselmotors und bei dem in den vorliegenden Ansprüchen definierten Wachsgehalt um technische Merkmale und zugleich um die einzigen Merkmale handle, die zur Lösung des technischen Problems - der Vermeidung des Verstopfens des Hauptfilters eines Dieselmotors - erforderlich seien, seien nach Auffassung des Beschwerdeführers die Erfordernisse von Artikel 84 und Regel 29 (1) ebenfalls erfüllt. Außerdem wies dieser nachdrücklich darauf hin, daß vor dem Prioritätstag der streitigen Anmeldung niemand daran gedacht habe, daß das Problem des Verstopfens (Verlegens) von Filtern durch eine Verringerung der Kristallgröße zu lösen sei. Damit bestehe der eigentliche Beitrag der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik in diesem neuartigen Prinzip zur Lösung eines alten technischen Problems, auch wenn dies aus der Beschreibung nicht eindeutig hervorgehe. Zugleich räumte der Beschwerdeführer ein, daß die Beschreibung kein anderes Verfahren zur Erzielung der gewünschten Teilchengröße offenbare als den Zusatz bestimmter Additive zum Kraftstoff und daß auch einem Fachmann kein allgemeines Fachwissen über die Herstellung derartiger Kraftstoffe zur Verfügung stehe. Nach der ständigen Rechtsprechung sei das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ aber erfüllt, wenn **lediglich ein** Weg zur Ausführung einer Erfindung angegeben sei, so daß die Erfindung damit hinreichend offenbart sei.

Aus denselben Gründen sei auch das in Artikel 84 EPÜ verankerte Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung erfüllt. Seiner Auffassung nach sei der hier betrachtete Sachverhalt mit der Erfindung einer neuen chemischen Verbindung vergleichbar, wo nach der ständigen Rechtsprechung die Offenbarung **lediglich eines** Herstellungsverfahrens ausreichend sei, um einen Erzeugnisschutz zu begründen, der implizit **sämtliche** Herstellungsverfahren einschließlic derer umfasse, die weder offenbart seien noch zum allgemeinen Fachwissen gehörten.

IV. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angegriffenen

described and claimed in the application in suit.

Since the particle size as well as the boiling range of the fuel oil, and the wax content as defined in the present claims were technical features, and were the only ones necessary for solving the technical problem of avoiding the clogging of the main filter of a diesel engine, he submitted that the requirements of Article 84 and Rule 29(1) were also met. The appellant also strongly emphasised that before the priority date of the application in suit nobody had thought of solving the problem of filter clogging ("plugging") by the reduction of the crystal size. Thus it was this new principle of solving an old technical problem that was the real contribution to the art made by the claimed invention, even if the description did not clearly say so. At the same time the appellant admitted that the description did not disclose any other method of obtaining the desired crystal size than the addition of certain additives to the fuel oil and also that there was no common general knowledge of making fuel oils of this kind available to the person skilled in the art. However, he argued that it was settled jurisprudence that the availability of only one way of carrying out an invention was sufficient to meet the requirement of Article 83 EPC, and that the disclosure of the invention was therefore sufficient.

For the same reasons, he submitted, the requirement of support by the description as stipulated by Article 84 EPC was also met. In his opinion the situation here under consideration was comparable with the invention of a new chemical compound, where it was settled jurisprudence that the disclosure of **only one** method of preparing it was sufficient to obtain product protection per se, implicitly covering **all** methods of preparation, including those which were neither disclosed, nor were available by common general knowledge.

IV. The appellant requested that the decision under appeal be set aside

ment différents dont les mailles avaient une dimension de 44000 nm par exemple, c'est-à-dire dont les pores étaient dix fois plus grandes que celles décrites et revendiquées dans la demande en cause.

Le requérant a affirmé que les conditions posées à l'article 84 et à la règle 29(1) étaient également remplies, dans la mesure où la taille des particules, la plage d'ébullition du gazole et la teneur en cire, telles que définies dans les présentes revendications, constituaient des caractéristiques techniques et qu'elles étaient les seules caractéristiques nécessaires pour résoudre le problème technique consistant à éviter le colmatage du filtre principal des moteurs diesel. Il a également insisté sur le fait qu'avant la date de priorité de la demande en litige, personne n'avait pensé à résoudre le problème du colmatage de filtre en réduisant la taille des cristaux, et que c'était donc ce nouveau principe permettant de résoudre un problème technique ancien qui constituait la véritable contribution de l'invention revendiquée à l'état de la technique, même si la description ne l'indiquait pas clairement. En même temps, le requérant reconnaissait que la description n'exposait pas de méthode permettant d'obtenir la taille de cristal souhaitée, autre que l'ajout de certains additifs au gazole, et que l'homme du métier ne disposait pas de connaissances générales de base permettant de fabriquer des gazoles de ce type. Il a cependant fait valoir que, selon une jurisprudence établie, il suffisait de divulguer **un seul** mode de réalisation d'une invention pour que les conditions posées à l'article 83 CBE soient remplies, et que l'exposé de l'invention était donc suffisamment clair et complet.

Pour les mêmes raisons, il a affirmé que la condition posée à l'article 84 CBE, selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, était également respectée. Il a estimé que la situation en cause était comparable à celle où l'invention a pour objet un nouveau composé chimique et où, selon une jurisprudence établie, la divulgation d'**une seule** méthode de préparation dudit composé suffit pour obtenir une protection du produit en soi, couvrant implicitement **toutes** les méthodes de préparation, y compris celles qui n'ont pas été exposées ou qui ne sont pas accessibles à partir des connaissances générales de base.

IV. Le requérant a demandé que la décision faisant l'objet du recours

Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Ansprüche bzw. hilfsweise die Erteilung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 4. In Anspruch 1 dieses Anspruchssatzes ist für die Größe der Wachskristalle eine Untergrenze von 1000 nm angegeben.

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer auf Zurückweisung der Beschwerde verkündet.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. *Hauptantrag*

Der diesem Antrag zugrunde liegende Anspruchssatz wurde abgelehnt, weil sein Anspruch 5 einen Gegenstand betraf, der nach Artikel 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart war. Die Kammer merkt an, daß sich diese Ablehnung nicht nur auf den Gegenstand des Anspruchs 5, sondern in gleicher Weise auch auf den Gegenstand der Ansprüche 1 bis 4 bezieht, von denen der Anspruch 5 abhängig ist. Dies bedeutet, daß im vorliegenden Fall ohne jeden Zweifel sämtliche Ansprüche so auszulegen sind, daß sie sich auf Kraftstoffe beziehen, die Wachskristalle mit einer Größe von weniger als 1000 nm aufweisen. Der Beschwerdeführer hat eingeräumt, daß ein Weg zur Gewinnung solcher Kraftstoffe weder offenbart ist noch zum einschlägigen allgemeinen Fachwissen gehört. Damit das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ erfüllt ist, muß die Anmeldung in der eingereichten Fassung jedoch nach Auffassung der Kammer ausreichende Angaben enthalten, anhand deren ein Fachmann die Erfindung innerhalb des **gesamten** beanspruchten **Bereichs** mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens ausführen kann. In der angefochtenen Entscheidung wurde daher zu Recht befunden, daß die Ansprüche des Hauptantrags auf eine Erfindung gerichtet waren, die nicht, wie in Artikel 83 EPÜ gefordert, ausreichend offenbart war.

Das Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach die Untergrenze im vorliegenden Fall kein wesentliches Merkmal der Erfindung sei und somit im Anspruch nicht genannt zu werden brauche, bezieht sich nicht auf das Erfordernis von Artikel 83, sondern vielmehr auf das von Artikel 84 EPÜ. Diesem Vorbringen kann die

and that the patent be granted on the basis of the claims as filed, or, as an auxiliary request, that the patent be granted on the basis of Claims 1 to 4 submitted during oral proceedings. Claim 1 of this set of claims contained a lower limit of 1000 nanometres for the size of the wax crystals.

At the end of the oral proceedings the decision of the Board to dismiss the appeal was announced.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. *Main request*

The set of claims according to this request was objected to because Claim 5 of this request related to subject-matter which was not sufficiently disclosed as required by Article 83 EPC. The Board observes that this objection does not only relate to the subject-matter of Claim 5, but applies equally to the subject-matter of Claims 1 to 4, on which Claim 5 depends. In other words, in the present case there is absolutely no doubt that all these claims must be so construed as to relate to fuel oils containing wax crystals smaller than 1000 nanometres. The appellant has admitted that no way of obtaining such fuel oils was disclosed or could be found in the body of relevant common general knowledge. However, in the Board's judgment, in order to fulfil the requirement of Article 83 EPC, the application as filed must contain sufficient information to allow a person skilled in the art, using his common general knowledge, to carry out the invention within the **whole area** that is claimed. Therefore, the decision under appeal correctly found that the claims of the main request related to an invention which was not sufficiently disclosed, as required by Article 83 EPC.

The appellant's submission that the lower limit in the present case is not an essential feature of the invention, and need not, therefore, be mentioned in the claim, does not relate to the requirement of Article 83, but rather to Article 84 EPC. However, the Board cannot agree with this submission, since the essential fea-

soit annulée et que le brevet soit délivré sur la base des revendications telles que déposées ou, à titre subsidiaire, que le brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 4 soumises au cours de la procédure orale. La revendication 1 de ce jeu de revendications définissait une taille minimale de 1000 nanomètres pour les cristaux de cire.

A l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé sa décision de rejeter le recours.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. *Requête principale*

Le jeu de revendications selon la requête principale a été rejeté parce que la revendication 5 de ladite requête se rapportait à un objet qui n'était pas exposé de façon suffisamment claire et complète, comme l'exige l'article 83 CBE. La Chambre fait observer que cette objection ne s'applique pas seulement à l'objet de la revendication 5, mais aussi à celui des revendications 1 à 4 dont la revendication 5 dépend. En d'autres termes, il ne fait aucun doute, en l'espèce, que toutes ces revendications doivent être interprétées comme se rapportant à des gazoles contenant des cristaux de cire d'une taille inférieure à 1000 nanomètres. Le requérant a reconnu qu'aucun moyen permettant d'obtenir de tels gazoles n'était divulgué ou ne pouvait être trouvé dans les connaissances générales de base pertinentes. Toutefois, la Chambre estime que, pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 83 CBE, la demande telle que déposée doit contenir suffisamment d'informations pour que l'homme du métier puisse réaliser l'invention dans l'**intégralité du domaine** revendiqué, en utilisant ses connaissances générales de base. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il a été conclu dans la décision faisant l'objet du recours, que les revendications de la requête principale portaient sur une invention qui n'était pas exposée de façon suffisamment claire et complète, comme l'exige l'article 83 CBE.

L'argument du requérant selon lequel la limite inférieure ne constitue pas, en l'espèce, une caractéristique essentielle de l'invention et ne doit donc pas nécessairement être mentionnée dans la revendication, ne se rapporte pas à la condition posée à l'article 83, mais plutôt à l'article 84 CBE. Toutefois, la Cham-

Kammer jedoch nicht beipflichten, weil unter den wesentlichen Merkmalen der Erfindung, die zur Angabe des Gegenstands des Schutzbegehrens herangezogen werden müssen, nach Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3) EPÜ sämtliche technischen Merkmale zu verstehen sind, die zur Definition einer nach dem EPÜ patentierbaren Erfindung erforderlich sind, einschließlich aller Merkmale, die zur Bestimmung von Gegenständen erforderlich sind, die auch das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPÜ erfüllen.

Daher kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

### 3. Hilfsantrag

3.1 Der Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hauptantrags in der Einführung einer Untergrenze von 1 000 nm für die Teilchengröße. Im ursprünglichen Anspruch 5, der vom ursprünglichen Anspruch 1 abhängig war, ist dieser Grenzwert als Obergrenze offenbart. Der nunmehr beanspruchte Bereich stellt somit die Differenz zwischen den in den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 5 offenbarten Bereichen dar und erfüllt damit das Erfordernis des Artikels 123 (2) EPÜ.

3.2 In der Beschreibungseinleitung (Seite 2, Zeilen 1 bis 49) wird auf die historische Entwicklung eingegangen, die sich auf dem technischen Gebiet des Fließvermögens von Dieselkraftstoff bei niedrigen Temperaturen vollzogen hat. Es wird angeführt, daß unbehandelter Destillatdieselmotorkraftstoff bei niedrigen Temperaturen dazu neigt, plattenförmige Wackskristalle auszubilden, die zu einer schwammigen Masse erstarren und das Öl einschließen, so daß es nicht mehr fließfähig ist. Dieses Problem war zunächst durch den Zusatz von Additiven gelöst worden; diese wirkten als Stockpunkterniedriger, da sie sowohl auf die Größe wie auch auf die Form der Wackskristalle einwirkten und damit die Kohäsionskräfte zwischen den Wackskristallen selbst wie auch zwischen Wack und Öl so verringerten, daß das Öl bei niedrigeren Temperaturen flüssig und damit fließfähig blieb, so daß es weitmaschige Filter passieren konnte. Bei späteren Entwicklungen konzentrierte man sich - wiederum mittels Veränderung von Größe und Form der bei niedrigen Temperaturen ausgebildeten Wackskristalle - auf die Verbesserung der Filtrierbar-

tures of the invention, which must be used for defining the matter for which protection is sought, in accordance with Article 84 EPC in combination with Rule 29(1) and (3), are all those technical features which are necessary to define an invention which is patentable under the EPC, including any feature which is necessary to define matter which also meets the requirement of sufficient disclosure pursuant to Article 83.

Therefore, the main request must fail.

### 3. Auxiliary request

3.1 Claim 1 of this request differs from Claim 1 of the main request by the introduction of the lower limit of the particle size of 1000 nm. This limit is disclosed as an upper limit in original Claim 5, which depended on original Claim 1. Thus the range now claimed is the difference of the ranges disclosed in original Claims 1 and 5 and therefore meets the requirement of Article 123(2) EPC.

3.2 The introductory part of the description (page 2, lines 1 to 49) sets out the historical development of the technical field of improving the fluidity of diesel fuel at low temperatures. It states that untreated distillate diesel fuel tends to form plate-like wax crystals at low temperatures which then congeal to form a spongy mass, entrapping oil, thereby preventing the oil from pouring. This problem had at first been overcome by additives which acted as pour-point depressants, by the modification of both the size and the shape of the wax crystals, in order to reduce the cohesive forces between the wax crystals themselves and between the wax and the oil, in such a manner as to permit the oil to remain fluid at a lower temperature, so remaining pourable and thus able to pass through coarse filters. Later developments concentrated on the improvement of filterability, again by modifying both the size and the shape of the wax crystals forming at low temperatures, in such a manner as to produce mostly needle-like crystals which formed a permeable cake on the filter, thereby allowing the liquid fuel to pass. The wax crystals are

bre ne peut se rallier à cet argument car il faut entendre par caractéristiques essentielles de l'invention auxquelles il convient de se référer pour définir l'objet de la protection demandée, conformément à l'article 84 CBE ensemble la règle 29(1) et (3), toutes les caractéristiques techniques dont il doit être tenu compte pour définir une invention brevetable en vertu de la CBE, y compris les caractéristiques nécessaires pour définir un objet qui remplisse la condition posée à l'article 83, à savoir que l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète.

Compte tenu de ce qui précède, la requête principale est rejetée.

### 3. Requête subsidiaire

3.1 La revendication 1 de la requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale en ce qu'elle indique la limite inférieure de 1000 nm pour la taille des particules. Cette limite était divulguée comme constituant une limite supérieure, dans la version initiale de la revendication 5 qui dépendait de la version initiale de la revendication 1. Ainsi, la plage désormais revendiquée correspond à la différence entre les plages divulguées dans les versions initiales des revendications 1 et 5 et satisfait donc aux conditions posées à l'article 123(2) CBE.

3.2 La partie introductive de la description (page 2, lignes 1 à 49) fait l'historique du domaine technique consistant à améliorer la fluidité à basse température de carburants pour moteur diesel. Elle indique que les gazoles de distillat non traités ont tendance à former à basse température des cristaux de cire en paillettes qui se prennent en une masse spongieuse entravant l'écoulement du carburant. Dans un premier temps, ce problème avait été résolu en utilisant comme abaisseurs du point d'écoulement des additifs qui modifiaient à la fois la taille et la forme des cristaux de cire, en vue de réduire les forces d'adhérence entre les cristaux de cire eux-mêmes et entre la cire et le carburant, de telle façon que celui-ci reste fluide à basse température et puisse s'écouler et passer à travers des filtres grossiers. Les développements ultérieurs ont porté principalement sur l'amélioration de la filtrabilité, là encore en modifiant à la fois la taille et la forme des cristaux de cire qui se forment à basse température, de façon à obtenir essentiellement des cristaux en forme d'aiguille qui produisent une croûte perméable sur le filtre et

keit durch die Ausbildung meist nadelförmiger Kristalle, die einen durchlässigen Kuchen auf dem Filter bilden und ein Passieren des flüssigen Brennstoffs zulassen. Wenn sich der Brennstoff beim Betrieb des Dieselmotors erwärmt, lösen sich die Wachskristalle auf. Im weiteren Verlauf der Beschreibung heißt es, daß nunmehr überraschenderweise herausgefunden wurde, daß man **durch den Zusatz bestimmter Additive** (Zeilen 50 bis 53) wachshaltige Kraftstoffe erhalten könne, die bei niedrigen Temperaturen hinreichend kleine Wachskristalle ausbilden, um die üblicherweise in Dieselmotoren verwendeten Hauptfilter aus Papier passieren zu können, und daß "die vorliegende Erfindung **daher** einen Destillatkraftstoff ... mit einer durchschnittlichen Teilchengröße von weniger als 4 000 Nanometer vorsieht". Nach Auffassung der Kammer bezieht sich dieser Teil der Beschreibung auf eine Kraftstoffzusammensetzung, die als **wesentlichen** Bestandteil "bestimmte Additive" enthalten **muß**. Genau dieses Merkmal fehlt aber in den vorgelegten Ansprüchen, die daher nicht das Erfordernis des Artikels 84 Satz 1 EPÜ erfüllen, da sie den beanspruchten Gegenstand nicht mit **all** seinen wesentlichen technischen Merkmale **angeben**. Da dieses wesentliche Merkmal in den Ansprüchen keinen Niederschlag findet, sind diese nicht als Definition der tatsächlich in der Beschreibung dargelegten Erfindung, sondern lediglich als unvollständige Erläuterungen dazu anzusehen. Sofern in diesen Ansprüchen überhaupt eine Definition enthalten ist, betrifft diese daher eine andere Erfindung, bei der die Art der Additive kein wesentliches Merkmal darstellt, nämlich die unter Nr. II angeführte Erfindung des Prinzips der Verringerung der Größe.

3.3 Des weiteren müssen nach Artikel 84 EPÜ die Ansprüche, d. h. die Angabe der Erfindung in den Ansprüchen, durch die Beschreibung gestützt sein. Nach Auffassung der Kammer spiegelt sich in diesem Erfordernis der allgemeine Rechtsgrundsatz wider, wonach der durch die Ansprüche festgelegte Umfang des durch ein Patent verliehenen Ausschließungsrechts nur dann als gestützt bzw. begründet anzusehen ist, wenn er dem **Beitrag zum Stand der Technik** entspricht. (vgl. T 133/85, ABI. EPA 1988, 441). Dies bedeutet, daß die Angaben in den Ansprüchen im wesentlichen dem in der Beschreibung offenbarten Umfang der Erfindung zu entsprechen haben. Mit anderen Worten sollten sich die Ansprüche - wie in der Entschei-

then dissolved when the fuel is heated up during the operation of the diesel engine. The description then goes on to state that it has now been surprisingly found that waxy fuels forming wax crystals of sufficiently small size at low temperatures, enabling them to pass through paper main filters typically used in diesel engines, may be obtained **by the addition of certain additives** (lines 50 to 53) and that "the present invention **therefore** provides distillate fuel oil ... having an average particle size of less than 4000 nanometres". In the Board's judgment, this part of the description of the invention is of a fuel oil composition which **must** contain, as an **essential** constituent, "certain additives". It is precisely this feature that is missing from the present claims, which, therefore, do not meet the requirement of Article 84, first sentence, EPC, since they do not **define** the claimed subject-matter by reference to **all** its essential technical features. Insofar as these claims omit to include this essential feature, they are not definitions of the invention actually described in the body of the description, but mere incomplete descriptions of it. Accordingly, if there be a definition in these claims, it is of some other invention of which the nature of the additives is not an essential part; namely the invention of the principle of smallness, referred to in item II above.

3.3 Furthermore, Article 84 EPC also requires that the claims must be supported by the description, in other words it is the definition of the invention in the claims that needs support. In the Board's judgment, this requirement reflects the general legal principle that the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the **technical contribution** to the art in order for it to be supported, or justified (see T 133/85, OJ EPO 1988, 441). This means that the definitions in the claims should essentially correspond to the scope of the invention as disclosed in the description. In other words, as was stated in decision T 26/81 (OJ EPO 1982, 211, point 4 of the reasons), the claims should not extend to subject-matter

n'entravent pas l'écoulement du carburant liquide. Ces cristaux de cire se dissolvent lorsque le carburant se réchauffe du fait du fonctionnement du moteur diesel. La description indique ensuite que l'on a constaté, de manière inattendue, qu'il est possible d'obtenir des carburants contenant de la cire et formant, à basse température, des cristaux suffisamment petits pour pouvoir passer à travers les filtres principaux en papier utilisés habituellement dans les moteurs diesel, par l'**adjonction de certains additifs** (lignes 50 à 53) et que "la présente invention a donc pour objet un gazole de distillat ... dont les particules ont une taille moyenne inférieure à 4 000 nanomètres". La Chambre estime que cette partie de la description de l'invention se rapporte à un gazole **devant** avoir pour composant **essentiel** "certains additifs". C'est précisément cette caractéristique qui fait défaut aux présentes revendications; celles-ci ne satisfont donc pas aux conditions posées à l'article 84 CBE, première phrase, puisqu'elles ne **définissent** pas l'objet de la protection demandée par référence à **toutes** ses caractéristiques techniques essentielles. Dans la mesure où lesdites revendications omettent d'indiquer ces caractéristiques essentielles, elles ne définissent pas l'invention effectivement décrite dans le corps de la description, mais la décrivent seulement de manière incomplète. Par conséquent, si ces revendications contiennent une définition, il s'agit de celle d'une autre invention pour laquelle la nature des additifs ne constitue pas un élément essentiel, à savoir une invention portant sur le principe de petitesse auquel il est fait référence au point II ci-dessus.

3.3 De plus, l'article 84 CBE exige également que les revendications se fondent sur la description; en d'autres termes, c'est la définition de l'invention donnée dans les revendications qui doit être fondée. La Chambre estime que cette condition reflète le principe général du droit selon lequel l'étendue du monopole conféré par le brevet, telle que définie dans les revendications, doit correspondre à l'**apport technique**, pour qu'elle soit fondée ou justifiée (cf. T 133/85, JO OEB 1988, 441). Cela signifie que les définitions données dans les revendications doivent correspondre pour l'essentiel à l'étendue de l'invention telle que divulguée dans la description. En d'autres termes, comme il est indiqué dans la décision T 26/81 (JO OEB 1982, 211,

derung T 26/81 (ABI. EPA 1982, 211, Nummer 4 der Entscheidungsgründe) festgestellt - nicht auf einen Gegenstand erstrecken, der einem Fachmann auch nach dem Lesen der Beschreibung noch nicht zugänglich wäre. Demnach muß ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, auch Bestandteil des bzw. der unabhängigen Ansprüche sein, durch die diese Erfindung definiert wird (vgl. auch Entscheidung T 133/85, Nummer 2 der Entscheidungsgründe). Da die Kammer in den anderen Teilen der Beschreibung nichts finden konnte, was mit der obigen klaren Aussage über den Inhalt der beanspruchten Erfindung unvereinbar wäre, zumal sämtliche in den Beispielen genannten Kraftstoffe Additive enthalten und gleichzeitig alle Beispiele, bei denen keiner der Zusätze aus der Gruppe der "bevorzugten Additive" gemäß dem Absatz auf Seite 3 unten und Seite 4 oben verwendet wird, als "Vergleichsbeispiele" bezeichnet werden und bei Abkühlung Wachskristalle ausbilden, die die Erfordernisse gemäß Anspruch 1 nicht erfüllen, muß festgestellt werden, daß die Beschreibung keinen auf einen Kraftstoff ohne jegliche Zusätze gerichteten Anspruch stützt (bzw. rechtfertigt). Der vorliegende Anspruch ist somit nicht durch die Beschreibung gestützt und verstößt daher gegen Artikel 84 EPÜ.

3.4 Darüber hinaus hat die Kammer geprüft (Artikel 114(1) EPÜ), ob der vorliegende Anspruch 1 so ausgelegt werden könnte, daß er implizit das Vorhandensein bestimmter Additive voraussetzt, was zu der angegebenen Teilchengröße als dem eigentlichen funktionellen Merkmal führt. Aber auch wenn die Kammer die Zulässigkeit einer solchen Auslegung annehmen wollte, muß sie ernsthafte Zweifel haben, ob eine solche funktionelle Definition unter den gegebenen Umständen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ erfüllen würde, da sie - selbst wenn sie sich deutlicher auf das entsprechende **technische** Merkmal, d. h. die Additive, bezöge - nur zulässig wäre, wenn dem Fachmann - nach Lesen der Beschreibung oder aufgrund seines allgemeinen Fachwissens - eine Reihe von Alternativen zur Ausführung dieser Funktion zur Verfügung stünden. Die Beschreibung offenbart jedoch **nur eine** Möglichkeit zur Erzielung der gewünschten Teilchengrößen, nämlich die Verwendung von Additiven der auf Seite 3, Zeile 48 bis Seite 4, Zeile 14 der veröffentlichten Anmeldung angeführten

which, after reading the description, would still not be at the disposal of the person skilled in the art. Consequently, a technical feature which is described and highlighted in the description as being an essential feature of the invention, must also be a part of the independent claim or claims defining this invention (see also decision T 133/85, point 2 of the reasons). Since the Board could not find in the rest of the description anything which might be inconsistent with the above clear statement of what the claimed invention is, in particular because all the worked examples describe fuel oils containing additives, and, furthermore, all those examples which do not contain an additive of the group of "preferred additives" mentioned in the paragraph bridging pages 3 and 4, are marked "comparative examples" and produce, after cooling, wax crystals which do not meet the requirements set out in Claim 1, the description does not support (or justify) a claim which is directed to a fuel oil without any additives. Therefore, the present claim is not supported by the description and, therefore, offends Article 84 EPC.

3.4 The Board has also considered (Article 114(1) EPC) whether the present Claim 1 could be construed to imply the presence of certain additives, giving rise to the stated particle size as the functional feature. However, even assuming such a construction to be permissible, the Board has serious doubts that such a functional definition would, in the present circumstances, meet the requirements of Article 84 EPC, since such a functional definition, even if it would be more clearly related to the corresponding **technical** feature, i.e. the additives, would only be allowable if a number of alternatives capable of performing the said function would be at the disposal of the person skilled in the art, either after reading the description or on the basis of his common general knowledge. However, the description discloses **only one** possibility of obtaining the desired particle sizes, i.e. the use of additives of the chemical structure indicated on page 3, line 48, to page 4, line 14 of the published application, and does not contain any guidance enabling the person skilled in the art to find other suitable

point 4 des motifs), les revendications ne devraient pas s'étendre à des éléments qui, après lecture de la description, ne seraient pas encore accessibles à l'homme du métier. Par conséquent, une caractéristique technique qui est décrite et présentée dans la description comme constituant une caractéristique essentielle de l'invention doit également être indiquée dans la ou les revendications indépendantes définissant ladite invention (cf. également décision T 133/85, point 2 des motifs). Etant donné que la Chambre n'a pu trouver dans le reste de la description aucun élément entrant en contradiction avec ce qui est indiqué clairement ci-dessus comme étant l'invention revendiquée, notamment parce que tous les exemples traités décrivent des gazoles contenant des additifs et que, par ailleurs, tous les gazoles cités en exemples, qui ne contiennent pas d'additifs appartenant au groupe des "additifs préférés" mentionné au paragraphe commençant page 3 et se terminant page 4, sont qualifiés d'"exemples comparatifs" et produisent après refroidissement des cristaux de cire ne satisfaisant pas aux exigences posées dans la revendication 1, la description ne peut servir de fondement (ou de justification) à une revendication se rapportant à un gazole sans additifs. Par conséquent, la présente revendication ne se fonde pas sur la description et enfreint les dispositions de l'article 84 CBE.

3.4 La Chambre a également examiné (art. 114(1) CBE) si la présente revendication 1 peut être interprétée comme impliquant la présence de certains additifs, la taille des particules indiquée constituant la caractéristique d'ordre fonctionnel. Toutefois, même en supposant qu'une telle interprétation soit admissible, la Chambre doute qu'une telle définition fonctionnelle satisferait en l'espèce aux conditions posées à l'article 84 CBE ; en effet, une telle définition, même si elle se rapportait plus clairement à la caractéristique **technique** correspondante, à savoir les additifs, ne serait recevable que si l'homme du métier disposait d'un certain nombre d'autres possibilités pour réaliser ladite fonction, soit en lisant la description, soit en fondant sur ses connaissances générales de base. Or, la description divulgue **seulement une** possibilité d'obtenir la taille des particules souhaitée, à savoir l'utilisation des additifs ayant la structure chimique indiquée de la page 3, ligne 48 à la page 4, ligne 14 de la demande publiée, et ne contient aucune indication permettant à l'homme du métier de



chemischen Struktur, und enthält keine Anhaltspunkte, anhand deren ein Fachmann andere, zur Erzielung der gewünschten kleinen Wachs-kristalle geeignete Additive oder Additivkombinationen finden könnte. Darüber hinaus hat der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß ihm kein allgemeines Fachwissen bekannt sei, das es dem Fachmann ermöglicht haben könnte, weitere Wege zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit der beanspruchten Teilchengröße ausfindig zu machen.

In Anbetracht dieser Sachlage gelangt die Kammer zu der Auffassung, daß eine solche funktionelle Definition nicht als knappste Fassung zur Definition der in der Beschreibung dargelegten Erfindung gelten kann, sondern vielmehr einen Versuch darstellt, nicht nur den tatsächlich beschriebenen Beitrag zum Stand der Technik, sondern auch ein Ausschließungsrecht für ein technisches Gebiet zu beanspruchen, das erheblich darüber hinaus geht. Wie bereits oben angeführt, würde dies aber dem in Artikel 84 EPÜ verankerten Erfordernis der "Stützung durch die Beschreibung" widersprechen, das solch eindeutig "anmaßenden" Ansprüchen entgegenwirken soll. Anders ausgedrückt würde die Beschreibung bei korrekter Auslegung nur Ansprüche stützen, welche die geeigneten Additive der oben erwähnten strukturellen Definition enthielten.

Außerdem ist die Kammer nicht davon überzeugt, daß die Kristallgröße eine **eindeutige** funktionelle Definition der beanspruchten Kraftstoffzusammensetzungen darstellt, d. h. daß ein Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand - nämlich mit Routineversuchen - herausfinden kann, ob eine bestimmte Kraftstoffzusammensetzung vom Anspruch erfaßt ist oder nicht (vgl. auch T 68/85, ABI. EPA 1987, 228), da ein Vergleich der Beispiele 3 und 4 der streitigen Anmeldung zeigt, daß sich bei bloßer Wiederholung von Beispiel 3 eine Kristallgröße von 2 000 anstelle von 1 500 nm und infolgedessen ein Druckabfall am Filter von 35,5 anstelle von 6,5 kPa ergab. Somit kann die bei völlig identischen Brennstoffzusammensetzungen entstehende Kristallgröße aufgrund unbekannter Faktoren erheblich variieren und darf daher nicht zu einer klaren und eindeutigen Definition dieser Zusammensetzungen herangezogen werden.

3.5 Schließlich betreffen die vorgelegten Ansprüche eine Erfindung, die

additives or additive combinations being capable of producing the desired small wax crystals. The appellant has further admitted during the oral proceedings that he was not aware of any common general knowledge which might have enabled the skilled person to find further ways for obtaining fuel oils having the claimed particle size.

In these circumstances, the Board finds that such a functional definition cannot be regarded as the most concise way of defining the invention as described in the body of the specification, but is rather an attempt to claim not only the technical contribution to the art actually described, but also to monopolise a technical area extending well beyond it. However, as it has already been stated above, this would be contrary to the requirement of "support" set out in Article 84 EPC, which prevents such overtly "covetous" claiming. Put another way, the description, on its proper construction, would only support claims which contained the above structural definition of the suitable additives.

Furthermore, the Board is not convinced that the crystal size is a **clear** functional definition of the claimed fuel oil compositions, i.e. that a person skilled in the art can find out without undue burden, i.e. by routine testing, whether or not a certain fuel oil composition falls within the terms of the claim (see also T 68/85, OJ EPO 1987, 228), since a comparison of Examples 3 and 4 of the application in suit reveals that a simple repetition of Example 3 resulted in a crystal size of 2000 instead of 1500 nm, leading to a pressure drop across the filter of 35.5 instead of 6.5 kPa. Hence the crystal size produced in identical fuel oil compositions varies substantially, depending on unknown factors, and cannot, therefore, clearly and unambiguously define these compositions.

3.5 Lastly, the present claims relate to an invention which does not meet

trouver d'autres additifs ou d'autres combinaisons d'additifs susceptibles de produire les petits cristaux de cire recherchés. Par ailleurs, lors de la procédure orale, le requérant a admis ne pas avoir connaissance d'un savoir général de base qui pourrait permettre à l'homme du métier de trouver d'autres moyens d'obtenir des gazoles contenant des particules de la taille revendiquée.

Dans ces conditions, la Chambre estime qu'une telle définition fonctionnelle ne saurait être considérée comme le moyen le plus concis de définir l'invention telle que décrite dans le corps de la description, mais constitue plutôt une tentative non seulement de revendiquer l'apport technique de l'invention effectivement décrit, mais aussi de monopoliser un domaine technique allant bien au-delà. Toutefois, comme il a déjà été indiqué ci-dessus, cela va à l'encontre de la condition posée à l'article 84 CBE, selon laquelle les revendications doivent "se fonder" sur la description, ce qui exclut de telles revendications manifestement "gourmandes". En d'autres termes, la description, si elle est interprétée correctement, ne peut servir de fondement qu'à des revendications contenant la définition structurelle des additifs appropriés, donnée ci-dessus.

De plus, la Chambre n'est pas convaincue que la taille des cristaux constitue une définition fonctionnelle **claire** des compositions de gazole revendiquées, c'est-à-dire que l'homme du métier puisse déterminer en faisant un effort raisonnable de réflexion, par exemple en effectuant des essais de routine, si une composition de gazole particulière est couverte par la revendication (voir également T 68/85, JO OEB 1987, 228), dans la mesure où il ressort de la comparaison des exemples 3 et 4 de la demande en litige qu'en reproduisant simplement l'exemple 3, on obtient des cristaux dont la taille est de 2 000 nm au lieu de 1 500 nm, ce qui entraîne une chute de pression à travers le filtre de 35,5 au lieu de 6,5 kPa. La taille des cristaux obtenus dans des compositions de gazole identiques varie de manière importante, selon des facteurs inconnus, et ne saurait donc définir ces compositions clairement et sans ambiguïté.

3.5 Enfin, les présentes revendications ont pour objet une invention

auch das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ nicht erfüllt. Auch wenn die Erfordernisse der Artikel 83 und 84 EPÜ auf unterschiedliche Teile der Patentanmeldung gerichtet sind, da Artikel 83 die Offenbarung der Erfindung, Artikel 84 dagegen die Angabe der Erfindung durch die Ansprüche betrifft, liegt dem Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung - was seinen materiellrechtlichen Aspekt anbelangt - und dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung dieselbe Absicht zugrunde, nämlich sicherzustellen, daß das durch ein Patent verliehene Ausschließungsrecht durch den tatsächlichen Beitrag zum Stand der Technik begründet sein sollte. Somit kann ein Anspruch zwar insoweit durch die Beschreibung gestützt sein, als er ihr entspricht, aber dennoch einen Gegenstand umfassen, der im Sinne des Artikels 83 EPÜ nicht ausreichend offenbart ist, da er nicht ohne unzumutbaren Aufwand ausgeführt werden kann und umgekehrt. Im vorliegenden Fall kann jedoch die durch die Ansprüche angegebene Erfindung das Erfordernis des Artikels 83 EPÜ aus genau denselben Gründen nicht erfüllen, die zur Verletzung des Artikels 84 EPÜ führen, nämlich, daß sich die Erfindung auf einen technischen Gegenstand bezieht, der für den Fachmann nicht aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung hervorgeht, zumal vom Beschwerdeführer nicht bestritten wurde, daß keine Angaben zur erfolgreichen Ausführung der beanspruchten Erfindung ohne Verwendung der durch ihre Struktur definierten Klasse von Additiven gemacht wurden. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die Beschreibung die mit den vorgelegten Ansprüchen angegebene Erfindung nicht in der in Artikel 83 EPÜ vorgeschriebenen Weise offenbart.

Demgemäß weist die Kammer das Vorbringen des Beschwerdeführers zurück, wonach eine ausreichende Offenbarung allein dadurch schon gegeben sei, daß ein Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart sei. Nach Auffassung der Kammer ist die Offenbarung eines Weges zur Ausführung der Erfindung nach Artikel 83 EPÜ nur ausreichend, wenn sie dem Fachmann - wie bereits unter Nummer 2 dargelegt - die Ausführung der Erfindung im **gesamten beanspruchten Bereich** ermöglicht. Die Frage, ob die Offenbarung eines einzigen Weges zur Ausführung der Erfindung ausreicht, um einem Fachmann die Ausführung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich zu ermöglichen, ist jedoch eine Tatfrage, die von Fall zu Fall anhand der vorliegenden Beweismittel und nach

the requirement of Article 83 EPC either. Although the requirements of Article 83 and Article 84 are directed to different parts of the patent application, since Article 83 relates to the disclosure of the invention, whilst Article 84 deals with the definition of the invention by the claims, the underlying purpose of the requirement of support by the description, insofar as its substantive aspect is concerned, and of the requirement of sufficient disclosure is the same, namely to ensure that the patent monopoly should be justified by the actual technical contribution to the art. Thus, a claim may well be supported by the description in the sense that it corresponds to it, but still encompass subject-matter which is not sufficiently disclosed within the meaning of Article 83 EPC as it cannot be performed without undue burden, or vice versa. In the present case, however, the reasons why the invention defined in the claims does not meet the requirement of Article 83 EPC are in effect the same as those that lead to their infringing Article 84 EPC as well, namely that the invention extends to technical subject-matter not made available to the person skilled in the art by the application as filed, since it was not contested by the appellant that no information was given to perform the claimed invention successfully without using the structurally defined class of additives. Therefore, the Board does not find that the description discloses the invention defined in the present claims in the manner prescribed by Article 83 EPC.

In this respect, the Board does not accept the appellant's submission that sufficiency should be acknowledged simply because one way of performing the invention was disclosed. In the Board's judgment, the disclosure of one way of performing the invention is only sufficient within the meaning of Article 83 EPC if it allows the person skilled in the art to perform the invention **in the whole range that is claimed**, as was already stated in point 2 above. However, the question whether the disclosure of one way of performing the invention is sufficient to enable a person skilled in the art to carry out the invention in the whole claimed range is a question of fact that must be answered on the basis of the available evidence, and on the balance of probabilities in each individual case.

qui ne satisfait pas non plus aux conditions posées à l'article 83 CBE. Bien que les dispositions des articles 83 et 84 concernent différentes parties de la demande de brevet, puisque l'article 83 se rapporte à l'exposé de l'invention et l'article 84 à la définition de l'invention par les revendications, la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, pour ce qui est de son aspect matériel, et celle selon laquelle l'exposé de l'invention doit être suffisamment clair et complet poursuivent le même objectif, à savoir faire en sorte que le monopole conféré par le brevet soit justifié par l'apport technique effectif de l'invention. Ainsi, une revendication peut bel et bien se fonder sur la description en ce sens qu'elle correspond à cette dernière, mais contenir des éléments qui ne sont pas exposés de façon suffisamment claire et complète au sens de l'article 83 CBE dans la mesure où l'invention ne peut pas être réalisée sans effort excessif ou vice versa. Toutefois, dans la présente espèce, les raisons pour lesquelles l'invention définie dans les revendications ne satisfait pas à la condition posée à l'article 83 CBE sont, en fait, les mêmes que celles pour lesquelles les dispositions de l'article 84 CBE ne sont pas respectées, à savoir que l'invention recouvre un objet technique qui n'a pas été rendu accessible à l'homme du métier par la demande telle que déposée; en effet, le requérant n'a pas contesté qu'aucune information n'avait été donnée permettant d'exécuter avec succès l'invention revendiquée sans utiliser la catégorie d'additifs définie par leur structure. Par conséquent, la Chambre estime que la description n'expose pas l'invention définie dans les présentes revendications, de la façon prescrite par l'article 83 CBE.

A cet égard, la Chambre n'accepte pas l'argument du requérant qui prétend avoir suffisamment exposé son invention puisqu'il a divulgué l'une des façons de l'exécuter. La Chambre considère que la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention n'est suffisante, au sens de l'article 83 CBE, que si elle permet à l'homme du métier d'exécuter l'invention **dans toute sa portée telle que revendiquée**, comme cela a déjà été indiqué au point 2 ci-dessus. Toutefois, la question de savoir si la divulgation d'un seul mode de réalisation de l'invention suffit pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention dans toute sa portée telle que revendiquée est une question de fait qui doit être tranchée sur la base des preuves disponibles et en pesant les probabilités, dans cha-

Abwägen der Wahrscheinlichkeit zu entscheiden ist. Im vorliegenden Fall bezieht sich die beanspruchte Erfindung auf eine Klasse von Kraftstoffzusammensetzungen, die durch ein gemeinsames Merkmal, d. h. das Vorhandensein von Wachskristallen, gekennzeichnet sind, die unter bestimmten Voraussetzungen eine bestimmte Größe aufweisen. Nach Auffassung der Kammer unterscheidet sich dieser Fall von denjenigen Fällen, in denen eine Klasse chemischer Verbindungen beansprucht wird und ein Fachmann lediglich ein Herstellungsverfahren benötigt, um die Erfindung auszuführen, d. h. alle Verbindungen der beanspruchten Klasse herzustellen. Vielmehr ist der vorliegende Fall mit Fällen vergleichbar, in denen eine Gruppe chemischer Verbindungen beansprucht wird und nicht alle beanspruchten Verbindungen mit den in der Beschreibung offenbarten oder zum allgemeinen Fachwissen gehörenden Verfahren hergestellt werden können (vgl. z. B. T 206/83, ABI. EPA 1987, 5). Im letzteren Fall war die Offenbarung eines Verfahrens, mit dem man **nur** zu **einigen** Mitgliedern der beanspruchten Klasse chemischer Verbindungen gelangen konnte, als nicht ausreichend im Sinne des Artikels 83 EPÜ erachtet worden. Damit steht die Auffassung der Kammer, daß die beanspruchte Erfindung nur ausreichend offenbart ist, wenn der Fachmann in die Lage versetzt wird, im wesentlichen **alle** unter den Umfang der Ansprüche fallenden Ausführungsarten nachzuarbeiten, im Einklang mit der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA (vgl. auch T 226/85, ABI. EPA 1988, 336).

3.6 Aus diesen Gründen kann dem Hilfsantrag nicht stattgegeben werden, und zwar ungeachtet dessen, ob das angebliche "Prinzip" der Vermeidung kaltebedingten Verstopfens (oder Verlegens) von Filtern durch Verringerung der Größe der Wachskristalle nun neu und erfinderisch wäre oder nicht. Im übrigen hat der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, daß die - seiner Auffassung nach mehrdeutige - Aussage in Dokument (1), wonach "der Kraftstoff bei Abkühlung nur kleine Wachskristalle ausbilden soll, die den Filter nicht verstopfen" (vgl. Seite 1, Zeilen 18 bis 22), so ausgelegt werden könnte, daß genau dieses angeblich "neue Prinzip" offenbart wird.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

In the present case, the claimed invention concerns a class of fuel oil compositions characterised by a common feature, i.e. the presence of wax crystals of a certain size under certain conditions. In the Board's judgment, this case differs from those where a class of chemical compounds is claimed and only one method of preparing them is necessary to enable a skilled person to carry out the invention, i.e. to prepare all compounds of the claimed class. Rather, the present case is comparable to cases where a group of chemical compounds is claimed, and not all of the claimed compounds can be prepared by the methods disclosed in the description or being part of the common general knowledge (see e.g. T 206/83, OJ EPO 1987, 5). In the latter case, it was not held sufficient for the purpose of Article 83 EPC to disclose a method of obtaining **only some** members of the claimed class of chemical compositions. Thus, the Board's finding that the disclosure of the claimed invention is only sufficient if it enables the skilled person to obtain substantially **all** embodiments falling within the ambit of the claims, is consistent with the earlier jurisprudence of the Boards of Appeal of the EPO (see also T 226/85, OJ EPO 1988, 336).

3.6 For these reasons the auxiliary request must fail, regardless of whether or not the alleged "principle" of avoiding the so-called "cold filter plugging" (or clogging) by reducing the size of the wax crystals would be novel and inventive. Furthermore, the appellant has admitted during the oral proceedings that it was possible to construe the meaning of the - in his opinion ambiguous - statement in document (1) that "the fuel oil should produce, upon cooling, only small wax crystals which do not plug the filter" (see page 1, lines 18 to 22) in such a way as to disclose precisely just this allegedly "new principle".

#### Order

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

The appeal is dismissed.

que cas d'espèce. Dans la présente affaire, l'invention revendiquée a pour objet une catégorie de compositions de gazoles ayant une caractéristique commune, à savoir la présence de cristaux de cire d'une taille déterminée, dans certaines conditions. La Chambre estime que la présente affaire est différente de celles où une catégorie de composés chimiques est revendiquée et où une seule méthode de préparation de ces composés permet à l'homme du métier d'exécuter l'invention, c'est-à-dire de préparer tous les composés de la catégorie revendiquée. La présente affaire est plutôt comparable à celles où un groupe de composés chimiques est revendiqué et où il n'est pas possible de préparer tous les composés revendiqués par les procédés qui sont divulgués dans la description ou qui font partie des connaissances générales de base (voir par exemple T 206/83, JO OEB 1987, 5). Dans cette affaire, la divulgation d'une méthode permettant d'obtenir **seulement certains** éléments de la classe de composés chimiques revendiquée n'a pas été jugée suffisante aux fins de l'article 83 CBE. Par conséquent, la conclusion de la Chambre selon laquelle l'exposé de l'invention revendiquée n'est suffisant que s'il permet à l'homme du métier de mettre en oeuvre pratiquement **tous** les modes de réalisation couverts par les revendications, est conforme à la jurisprudence antérieure des chambres de recours de l'OEB (voir également T 226/85, JO OEB 1988, 336).

3.6 Il convient donc de rejeter la requête subsidiaire, peu importe que le "principe" invoqué, consistant à réduire la taille des cristaux de cire pour éviter le "colmatage du filtre à froid", soit nouveau et inventif. Par ailleurs, le requérant a admis au cours de la procédure orale qu'il était possible d'interpréter le passage du document (1) - d'après lui ambigu - selon lequel "en se refroidissant, le gazole ne devrait produire que des petits cristaux de cire ne bouchant pas le filtre" (voir page 1, lignes 18 à 22) comme divulguant précisément ce prétendu "nouveau principe".

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 24. Juni 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
 Mitglieder: R. K. Spangenberg  
 J. A. Stephens-Ofner

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
**KONICA CORPORATION**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
**Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Stichwort: Zurückverweisung/**  
**KONICA**

**Artikel: 101 (2), 111 (1), 113 (1),**  
**116 (1) EPÜ**

**Regel: 67 EPÜ**

**Schlagwort: "Abschluß des Einspruchsverfahrens nach Zurückverweisung ohne vorherige Mitteilung-Verfahrensmangel"**

*Leitsatz*

*Gemäß Artikel 113(1) EPÜ muß die Einspruchsabteilung den Beteiligten ausdrücklich Gelegenheit zur Stellungnahme geben, nachdem die Beschwerdekammer eine Sache zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials an sie zurückverwiesen hat, und zwar auch dann, wenn im vorangegangenen Beschwerdeverfahren zu diesem neuen Beweismaterial bereits Stellung genommen worden ist (Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Das europäische Patent Nr. 0 160 469 wurde am 2. November 1988 mit zehn Ansprüchen auf die europäische Patentanmeldung Nr. 85 302 769.6 erteilt. Am 13. Februar 1989 wurde Einspruch erhoben und der Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. Mit Telefax vom 19. April 1990, das am 27. April 1990 schriftlich bestätigt wurde, reichte die Patentinhaberin neue Ansprüche 1 bis 9 und eine entsprechend geänderte Beschreibung ein. Sie beantragte ferner eine mündliche Verhandlung für den Fall, daß die Einspruchsabteilung nicht bereit sei, das Patent in geänderter Umfang aufrechtzuerhalten. Mit Zwischenentscheidung vom 19. Dezember 1990 erhielt die Einspruchsabteilung das Patent in geänderter Umfang aufrecht. Infolgedessen fand keine mündliche Verhandlung statt.

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1**  
**dated 24 June 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
 Members: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Patent proprietor/Appellant: KONICA CORPORATION**

**Opponent/Respondent: Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Headword: Remittal/KONICA**

**Article: 101(2), 111(1), 113(1) and**  
**116(1) EPC**

**Rule: 67 EPC**

**Keyword: "Termination of opposition proceedings after remittal without previous notification- procedural violation"**

*Headnote*

*Article 113(1) EPC requires that an express opportunity to present observations be given to the parties by the Opposition Division after remittal to it of a case by a Board of Appeal for further prosecution on the basis of new evidence, even if submissions with respect to this new evidence have already been made during the preceding appeal proceedings (point 2.1 of the reasons)*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent No. 0 160 469 was granted on 2 November 1988 on the basis of ten claims in response to European patent application No. 85 302 769.6. A notice of opposition was filed on 13 February 1989, requesting the revocation of the patent in its entirety on the grounds of lack of novelty and inventive step. By teletype of 19 April 1990, confirmed by letter of 27 April 1990, the patentee filed new Claims 1 to 9 and a correspondingly amended description. He also requested oral proceedings if the Opposition Division were not prepared to maintain the patent as amended. By an interlocutory decision dated 19 December 1990 the Opposition Division maintained the patent in amended form. Consequently, no oral proceedings were held.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 24 juin 1993**  
**T 892/92 - 3.3.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
 Membres: R.K. Spangenberg  
 J.A. Stephens-Ofner

**Titulaire du brevet/requérant:**  
**KONICA CORPORATION**

**Opposant/intimé: Agfa-Gevaert AG, Leverkusen**

**Référence: Renvoi de l'affaire/**  
**KONICA**

**Article: 101(2), 111(1), 113(1) et**  
**116(1) CBE**

**Règle: 67 CBE**

**Mot-clé: "Clôture de la procédure d'opposition après renvoi de l'affaire, sans notification préalable - vice de procédure"**

*Sommaire*

*En vertu de l'article 113(1) CBE, la division d'opposition est tenue d'offrir expressément aux parties la possibilité de prendre position après qu'une chambre de recours lui a renvoyé une affaire pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été soumis à discussion lors de la procédure de recours (point 2.1 des motifs).*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 85 302 769.6 a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 160 469 le 2 novembre 1988 sur la base de dix revendications. Une opposition a été formée le 13 février 1989, dans laquelle la révocation du brevet a été demandée dans son intégralité pour absence de nouveauté et d'activité inventive. Par télécopie en date du 19 avril 1990, confirmée par lettre du 27 avril 1990, le titulaire du brevet a déposé de nouvelles revendications 1 à 9 ainsi qu'une description modifiée en conséquence. Il a également demandé une procédure orale au cas où la division d'opposition ne serait pas disposée à maintenir le brevet dans sa forme modifiée. Par décision intermédiaire en date du 19 décembre 1990, la division d'opposition a maintenu le brevet dans sa forme modifiée. Par conséquent, il n'y a pas eu de procédure orale.

Am 8. Februar 1991 reichte die Einsprechende eine Beschwerde mit einer Begründung ein, die sich ausschließlich auf sechs bisher noch nicht angeführte Druckschriften stützte. Während des Beschwerdeverfahrens legte die Patentinhaberin in einem Schriftsatz die Gründe dar, weshalb die verspätet eingereichten Druckschriften ihres Erachtens der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang nicht entgegenstünden.

Mit der Entscheidung T 110/91 vom 24. April 1992, die den Beteiligten am 5. Mai 1992 zugestellt wurde, verwies die Kammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der neu entgegengehaltenen Druckschriften an die Einspruchsabteilung zurück. In dieser Entscheidung äußerte die Kammer zwar Zweifel daran, ob der dann beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die neuen Entgegenhaltungen noch neu sei, traf jedoch hierzu keine Entscheidung, um den Beteiligten Gelegenheit zu geben, diese Frage in zwei Instanzen prüfen zu lassen. Aus demselben Grund entschied sie auch nicht über den Antrag der Patentinhaberin auf Kostenfestsetzung, obwohl sie von der von der Einsprechenden vorgebrachten Begründung für die verspätete Vorlage der Druckschriften nicht überzeugt war.

II. Im Anschluß daran widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit Entscheidung vom 31. Juli 1992 ohne weitere Mitteilung oder Aufforderung zur Stellungnahme an die Beteiligten, da sie den beanspruchten Gegenstand im Hinblick auf die neuen Entgegenhaltungen zwar für neu, aber nicht für erfinderisch hielt. Die von der Patentinhaberin unter Hinweis auf die verspätete Vorlage der neuen Druckschriften beantragte Kostenfestsetzung wurde ebenfalls abgelehnt.

III. Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin am 23. September 1992 unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung ging am 27. November 1992 ein.

IV. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß die Art und Weise, in der die Sache nach ihrer Zurückverweisung durch die Kammer von der Einspruchsabteilung gehandhabt worden sei, gegen Artikel 101(2) EPÜ verstoße, da im vorliegenden Fall eine Entscheidung getroffen worden sei, ohne daß die Beteiligten zur Stellungnahme aufgefordert worden wären. Auch habe

Notice of appeal, accompanied by a statement of grounds, was lodged on 8 February 1991 by the opponent, who relied solely on six documents never cited before. During the appeal proceedings the patentee filed a statement setting out the reasons why, in his opinion, the late-filed documents did not prejudice the maintenance of the patent in amended form.

By its decision T 110/91, dated 24 April 1992 and notified to the parties on 5 May 1992, the Board remitted the case to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the newly cited documents. In this decision, the Board expressed its doubts about the novelty of the then claimed subject-matter in the light of the new citations but refrained from deciding this issue in order to give the parties an opportunity to have it considered by two instances. For the same reason, the patentee's request for an award of costs was left undecided, although the Board was not satisfied by the opponent's justification for the belated filing of these documents.

II. Thereafter, and without any further notification or invitation to the parties for comments the Opposition Division revoked the patent by its decision of 31 July 1992, holding that, whilst the claimed subject-matter was novel in the light of the new citations, it lacked any inventive step. The patentee's request for an award of costs having regard to the belated filing of the new documents was also rejected.

III. On 23 September 1992 the patentee lodged an appeal against this decision and paid the appropriate fee. A statement of grounds of appeal was received on 27 November 1992.

IV. The appellant (the patentee) argued that the manner in which the case had been handled by the Opposition Division after the Board had remitted it was contrary to the requirement of Article 101(2) EPC, since the case was decided without inviting the parties to file their observations. Furthermore he submitted that the oral proceedings he had originally requested had never taken

L'opposant a, le 8 février 1991, formé un recours accompagné d'un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel il s'appuyait uniquement sur six documents jamais invoqués auparavant. Au cours de la procédure de recours, le titulaire du brevet a déposé un mémoire dans lequel il explique pourquoi, selon lui, ces documents invoqués tardivement ne menaçaient pas le maintien du brevet dans sa forme modifiée.

Pardécision en date du 24 avril 1992 (T 110/91), signifiée aux parties le 5 mai 1992, la Chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base des nouveaux documents invoqués. Dans sa décision, la Chambre a exprimé des réserves quant à la nouveauté de l'objet alors revendiqué, à la lumière des nouveaux documents, mais elle n'a pas statué sur ce point afin de donner aux parties la possibilité d'un examen par deux instances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle ne s'est pas non plus prononcée sur la requête en remboursement des frais présentée par le titulaire du brevet, bien qu'elle n'ait pas été convaincue par les arguments avancés par l'opposant pour justifier le dépôt tardif de ces documents.

II. La division d'opposition a ensuite, sans prévenir les parties ni les inviter à présenter leurs observations, révoqué le brevet par décision en date du 31 juillet 1992, au motif que l'objet revendiqué, tout en étant nouveau à la lumière des nouveaux documents cités, était dénué d'activité inventive. Elle a également rejeté la requête en remboursement des frais présentée par le titulaire du brevet, requête à l'appui de laquelle ce dernier invoquait le dépôt tardif des nouveaux documents.

III. Le 23 septembre 1992, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et payé la taxe correspondante. Un mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 novembre 1992.

IV. Le requérant (titulaire du brevet) a fait valoir que le traitement de l'affaire par la division d'opposition après son renvoi devant elle par la chambre était contraire à l'article 101(2) CBE, une décision ayant été rendue sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations. Il a ajouté que la procédure orale qu'il avait initialement demandée n'avait jamais eu lieu, en viola-

die ursprünglich von ihr beantragte mündliche Verhandlung niemals stattgefunden, so daß ein Verstoß gegen Artikel 116(1) EPÜ und mithin ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege.

Sie reichte außerdem zusammen mit den Ergebnissen weiterer Vergleichsuntersuchungen einen Satz von acht neuen Ansprüchen ein. Der neue Anspruch 1 enthielt die wesentlichen Merkmale der Ansprüche 1 und 5, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen (und den erteilten Ansprüchen 1, 2 und 6 entsprechen). Anhand dieser weiteren Versuchsergebnisse - so die Beschwerdeführerin - werde sofort deutlich, daß die in der angefochtenen Entscheidung genannten Gründe auf den Gegenstand der neuen Ansprüche nicht mehr zuträfen.

V. Die Beschwerdegegnerin gab an, daß sie zu der Beschwerdebegründung nicht Stellung nehmen wolle.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der neuen Ansprüche. Weiterhin beantragt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß Regel 67 EPÜ.

Die Beschwerdegegnerin stellte keine Anträge.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist zunächst darüber zu entscheiden, ob es in dem Verfahren, das im Anschluß an die Zurückweisung vor der Einspruchsabteilung stattfand, zu einem wesentlichen Verfahrensmangel kam, wie die Beschwerdeführerin behauptet.

2.1 Für die Entscheidung dieser Frage ist vor allem Artikel 113(1) EPÜ maßgebend, der alle Verfahren vor dem EPA regelt und deshalb auch den Bedeutungsgehalt des Wortes "erforderlich" in Artikel 101(2) EPÜ bestimmt, auf den sich die Beschwerdeführerin beruft (vgl. auch Entscheidung T 669/90, ABI. EPA 1992, S. 739, Nummer 2.3 der Entscheidungsgründe).

In Artikel 113(1) EPÜ heißt es, daß die Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Wenn festgestellt werden

place, in contravention of Article 116(1) EPC, and, therefore, the proceedings suffered from a substantial procedural violation.

In addition, he filed a set of eight new claims, together with the results of further comparative tests. New Claim 1 contained the essential features of Claims 1 and 5 on which the decision under appeal was based (corresponding to Claims 1, 2 and 6 as granted). In the light of the additional test results it became, so he argued, immediately clear that the reasons for the decision under appeal no longer applied to the subject-matter of the new claims.

V. The respondent indicated that he did not intend to comment on the statement of grounds of appeal.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and the patent maintained on the basis of the new claims. He further requests that the appeal fee be refunded pursuant to Rule 67 EPC.

The respondent has not submitted any request.

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The first issue to be decided in these appeal proceedings is whether or not the proceedings before the Opposition Division that took place after remittal suffer from a substantial procedural violation, as was submitted by the appellant.

2.1 The main provision that is relevant to this issue is that of Article 113(1) EPC, which governs all proceedings before the EPO, and therefore also determines the meaning of the term "necessary" in Article 101(2) EPC, upon which the appellant relied (see also decision T 669/90, OJ EPO 1992, 739, point 2.3 of the reasons).

Article 113(1) provides that the decisions of the EPO may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their com-

tion de l'article 116(1) CBE, et que, de ce fait, il y avait vice substantiel de procédure.

En outre, il a déposé un jeu de huit nouvelles revendications, ainsi que les résultats d'autres essais comparatifs. La nouvelle revendication 1 comprend les caractéristiques essentielles des revendications 1 et 5 (correspondant aux revendications 1, 2 et 6 du brevet tel que délivré) sur lesquelles était fondée la décision faisant l'objet du recours. Le requérant a fait valoir que les résultats de ces essais supplémentaires faisaient apparaître immédiatement que les motifs de la décision attaquée ne s'appliquaient plus à l'objet des nouvelles revendications.

V. L'intimé a indiqué qu'il n'envisageait pas de prendre position sur le mémoire exposant les motifs du recours.

VI. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sur la base des nouvelles revendications. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE.

L'intimé n'a présenté aucune requête.

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Avant tout, il importe de déterminer en l'espèce si la procédure qui s'est déroulée devant la division d'opposition après le renvoi de l'affaire par la Chambre est entachée d'un vice substantiel de procédure, comme l'affirme le requérant.

2.1 La principale disposition pertinente sur ce point est l'article 113(1) CBE, qui régit toutes les procédures devant l'OEB et, de ce fait, définit également le sens du mot "nécessaire" à l'article 101(2) CBE, sur lequel s'appuie le requérant (cf. aussi décision T 669/90, JO OEB 1992, 739, point 2.3 des motifs).

Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Si l'on peut affir-

kann, daß die Beteiligten objektiv gesehen von der Entscheidung und den ihr zugrunde liegenden Gründen und Beweismitteln überrascht wurden, so heißt dies, daß ihnen keine ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden ist. Mit anderen Worten erhält nach Auffassung der Kammer der in diesem Artikel gebrauchte Ausdruck "sich äußern können" erst in Verbindung mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Anspruch auf angemessenes Gehör Bedeutung. Im Lichte dieser Grundsätze wird jedoch klar, daß von einer Gelegenheit zur Stellungnahme nicht die Rede sein kann, wenn, wie im vorliegenden Fall, auf eine Zurückverweisung durch eine Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage neuen Beweismaterials der Widerruf des Patents sofort erfolgt, d. h. ohne daß ein Zwischenbescheid vorausgeht, in dem die Fortsetzung des Verfahrens angekündigt wird. Damit die Beteiligten sich äußern können, müssen sie zuvor ausdrücklich gefragt werden, ob sie - möglichst innerhalb einer gesetzten Frist - eine Stellungnahme abzugeben wünschen oder ob die Schriftsätze, in denen sie - wie im vorliegenden Fall - bereits im Verlaufe des vorangegangenen Beschwerdeverfahrens ausführlich Stellung genommen haben, als vollständig anzusehen sind. Nachdem für das weitere Verfahren die vorliegenden Anträge gelten, sollte bei dieser Gelegenheit auch geklärt werden, ob etwaige ursprünglich - d. h. vor Unterbrechung des Einspruchsverfahrens durch das Beschwerdeverfahren - gestellte Anträge (z. B. ein Antrag auf mündliche Verhandlung) aufrechterhalten, geändert oder zurückgenommen werden oder ob weitere Anträge gestellt werden.

Aus diesem Grund ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß der sofortige Abschluß des Einspruchsverfahrens im Anschluß an die Zurückverweisung nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 113 (1) EPÜ stand und deshalb einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ darstellte, so daß die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist. Da die Beschwerde eindeutig durch diesen wesentlichen Verfahrensmangel verursacht wurde, entspricht auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.

2.2 Obwohl dies für die Zwecke dieser Entscheidung nicht unbedingt erforderlich ist, hat die Kammer auch das Argument der Beschwerdeführerin geprüft, daß der ursprüngliche Antrag auf mündliche Verhandlung

ments. If the parties can be said to have been surprised, from an objective point of view, by the decision and the grounds and evidence on which it is based, then this opportunity cannot have been sufficiently granted. In other words, in the Board's judgment, the term "opportunity" in this article can only be given effective meaning by applying the principle of good faith and the right to a fair hearing. However, it is obvious in the light of these principles that no such opportunity can exist where, as in the present case, a remittal by a Board of Appeal for further prosecution on the basis of new evidence is immediately, i.e. without any intervening communication announcing the resumption of the proceedings, followed by the revocation of the patent. For such an opportunity to exist, it is therefore necessary that the parties be expressly asked whether or not they wish to present, preferably within a fixed period of time, their comments, or if, as in the present case, the parties have already made detailed submissions during the preceding appeal proceedings, whether or not these submissions should be regarded as complete. Having regard to the fact that the resumed proceedings are governed by the existing requests, it is also desirable at the same time to clarify whether any requests submitted originally, i.e. before the opposition proceedings were interrupted by the appeal proceedings, are maintained, modified or withdrawn (e.g. a request for oral proceedings) or whether further requests will be submitted.

For this reason, the Board finds that the immediate termination of the opposition proceedings following remittal was not in accordance with the provision of Article 113(1) EPC and, therefore, constituted a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC, and the decision under appeal must be set aside. Since the appeal was clearly caused by this substantial procedural violation, the reimbursement of the appeal fee is also equitable.

2.2 Whilst it is not strictly necessary for the purposes of this decision, the Board has also considered the appellant's submission that the original request for oral proceedings had been revived on remittal and was

mer que les parties ont été surprises, objectivement parlant, par la décision et les motifs sur lesquels elle est fondée, c'est que cette possibilité de prendre position n'a guère été offerte. Autrement dit, la Chambre est d'avis que l'expression "ont pu", dans cet article, ne revêt effectivement un sens qu'eu égard au principe de la bonne foi et au droit à une audition équitable. Compte tenu de ces principes, il est évident que les parties ne peuvent pas prendre position lorsque, comme en l'espèce, le renvoi d'une affaire par une chambre de recours pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens est suivi immédiatement, c'est-à-dire sans avis signalant la reprise de la procédure, par la révocation du brevet. Pour que les parties jouissent de cette possibilité, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles souhaitent présenter des observations, de préférence dans un délai qui leur a été imparti, ou bien, lorsqu'elles ont déjà présenté une argumentation détaillée lors de la procédure de recours précédente, comme en l'espèce, si cette argumentation doit être considérée comme complète. Etant donné que les procédures rouvertes sont déterminées par les requêtes existantes, il est aussi souhaitable de vérifier par la même occasion si des requêtes initiales, c'est-à-dire présentées avant que la procédure d'opposition ne soit interrompue par la procédure de recours, sont maintenues, modifiées ou retirées (par exemple une requête en procédure orale) ou si de nouvelles requêtes seront déposées.

C'est pourquoi la Chambre estime que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme à la disposition de l'article 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, si bien qu'il y a lieu d'annuler la décision faisant l'objet du recours. Etant donné que le recours est, de toute évidence, la conséquence de ce vice substantiel de procédure, il est équitable de rembourser la taxe de recours.

2.2 Bien que cela ne soit pas absolument indispensable aux fins de la présente décision, la Chambre s'est également penchée sur l'allégation du requérant selon laquelle sa requête initiale en procédure orale avait,

nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt und deshalb rechtswirksam, aber von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigt worden sei, was gegen Artikel 116(1) EPÜ verstöße.

Unter den gegebenen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß das Verfahren "zur weiteren Entscheidung" im Anschluß an eine Zurückverweisung durch die Kammer zumal dann als Fortsetzung des ursprünglichen Einspruchsverfahrens anzusehen ist, wenn die ursprüngliche Zwischenentscheidung zur Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang von der Beschwerdekammer aufgehoben worden und deshalb nicht mehr rechtswirksam ist. Infolgedessen sind die ursprünglichen Anträge der Patentinhaberin, die diese zu keinem Zeitpunkt zurückgenommen oder geändert hat, nämlich ihr Hauptantrag auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang auf der Grundlage der zusammen mit der Erwidern auf den Einspruchsschriftsatz eingereichten Ansprüche und der Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung, nach der Zurückverweisung wieder aufgelebt, so daß die Einspruchsabteilung eine die Patentinhaberin beschwerende Entscheidung nicht hätte treffen dürfen, ohne ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben (Art. 116(1) EPÜ).

3. Da die Einspruchsabteilung keine Gelegenheit hatte, den neuen Anspruchssatz anhand der zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereichten Ergebnisse der Vergleichsversuche zu prüfen, hat die Kammer beschlossen, die materiellrechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Patentierbarkeit nicht zu untersuchen, sondern von ihrem Ermessen gemäß Artikel 111(1) EPÜ Gebrauch zu machen und die Sache erneut zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, um den Beteiligten wiederum Gelegenheit zu geben, diese Fragen von zwei Instanzen prüfen zu lassen.

4. Die Kammer bedauert es, daß die Sache nochmals ohne abschließende Entscheidung in den materiellrechtlichen Fragen zurückverwiesen werden muß. Sie fügt deshalb erklärend hinzu, daß das Streben nach Straffung der Verfahren vor dem EPA - das von ihr ausdrücklich unterstützt wird - nicht zu Lasten des Anspruchs der Beteiligten auf ein "fairer" Verfahren gehen darf.

therefore legally effective but, contrary to Article 116(1) EPC, had not been taken into account by the Opposition Division.

In the present circumstances, the Board is of the opinion that "further prosecution" proceedings on remittal by the Board of Appeal should be regarded as a continuation of the original opposition proceedings, particularly so, since the original interlocutory decision to maintain the patent as amended was set aside by the Board of Appeal and was therefore no longer legally effective. Consequently, the patentee's original requests, which have never been withdrawn or amended, i.e. his main request to maintain the patent in amended form on the basis of the claims submitted with his counter-statement to the notice of opposition as well as his subsidiary request for oral proceedings became once more effective after remittal, so that the Opposition Division should not have taken a decision adversely affecting the patentee, without giving him an opportunity to present his case orally (Art. 116(1) EPC).

3. Since the Opposition Division has had no opportunity to consider the new set of claims in the light of the comparative test results filed together with the statement of grounds of appeal, the Board has decided not to investigate the substantive questions of patentability but, and again in order to give the parties the opportunity to have these questions considered by two instances, to exercise its power under Article 111(1) EPC and to remit the case once more to the Opposition Division for further prosecution.

4. The Board is concerned that this case is again having to be remitted without a final decision on the substantive issues. The Board therefore observes that the aim of streamlining the proceedings before the EPO, an aim which is strongly supported by the Boards of Appeal, cannot be reached at the expense of the parties' right to a fair procedure.

du fait du renvoi de l'affaire, été réactivée et donc pris juridiquement effet, sans pour autant avoir été prise en considération par la division d'opposition, en violation de l'article 116(1) CBE.

Dans les circonstances de l'espèce, la Chambre est d'avis qu'un renvoi "pour poursuite de la procédure" doit être considéré précisément comme une poursuite de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision initiale intermédiaire de maintenir le brevet dans sa forme modifiée avait été annulée par la Chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du titulaire du brevet, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, à savoir sa requête principale en maintien du brevet dans sa forme modifiée sur la base des revendications déposées en même temps que sa réponse à l'acte d'opposition, ainsi que sa requête subsidiaire en procédure orale, ont à nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du titulaire du brevet sans lui donner la possibilité de défendre sa cause oralement (article 116(1) CBE).

3. Etant donné que la division d'opposition n'a pas pu examiner le nouveau jeu de revendications à la lumière des résultats des essais comparatifs joints au mémoire exposant les motifs du présent recours, la Chambre a décidé de ne pas étudier les questions de fond de la brevetabilité mais, pour que celles-ci puissent être examinées par deux instances, d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 111(1) CBE en renvoyant l'affaire une nouvelle fois devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure.

4. La Chambre, consciente de l'inconvénient qu'il y a de devoir renvoyer à nouveau cette affaire devant la division d'opposition sans qu'une décision finale ait été rendue sur les questions de fond, relève que l'objectif de rationalisation des procédures devant l'OEB, auquel adhèrent sans réserve les chambres de recours, ne peut être atteint aux dépens du droit des parties à une procédure équitable.



Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit:</b>
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The decision under appeal is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der am 19. November 1992 eingereichten Ansprüche an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.	2. The case is remitted to the Opposition Division for further prosecution on the basis of the claims submitted on 19 November 1992.	2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour poursuite de la procédure sur la base des revendications déposées le 19 novembre 1992.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.	3. The appeal fee is to be refunded.	3. La taxe de recours doit être remboursée.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Kostenloses Abonnement der Online-Dienste des Europäi- schen Patentamts

Das europäische Online-Patentregister enthält bibliographische und Rechtsstandsdaten von veröffentlichten europäischen und Euro-PCT-Patentanmeldungen. Die Datenbank weist zur Zeit 600 000 Eintragungen auf und wird täglich aktualisiert. Jährlich kommen 60 000 Eintragungen hinzu.

Der Zugriff auf diese EPA-Datenbank ist über das nationale Datennetz oder durch direktes Anwählen über das öffentliche Telefonnetz möglich. Die Zugriffszeiten sind erweitert und die Übertragungsgeschwindigkeit ist erhöht worden.

Das Informationsangebot ist erheblich erweitert worden, zudem enthält das Register jetzt noch ausführlichere Informationen zum Rechtsstand europäischer und internationaler Patentanmeldungen.

Zusätzlich zu den in Regel 92 EPÜ aufgeführten Angaben sind nunmehr verfügbar:

1. Bibliographische Daten von allen veröffentlichten und noch nicht in die nationale Phase eingetretene PCT-Anmeldungen, in denen EPÜ-Vertragsstaaten bestimmt sind
2. Eingangsdatum eines Antrags auf internationale vorläufige Prüfung (PCT)
3. Absendedatum von Bescheiden der Prüfungsabteilung nach Artikel 96 und Regel 51 (2) EPÜ mit Angabe von Fristen und Eingangsdatum diesbezüglicher Stellungnahmen des Anmelders
4. Absendedatum von Mitteilungen der Prüfungsabteilung nach Regel 51 (4) und (6) EPÜ
5. Absendedatum von Entscheidungen der Eingangsstelle nach Artikel 91 (3) EPÜ und der Prüfungsabteilung nach Artikel 97 (1) EPÜ, und Angabe deren Rechtswirksamkeit
6. Datum, an dem eine europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt (einschließlich Absendeda-

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Free subscription to the on- line services of the European Patent Office

The Register of European Patents online contains bibliographic data and legal status data on published European and Euro-PCT patent applications. The file currently contains 600 000 records and is updated daily. Each year, 60 000 records are added.

The EPO can be accessed via the national data network or by dialling direct through the public telephone system. Accessing times have been extended and the transmission speed increased.

The information on offer has also become considerably expanded and the Register now tells you even more about the legal status of European and international patent applications.

In addition to the data listed in Rule 92EPC, the following are now available:

1. Bibliographic data relating to all published PCT applications designating EPC Contracting States and not yet in the national phase
2. Filing date of demand for international preliminary examination (PCT)
3. Date of despatch of communications of the examining division under Article 96 and Rule 51(2) EPC, with time limits and dates of applicant's responses
4. Date of despatch of communications of the examining division under Rule 51(4) and (6) EPC
5. Date of despatch of decisions of the Receiving Section under Article 91(3) EPC and of the examining division under Article 97(1) EPC, with date of final legal effect
6. Date on which the European application is deemed to be withdrawn (including date of despatch of

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Abonnement gratuit aux ser- vices en ligne de l'Office euro- péen des brevets

Le Registre européen des brevets en ligne contient des données bibliographiques et des données concernant la situation juridique des demandes de brevet européen et euro-PCT qui ont été publiées. Le fichier, qui contient actuellement 600 000 entrées, est mis à jour quotidiennement. Chaque année, 60 000 entrées sont ajoutées.

L'OEB est accessible via le réseau informatique national, ou par appel direct par le réseau téléphonique public. Les temps d'accès ont été allongés et la vitesse de transmission accrue.

Le volume d'informations offertes a, lui aussi, considérablement augmenté : à présent, le Registre vous en dit plus sur la situation juridique des demandes de brevet européen et les demandes internationales.

Outre les mentions énumérées à la règle 92 CBE, les données suivantes sont désormais communiquées :

1. Données bibliographiques relatives à toutes les demandes PCT publiées désignant des Etats contractants de la CBE qui ne sont pas encore entrées dans la phase nationale
2. Dates de dépôt de la demande d'examen préliminaire international (PCT)
3. Dates d'envoi des notifications de la division d'examen au titre de l'article 96 et de la règle 51(2) CBE, y compris les délais et les dates des réponses du demandeur
4. Dates d'envoi des notifications de la division d'examen au titre de la règle 51(4) et (6) CBE
5. Dates d'envoi des décisions de la section de dépôt au titre de l'article 91(3) CBE et de la division d'examen au titre de l'article 97(1) CBE, avec la date d'effet juridique définitif
6. Date à laquelle la demande européenne est réputée retirée (y compris la date d'envoi de la notification)

tum der entsprechenden Mitteilung), und Eingangsdatum des letzten Antrags auf Weiterbehandlung oder auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in eine europäische Patentanmeldung	the communication) and date of receipt of last request for further processing or re-establishment of rights	et date de réception de la dernière requête en poursuite de la procédure ou en restitutio in integrum
7. Voraussichtlicher Tag der Erteilung eines europäischen Patents (Bekanntmachung etwa 6 Wochen vor der Veröffentlichung im Europäischen Patentblatt)	7. Expected date of grant of the European patent (available approximately six weeks before publication in the European Patent Bulletin)	7. Date escomptée de la délivrance du brevet européen (connue environ six semaines avant la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets)
8. Absendedatum von Bescheiden der Einspruchsabteilung nach Artikel 101 (2) und Regel 58 (1) EPÜ mit Angabe von Fristen und Eingangsdatum entsprechender Stellungnahmen	8. Date of despatch of communications of the opposition division under Article 101(2) and Rule 58(1) EPC, with time limits and dates of responses	8. Dates d'envoi des notifications de la division d'opposition au titre de l'article 101(2) et de la règle 58(1) CBE, avec les délais et les dates des réponses
9. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 106 (3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit (falls zutreffend)	9. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 106(3), with date of final legal effect (where applicable)	9. Dates d'envoi des décisions de la division d'opposition au titre de l'article 106(3) CBE, avec indication de la date d'effet juridique définitif (le cas échéant)
10. Absendedatum von Entscheidungen der Einspruchsabteilung nach Artikel 102 (3) EPÜ und Angabe deren Rechtswirksamkeit	10. Date of despatch of decisions of the opposition division under Article 102(3) EPC, with date of final legal effect	10. Dates d'envoi des décisions de la division d'opposition au titre de l'article 102(3) CBE, avec indication de la date d'effet juridique définitif
11. Absendedatum von Mitteilungen der Einspruchsabteilung nach Regel 58 (5) EPÜ	11. Date of despatch of communications of the opposition division under Rule 58(5) EPC	11. Dates d'envoi des notifications de la division d'opposition au titre de la règle 58(5) CBE
12. Absendedatum der Entscheidung der Einspruchsabteilung, ein europäisches Patent zu widerrufen oder einen Einspruch zurückzuweisen, und dessen Rechtswirksamkeit	12. Date of despatch of the decision of the opposition division to revoke the European patent or to reject the opposition, with date of final legal effect	12. Date d'envoi de la décision par laquelle la division d'opposition révoque le brevet européen ou rejette l'opposition, avec indication de la date d'effet juridique définitif
13. Absendedatum einer Mitteilung über die Beendigung des Einspruchsverfahrens nach Erlöschen des Patents für alle benannten Staaten (Regel 60 EPÜ) mit Angabe des Datums, an dem der Rechtsverlust eintritt	13. Date of despatch of the notification of termination of opposition proceedings after lapse of the patent in all designated states (Rule 60 EPC), with date on which loss of rights ensued	13. Date d'envoi de la signification annonçant la clôture de la procédure d'opposition après l'extinction du brevet dans tous les Etats désignés (règle 60 CBE), et date de la perte de droits qui en a résulté
14. Datum des Eingangs einer Beschwerde, Angaben über Abhilfe nach Artikel 109 (1) EPÜ, Tag des Eingangs einer Beschwerde bei der Beschwerdekammer und Termin einer mündlichen Verhandlung	14. Date of filing of an appeal, information about interlocutory revision under Article 109(1) EPC, date of receipt of the appeal by the board of appeal and date of oral proceedings	14. Date à laquelle un recours a été formé, informations concernant la révision préjudicielle au titre de l'article 109(1) CBE, date de réception du recours par la chambre de recours, et date de la procédure orale
15. Tag der Zahlung von Jahresgebühren mit Angabe des Jahres, für das die Zahlung geleistet wurde	15. Date of payment of renewal fees, with indication of year	15. Date de paiement des taxes annuelles, avec indication de l'année
16. Standort der Papierakte mit Angabe der Fax-Durchwahlnummer für Anträge auf Akteneinsicht	16. Location of the paper file, with direct fax extension for requests for file inspection	16. Localisation du dossier sur papier, avec indication du numéro de télécopieur (ligne directe) pour les demandes d'inspection publique
17. Verfahrenssprache	17. Language of proceedings	17. Langue de la procédure
18. Eingetragene Lizenzen und andere Rechte	18. Registered licences and other rights	18. Licences enregistrées et autres droits
19. Datum eines Rechtsübergangs, Name des/der früheren und des/der	19. Date of transfer of rights, names of former and present applicant(s)/	19. Date du transfert de droits, noms de l'ancien (des anciens) et du/des

jetzigen Anmelder(s)/Patentinhaber(s)	proprietor(s)	nouveau(x) demandeurs/titulaires
20. Erstreckung europäischer Patentanmeldungen und Patente (derzeit Slowenien und Litauen)	20. Extension of European patent applications and patents (currently Slovenia and Lithuania)	20. Extension des effets des demandes européennes et des brevets européens (actuellement la Slovénie et la Lituanie)
21. Derzeit geltendes Gebührenverzeichnis des EPA in den Währungen der Vertragsstaaten und Vorabmitteilung über etwaige Gebührenänderungen	21. Current EPOprocedural fees schedule in the currencies of the Contracting States and advance notification of any fee changes	21. Barème en vigueur des taxes de procédure de l'OEB dans les monnaies des Etats contractants, et annonce des modifications qui vont être apportées aux taxes
22. Verschiedene Mitteilungen, die für alle Benutzer des europäischen Patentsystems von Belang sind	22. Miscellaneous messages of interest to all users of the European patent system	22. Annonce de diverses nouvelles présentant un intérêt pour tous les utilisateurs du système européen des brevets
Ist die Anmelde- oder Veröffentlichungsnummer nicht bekannt, so steht ein Suchinstrument in Form einer CD-ROM mit der Bezeichnung ESPACE-ACCESS ebenfalls zur Verfügung. Sie enthält alle veröffentlichten europäischen und PCT-Patentanmeldungen ab 1978, wird monatlich aktualisiert und bietet die folgenden zusätzlichen Suchkriterien: Prioritätsdatum und -nummer, benannte Staaten, IPK-Symbole, Erfinder, Anmelder, Bezeichnung und Zusammenfassung.	If the application or publication number is not known, a search tool in the form of a CD-ROM is also available. The CD-ROM is called ESPACE-ACCESS. It contains all published European and PCT patent applications since 1978, is updated monthly and offers the following additional search criteria: priority number and date, designated states, IPC symbols, inventor, applicant, title and abstracts.	Si le numéro de la demande ou le numéro de publication n'est pas connu, l'on peut également faire appel à un outil de recherche se présentant sous la forme d'un CD-ROM dénommé ESPACE-ACCESS. Le CD-ROM contient toutes les demandes de brevet européen et PCT publiées depuis 1978. Il est mis à jour tous les mois et permet une recherche à partir des critères supplémentaires suivants : numéro et date de priorité, Etats désignés, symboles CIB, inventeur, demandeur, titre et abrégés.
Die Benutzung des europäischen Online-Patentregisters kostet 2,50 DEM pro Abfrage (keine weiteren Gebühren, keine Abonnementgebühr). Das europäische Online-Patentregister kann einen Monat lang völlig gebührenfrei getestet werden. Ein kostenloses Kennwort und weitere Auskünfte sind unter folgender Anschrift erhältlich:	The services of the Register of European Patents on-line cost DEM 2.50 per transaction (no further charge, no subscription fee). The Register of Patents on-line can be tried out for one month completely free of charge. Send your request for a free password and further information to:	Les services en ligne du Registre européen des brevets coûtent 2,50 DEM par opération (sans autres droits ni taxe d'abonnement). Vous pouvez pendant un mois consulter à l'essai le Registre des brevets en ligne, à titre gratuit. Pour obtenir gratuitement votre mot de passe ou un complément d'informations, veuillez vous adresser à :
Europäisches Patentamt Elena Sereix EPIDOS Data Bases Schottenfeldgasse 29 A-1072 Wien Tel.: (+43-1)52126307 Fax: (+43-1)521263292	European Patent Office Elena Sereix EPIDOS Data Bases Schottenfeldgasse 29 A-1072 Vienna Phone: (+43-1)52126307 Fax: (+43-1)521263292	Office européen des brevets Elena Sereix EPIDOS Data Bases Schottenfeldgasse 29 A-1072 Vienne Téléphone : (+43-1)52126307 Télécopieur : (+43-1)521263292

**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Ellenberger, Maurice (CH)  
Zellweger Luwa AG  
Wilstrasse 10  
CH-8610 Uster

**DE Deutschland / Germany / Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Rückert, Susanne (DE)  
Ullrich & Naumann  
Patentanwälte  
Gaisbergstraße 3  
D-69115 Heidelberg

Meys, Hildegard (DE)  
Patentanwalt  
Dipl.-Chem. Dr.rer.nat. H. Meys  
Postfach 15 09 18  
D-10671 Berlin

Riedel, Peter (DE)  
c/o Patentanwalt  
Dipl.-Ing. W. Jackisch & Partner  
Menzelstraße 40  
D-70192 Stuttgart

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Einsele, Rolf (DE)  
Daimler Benz AG  
Abteilung Patente und Lizenzen TEL  
D-70546 Stuttgart

Schaefer, Gerhard (DE)  
Patentanwalt Dr. G. Schaefer  
Postfach 86 06 20  
D-81633 München

Götz, Georg Alois (DE)  
Matschkur, Götz, Lindner  
Patent- und Rechtsanwälte  
Am Stein 12  
D-97080 Würzburg

Tönhardt, Marion (DE)  
Forrester & Boehmert  
Franz-Joseph-Straße 38/II  
D-80801 München

Haar, Lucas Heinz Jörn (DE)  
Dipl.-Ing. Lucas H. Haar  
Dipl.oec.troph. Gabriele Schwarz-Haar  
Karlstraße 23  
D-61231 Bad Nauheim

Urbach, Hans-Georg (DE)  
Gustav-Freytag-Straße 11  
D-60320 Frankfurt am Main

Hellmayr, Wolfgang (DE)  
Gallenbacher Straße 13  
D-76534 Baden-Baden

Weigelt, Margit (DE)  
Lausitzer Bergbau-  
Verwaltungsgesellschaft mbH  
Franz-Mehring-Straße  
D-01968 Brieske

Ilberg, Roland (DE)  
Am Weißiger Bach 93  
D-01474 Weißig bei Dresden

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (EPI).  
Anschrift:  
EPI-Generalsekretariat  
Erhardtstraße 27  
D-80331 München  
Tel. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (EPI).  
Address:  
EPI General Secretariat  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tel. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021518

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).  
Adresse :  
EPI-Secrétariat général  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

Weiß, Wolfgang (DE)  
 Patentanwälte  
 Weickmann & Partner  
 Kopernikusstraße 9  
 Postfach 860820  
 D-81635 München

### Löschungen/ Deletions / Radiations

Grave, Ivar Gerhard Johann (DE) - R. 102(2)a  
 Aachener Straße 321  
 D-50931 Köln

## ES Spanien / Spain / Espagne

### Änderungen / Amendments / Modifications

DiazOrueta, Luis Alfonso (ES)  
 Via Lactea, 3  
 Pozuelo de Alarcon  
 E-28224 Madrid

## FR Frankreich / France

### Änderungen / Amendments / Modifications

Carias, Alain (FR)  
 Schneider Electric SA  
 Direction Propriété Industrielle  
 33 bis, avenue du Maréchal Joffre  
 F-92002 Nanterre Cedex

Fritel, Hubert (FR)  
 Roussel Uclaf  
 Département des Brevets  
 102/111 Route de Noisy  
 F-93235 Romainville Cedex

Markovic, Borivoj (FR)  
 Roussel Uclaf  
 Département des Brevets  
 102/111 Route de Noisy  
 F-93235 Romainville Cedex

Menès, Catherine (FR)  
 Etudes et Fabrication  
 Dowell Schlumberger  
 B.P. 202  
 26, rue de la Cavée  
 F-92142 Clamart Cedex

Moinat, François (FR)  
 38, rue d'Alsace  
 F-91160 Longjumeau

Niel, Michel (FR)  
 Roussel Uclaf  
 Département des Brevets  
 102/111 Route de Noisy  
 F-93235 Romainville Cedex

Tonnellier, Marie José (FR)  
 Roussel Uclaf  
 Département des Brevets  
 102/111 Route de Noisy  
 F-93235 Romainville Cedex

Vieillefosse, Jean-Claude (FR)  
 Roussel Uclaf  
 Département des Brevets  
 102/111 Route de Noisy  
 F-93235 Romainville Cedex

### Löschungen/ Deletions / Radiations

Sadones Laurent, Renée (FR) - R. 102(1)  
 L'Air Liquide  
 75, quai d'Orsay  
 F-75321 Paris Cedex 07

Tévenin, Jean (FR) - R. 102(1)  
 ESSILOR International  
 Service Propriété Industrielle  
 147, rue de Paris  
 F-94227 Charenton Cedex

## GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Ouzman, Beverley Nicola Claire (GB)  
 Murgitroyd and Company Limited  
 373 Scotland Street  
 GB-Glasgow G5 8QA

### Änderungen / Amendments / Modifications

Manaton, Ross Timothy (GB)  
 JY & GW Johnson  
 Furnival House  
 14-18 High Holborn  
 GB-London WC1V 6DE

Russell, Nancy R M (GB)  
 Rockleaze House  
 Wales  
 Queen Camel  
 GB-Yeovil, Somerset BA22 7PA

Szabo, George S.A. (GB)  
 5 Bishop's Court  
 Great North Road  
 East Finchley  
 GB-London N2 0NP

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Caldwell, Arthur Noel (GB) - R. 102(1)  
37 Merrilocks Road  
Blundellsands  
GB-Liverpool L236UL

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

Ferrario, Vittorino (IT)  
Farmitalia Carlo Erba Srl  
Patent Department  
Via Bisceglie, 104  
I-20152 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Huygens, Arthur Victor (NL)  
Akzo Nobel N.V.  
Patent Department  
P.O. Box 9300  
NL-6800 SB Arnhem

Tuijn, Jan Warnaar (NL)  
Hoogwerflaan 7  
NL-2594 BH Den Haag

**SE Schweden / Sweden / Suède****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Berglund, Stefan (SE)  
Bjerkéns Patentbyrå KB  
Östermalmstorg 5  
S-114 42 Stockholm

## CEIPI

**Seminare über das europäische Patent**

Seminare, veranstaltet unter Mitwirkung des Europäischen Patentamts und europäischer Praktiker auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Institut für internationalen gewerblichen Rechtsschutz der Universität (CEIPI) veranstaltet in Straßburg zwei Seminare von je einer Woche über den gegenwärtigen Stand des europäischen Patentrechts und seiner Anwendung.

Die Seminare sind bestimmt

- für Praktiker, die ihre Kenntnisse vervollständigen wollen,

- für die Kandidaten, die an einer europäischen Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter teilnehmen wollen.

Den Seminarteilnehmern werden Arbeitsunterlagen zur Verfügung gestellt, die sich auf Beispiele aus der Praxis, insbesondere in Form bisheriger Prüfungsaufgaben für die Eignungsprüfung gründen.

**Das erste Seminar**, das Rechtsfragen zum Gegenstand hat, findet vom **16. bis 20. Januar 1995** statt.

Programm: Rechtsfragen zum Europäischen Patentübereinkommen, der PVÜ, dem PCT und dem Gemeinschaftspatentübereinkommen, vor allem anhand von praktischen Fällen und der Rechtsprechung zum EPÜ.

**Das zweite Seminar**, das die Abfassung von Patentansprüchen und Einsprüchen zum Gegenstand hat, findet vom **20. bis 24. Februar 1995** statt.

Programm: Abfassung von Patentansprüchen und der Beschreibungseinleitung, Beantwortung von Prüfungsbescheiden, Abfassung von Einspruchsschriftsätzen anhand der Prüfungsaufgaben dieses Jahres.

Besonderer Wert wird auf den internationalen Charakter der Ausbildung gelegt, der durch die internationale Zusammensetzung der Ausbilder und der Teilnehmer gewährleistet wird. Die Arbeit erfolgt in Gruppen,

## CEIPI

**Seminars on the European patent**

Seminars organised with the assistance of the European Patent Office and European industrial property practitioners

The Centre for International Industrial Property Studies (CEIPI) is organising two seminars at Strasbourg each lasting one week and dealing with the current state of European patent law and practice.

The seminars are addressed to

- practitioners who want to improve their knowledge

- candidates for the European qualifying examination for professional representatives before the European Patent Office.

The participants in these seminars will receive documents based on actual cases, in particular in the form of former papers of the qualifying examination.

**The first seminar**, which deals with legal problems, will take place from **16 to 20 January 1995**

Programme: legal problems concerning the European Patent Convention, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the PCT and the Community Patent Convention, dealt with primarily on the basis of actual cases and of precedents relating to the EPC.

**The second seminar** has as its theme the practical drafting of claims and of oppositions and will take place from **20 to 24 February 1995**

Programme: drafting of claims as well as an introduction to the description, drafting of responses to communications from the examiner, drafting of notices of opposition on the basis of the examination papers of this year.

Emphasis is placed on the international character of the seminars which is ensured by the choice of lecturers and participants. Work will take place in groups in such a way as to allow discussion between the

## CEIPI

**Séminaires sur le brevet européen**

Séminaires organisés avec le concours de l'Office européen des brevets et de praticiens européens en propriété industrielle

Le Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) organise à Strasbourg deux séminaires d'une semaine chacun portant sur l'état actuel de la pratique et du droit du brevet européen.

Ces séminaires s'adressent

- aux praticiens désireux de parfaire leurs connaissances

- aux candidats à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

Les participants à ces séminaires recevront des documents fondés sur des cas réels, en particulier sous forme d'épreuves de l'examen de qualification utilisées jusqu'à présent.

**Le premier séminaire**, qui a pour thème les problèmes juridiques, aura lieu du **16 au 20 janvier 1995**

Programme: problèmes juridiques se rapportant à la Convention sur le brevet européen, à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au PCT et à la Convention sur le brevet communautaire, traités avant tout à partir de cas concrets et de la jurisprudence relative à la CBE.

**Le deuxième séminaire**, qui a pour thème la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition, aura lieu du **20 au 24 février 1995**.

Programme: rédaction de revendications ainsi que de l'introduction à la description, rédaction de réponses à des notifications d'examineurs, rédaction d'actes d'opposition sur la base des épreuves d'examen de cette année.

Nous soulignons le caractère international des séminaires qui résulte des origines des intervenants et des participants. Les travaux se dérouleront au sein de groupes, de manière à permettre une discussion entre



die eine Diskussion zwischen Vortragenden und Teilnehmern gewährleisten.

Im zweiten Seminar werden zeitweise Gruppen für Chemie und nicht-chemische Gebiete in jeder der Amtssprachen gebildet. Desgleichen könnte bei ausreichendem Interesse die Möglichkeit bestehen, anstelle einer Prüfungssimulation Gruppenarbeit zu wählen.

Die Kenntnis einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch oder Französisch) reicht für die Teilnahme aus.

Im Interesse einer hinreichenden Diskussion muß die Teilnehmerzahl u. U. beschränkt werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt für jedes Seminar 4 900 FRF. In diesem Preis ist das Mittagessen für drei bzw. vier Tage eingeschlossen.

Fordern Sie bitte die detaillierte Informationsschrift des CEIPI an.

Für weitere Auskünfte und die Einschreibung wenden Sie sich bitte an

Mme Rosemarie Blott  
CEIPI  
Section Internationale  
Université Robert Schuman  
Boîte Postale 68  
11, rue du Maréchal Juin  
F-67046 Strasbourg Cédex

Tel. (+33) 88 14 45 92  
Fax: (+33) 88 14 45 94

teachers and participants.

In the second seminar the working groups will be divided between chemical subjects and non-chemical subjects in each of the official languages. In the event of adequate interest participants will be given the possibility of joining a tutorial group rather than individually writing examination papers.

Knowledge of one of the official languages of the EPO (German, English or French) will be enough to allow participation in the seminars.

To allow for proper discussions the number of participants may have to be limited.

The fees are FRF 4 900 for each seminar. Costs for lunch are included in this price for three or four days.

CEIPI has detailed information pamphlets available.

For further information and registration, please contact

Mme Rosemarie Blott  
CEIPI  
Section Internationale  
Université Robert Schuman  
Boîte Postale 68  
11, rue du Maréchal Juin  
F-67046 Strasbourg Cédex

Tel. (+33) 88 14 45 92  
Fax: (+33) 88 14 45 94

conférenciers et participants.

En ce qui concerne le deuxième séminaire, des groupes de travail répartis en fonction de sujets chimiques et non chimiques seront formés dans chacune des langues officielles. Par ailleurs, dans le cas d'un intérêt suffisant, les participants auront la possibilité de remplacer l'examen blanc par le travail en groupe avec un tuteur.

La connaissance d'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français) est suffisante pour participer aux séminaires.

Dans l'intérêt des discussions, le nombre de participants devra, le cas échéant, être limité.

Les frais de participation pour chaque séminaire s'élèvent à 4 900 FRF. Les frais pour les repas de midi pour trois ou quatre jours sont inclus dans ce prix.

Le CEIPI tient à votre disposition une brochure d'information détaillée.

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser à

Mme Rosemarie Blott  
CEIPI  
Section Internationale  
Université Robert Schuman  
Boîte Postale 68  
11, rue du Maréchal Juin  
F-67046 Strasbourg Cédex

Tél. (+33) 88 14 45 92  
Fax: (+33) 88 14 45 94

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### AT Österreich

#### Neues Gebrauchsmusterge- setz - Änderung des Patentgesetzes

Am 1. April 1994 ist in Österreich das Bundesgesetz über den Schutz von Gebrauchsmustern (Gebrauchsmuster-gesetz-GMG)<sup>1</sup> in Kraft getreten. Mit dem Gebrauchsmuster steht eine Schutzmöglichkeit für technische Entwicklungen zur Verfügung, die nicht den für eine Patenterteilung erforderlichen hohen Erfindungsgehalt aufweisen müssen. Ein einfaches Anmeldeverfahren stellt sicher, daß der Anmelder rasch in den Genuß des Schutzrechts kommt.

1. Gegenstand des Gebrauchsmusters sind Erfindungen, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind damit geringer als bei patentfähigen Erfindungen. Eine Besonderheit des österreichischen Gebrauchsmusterrechts ist der Schutz für die Programmlogik, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt; damit soll der derzeit nur durch Urheberrecht mögliche Schutz für Software wesentlich verbessert werden.

Dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich sind auch Verfahren und chemische Stoffe. Vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen sind Pflanzensorten und Tierarten (Tier-rassen) einschließlich Mikroorganismen sowie im wesentlichen biologische Verfahren zu deren Züchtung. Das gleiche gilt für Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen.

2. Die Anforderungen an die Gebrauchsmusteranmeldung entsprechen grundsätzlich denen einer Patentanmeldung. Für eine Gebrauchsmusteranmeldung kann die Priorität einer Patentanmeldung beansprucht werden und umgekehrt. Die Prioritätsfrist beträgt 12 Monate. Ferner besteht für Gebrauchsmusteranmeldungen (nicht für Patentan-

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### AT Austria

#### New utility model law - Amendment of patent law

The Federal Law governing the Protection of Utility Models (Gebrauchsmuster-gesetz - GMG)<sup>1</sup> came into force in Austria on 1 April 1994. Utility models provide a means of protection for technical developments which do not have the high level of inventive content necessary for a patent and they can be obtained by means of a quick and simple application procedure.

1. Utility models can be granted for inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive act (*erfinderischer Schritt*). The requirements for level of invention are thus less stringent than for patentable inventions. One special feature of the Austrian utility model law is that it offers protection for the program logic on which programs for data-processing systems are based. This represents a considerable improvement in software protection, for which copyright was previously the only option.

Utility models can be obtained for processes and chemical substances. Plant and animal varieties (breeds) and micro-organisms are excluded, as are essentially biological processes for their production. The same applies to methods for the treatment of the human body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human body.

2. Utility model applications must fulfil basically the same requirements as patent applications. The priority of a patent application may be claimed for a utility model application and vice versa, the priority period being 12 months. Unlike patent applications, utility model applications enjoy a period of grace in which disclosure of the invention

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### AT Autriche

#### Nouvelle loi sur les modèles d'utilité - Modification de la Loi sur les brevets

La Loi fédérale sur la protection des modèles d'utilité (Gebrauchsmuster-gesetz-GMG)<sup>1</sup> est entrée en vigueur en Autriche le 1er avril 1994. Le modèle d'utilité offre la possibilité de protéger des développements techniques qui ne présentent pas obligatoirement le haut degré d'activité inventive requis pour la délivrance d'un brevet. En raison de la simplicité de la procédure, le demandeur peut bénéficier rapidement d'un titre de protection.

1. Le modèle d'utilité est destiné à couvrir les inventions nouvelles impliquant une démarche inventive et susceptibles d'application industrielle. Les exigences concernant le degré d'activité inventive sont donc moindres que pour les inventions brevetables. La protection des logiciels à la base des programmes d'ordinateurs constitue une particularité du droit autrichien des modèles d'utilité; la nouvelle loi permettra ainsi d'améliorer sensiblement la protection des logiciels, qui n'était assurée jusqu'ici que par le droit d'auteur.

Les modèles d'utilité peuvent également couvrir les procédés et les substances chimiques. Les variétés végétales et les espèces animales (races animales), y compris les microorganismes, ainsi que les procédés essentiellement biologiques de leur obtention, sont exclus de la protection par le modèle d'utilité, de même que les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain.

2. Les conditions auxquelles doit satisfaire la demande de modèle d'utilité correspondent en principe aux conditions à remplir par une demande de brevet. La priorité d'une demande de brevet peut être revendiquée pour une demande de modèle d'utilité et inversement. Le délai de priorité est de douze mois. En outre, il existe pour les demandes de

<sup>1</sup> BGBl. Nr. 211/1994

<sup>1</sup> BGBl.No. 211/1994

<sup>1</sup> BGBl.n°211/1994

meldungen) eine Schonfrist, wonach auch eine Offenbarung der Erfindung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger nicht neuheitsschädlich ist, wenn sie nicht früher als 6 Monate vor dem Anmeldetag erfolgt ist.

3. Jede Gebrauchsmusteranmeldung wird vom Österreichischen Patentamt auf Gesetzmäßigkeit geprüft. Eine Prüfung auf Neuheit, erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie darauf, ob der Anmelder Anspruch auf Gebrauchsmusterschutz hat, erfolgt im Anmeldeverfahren jedoch nicht. Bestehen gegen die Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken, so erstellt das Österreichische Patentamt innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag einen Recherchenbericht. Nach Erhalt des Recherchenberichts kann der Anmelder die Ansprüche noch ändern. Sobald die Zahlung der vorgesehenen Gebühren nachgewiesen ist, wird das Gebrauchsmuster registriert und veröffentlicht.

Der Anmelder kann schon bei der Anmeldung die sofortige Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters beantragen (beschleunigtes Verfahren), die dann innerhalb kürzester Zeit (1 bis 3 Monate) erfolgt, sofern aufgrund der Gesetzmäßigkeitsprüfung keine Bedenken bestehen und die Zahlung der Gebühren nachgewiesen wurde.

Der Recherchenbericht ist grundsätzlich Bestandteil der Gebrauchsmusterschrift. Ist der Recherchenbericht im beschleunigten Verfahren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters noch nicht fertiggestellt, wird er gesondert veröffentlicht.

4. Während des Anmeldeverfahrens kann eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt werden und umgekehrt. Die Umwandlungsmöglichkeit besteht bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses auch für Patentanmeldungen, die vor Inkrafttreten des GMG eingereicht wurden und noch anhängig sind. Eine europäische Patentanmeldung, die nach Artikel 77 (5) EPÜ als zurückgenommen gilt, kann nun auch in eine österreichische Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt werden.

5. Der Schutz beginnt mit der Veröffentlichung und Registrierung des

by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to novelty providing that it did not take place more than six months prior to the date of filing.

3. The Austrian Patent Office establishes whether a utility model application meets the legal requirements. The application procedure does not however include an examination for novelty, inventive act or industrial applicability, nor does it establish whether the applicant is entitled to utility model protection. If there are no objections to publication and registration of the utility model, the Austrian Patent Office compiles a search report within six months of the date of filing. The applicant may amend the claims on receipt of the search report. Once proof of payment of the required fees has been received, the utility model is registered and published.

Applicants may request immediate publication and registration of their utility model (accelerated proceedings) when filing their application. Provided that no objections arise from the examination for legality and that proof of payment is received, the utility model is published and registered within a short space of time (one to three months).

The search report is an integral part of the utility model specification. If in the event of accelerated proceedings it has not been compiled by the date of publication and registration of the utility model, it is published separately.

4. During the application procedure, a utility model application may be converted into a patent application and vice versa. Conversion may be effected up to the date on which the decision to publish is taken, and this also applies to patent applications which were filed before the GMG came into force and are still pending. A European patent application which is deemed under Article 77(5) EPC to be withdrawn may now also be converted into an Austrian utility model application.

5. The term of protection commences with the publication and reg-

modèle d'utilité (à la différence des demandes de brevet !) un délai de grâce qui fait qu'une divulgation de l'invention par le demandeur ou son prédécesseur en droit ne détruit pas la nouveauté si elle n'intervient pas plus de six mois avant la date de dépôt.

3. L'Office autrichien des brevets vérifie que toute demande de modèle d'utilité satisfait aux dispositions de la loi, mais il ne vérifie pas au cours de la procédure si l'objet de la demande est nouveau, s'il implique une démarche inventive et est susceptible d'application industrielle, et il ne vérifie pas non plus si le demandeur a droit à ce que son invention soit protégée par un modèle d'utilité. S'il ne fait aucun doute que le modèle d'utilité peut être publié et enregistré, l'Office autrichien des brevets établit un rapport de recherche dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt. Le demandeur peut encore modifier les revendications après la réception de ce rapport de recherche. Le modèle d'utilité est enregistré et publié dès qu'il a été constaté que les taxes requises ont été acquittées.

Dès le dépôt de la demande, le demandeur peut solliciter la publication et l'enregistrement immédiats du modèle d'utilité (procédure accélérée). La publication et l'enregistrement s'effectuent alors très rapidement (au bout de un à trois mois), dès lors qu'il ne fait aucun doute que la demande est conforme à la loi et qu'il a été constaté que les taxes ont été acquittées.

Le rapport de recherche fait en principe partie intégrante du fascicule du modèle d'utilité. Si dans le cadre de la procédure accélérée le rapport de recherche n'a pu encore être établi à la date de publication et d'enregistrement du modèle d'utilité, il est publié à part.

4. Au cours de la procédure, une demande de modèle d'utilité peut être transformée en une demande de brevet et inversement. Cette possibilité de transformation existe même pour les demandes de brevet encore en instance qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la GMG, et ce jusqu'à ce que soit prise la décision de publication. Une demande de brevet européen réputée retirée en application de l'article 77(5) CBE peut désormais être également transformée en une demande de modèle d'utilité autrichien.

5. La protection prend effet à compter de la publication et de l'enregis-

Gebrauchsmusters, die gleichzeitig erfolgen. Die maximal mögliche Schutzdauer des Gebrauchsmusters beträgt zehn Jahre ab Ende des Anmeldemonats. Für das Gebrauchsmuster sind für das zweite und jedes weitere Jahr Jahresgebühren zu entrichten.

istration of the utility model, which take place on the same date. The maximum term of protection for a utility model is ten years from the end of the month in which the application is filed. Renewal fees are payable from the second year onwards.

trement du modèle d'utilité, qui ont lieu en même temps. Dans le cas des modèles d'utilité, la durée maximale de protection est de dix ans à compter de la fin du mois au cours duquel la demande a été déposée. Des taxes annuelles doivent être acquittées pour le modèle d'utilité à partir de la deuxième année à compter de la date de dépôt.

Die Wirkung des Gebrauchsmusters entspricht der eines österreichischen Patents, d.h. der Inhaber eines Gebrauchsmusters kann gegen Verletzer sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich vorgehen.

The effect of a utility model is the same as that of an Austrian patent, i.e. the owner can institute civil or criminal proceedings against infringers.

Le modèle d'utilité produit les mêmes effets qu'un brevet autrichien, ce qui signifie que le titulaire d'un modèle d'utilité peut engager des poursuites aussi bien civiles que pénales à l'encontre des contrefacteurs.

Auf begründeten Antrag wird das Gebrauchsmuster vom Österreichischen Patentamt für nichtig erklärt, soweit die sachlichen Schutzvoraussetzungen wie insbesondere Neuheit und erfinderischer Schritt nicht gegeben waren.

The Austrian Patent Office may revoke a utility model in response to a well-founded request if the substantive conditions for protection, in particular novelty and inventive act, have not been met.

Sur requête fondée, le modèle d'utilité est déclaré nul par l'Office autrichien des brevets, dans la mesure où les conditions de fond requises pour l'octroi de la protection, par exemple les conditions concernant la nouveauté et la démarche inventive, n'ont pas été remplies.

6. Da in Österreich kein Doppelschutzverbot besteht, kann für dieselbe Erfindung sowohl ein Patent erteilt als auch ein Gebrauchsmuster registriert werden.

6. As there is no ban on simultaneous protection in Austria, it is possible to both claim a patent and register a utility model for the same invention.

6. Etant donné que les protections cumulées ne sont pas interdites en Autriche, il est possible d'obtenir pour la même invention la délivrance d'un brevet et l'enregistrement d'un modèle d'utilité.

7. Gleichzeitig mit dem GMG ist auch eine Novelle zum Patentgesetz 1970 und zum Gebührengesetz 1957<sup>2</sup> in Kraft getreten. Damit wurden u.a. die Vertretungsregelung bezüglich Service- und Informationsleistungen des Patentamts liberalisiert und die Bestimmungen über die Übersetzungen nationaler Patentanmeldungen, die in englischer oder französischer Sprache eingereicht werden, vereinfacht.

7. An amendment to the Austrian Patent Law of 1970 and the Law on Fees of 1957<sup>2</sup> came into force at the same time as the GMG. The representation regulations governing services and information provided by the Austrian Patent Office have been liberalised and the provisions regarding translations of national patent applications filed in English or French have been simplified.

7. A la même date que la GMG, une loi portant modification de la Loi sur les brevets de 1970 et de la Loi sur les taxes de 1957<sup>2</sup> est entrée en vigueur. C'est ainsi par exemple que les dispositions relatives à la représentation ont été libéralisées en ce qui concerne la fourniture de services et d'informations par l'Office des brevets, et que les dispositions relatives aux traductions des demandes de brevet national déposées en anglais ou en français ont été simplifiées.

8. Weitere Einzelheiten zum Gebrauchsmusterschutz in Österreich sind im Österreichischen Patentblatt 1994, 41 ff. veröffentlicht. Das GMG und das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Gebührengesetz 1957 geändert werden, sind dem Österreichischen Patentblatt Nr. 4/1994 als Anlage beigefügt.

8. Further details on the protection of utility models in Austria have been published in the Austrian Patent Gazette 1994, 41 ff. The Utility Model Law and the Law amending the 1970 Patents Act and the 1957 Law on Fees are enclosed with Austrian Patent Gazette No. 4/1994.

8. D'autres informations détaillées concernant la protection des modèles d'utilité en Autriche ont été publiées dans l'Österreichisches Patentblatt (Gazette autrichienne des brevets) 1994, 41 ss. Le texte de la GMG et de la Loi fédérale portant modification de la Loi sur les brevets de 1970 et de la Loi sur les taxes de 1957 figure en annexe à la Gazette autrichienne des brevets n° 4/1994.

<sup>2</sup> BGBl. Nr. 212/1994

<sup>2</sup> BGBl. No. 212/1994

<sup>2</sup> BGBl. n° 212/1994

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### PCT

#### Überarbeiteter Hinweis für PCT-Anmelder betreffend das Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde nach Kapitel II PCT

1. Nachdem an der Ausführungsordnung zum PCT in den letzten Jahren mehrmals größere Änderungen vorgenommen worden sind, sollen nun die im Amtsblatt EPA 1986, 441 und 1988, 468 veröffentlichten Hinweise durch diese überarbeitete Fassung ersetzt werden.

2. Die Tätigkeit des EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde (IPEA) beruht auf dem PCT und der dazugehörigen Ausführungsordnung, der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT<sup>1</sup>, den Verwaltungsrichtlinien zum PCT, Teil 6<sup>2</sup> und den Richtlinien für die internationale vorläufige Prüfung nach dem PCT<sup>3</sup>.

3. Zur umfassenden Unterrichtung über den PCT und das PCT-Verfahren einschließlich Kapitel II wird auf den von der WIPO veröffentlichten "PCT-Leitfaden für Anmelder"<sup>4</sup> verwiesen.

#### I. Berechtigung zur Stellung eines Antrags beim EPA als IPEA

Hierfür müssen die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sein.

#### Voraussetzung 1: Sitz oder Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit

4. Wird der Antrag von einem einzelnen Anmelder gestellt, so muß dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-Vertragsstaat haben oder Staatsangehöriger eines PCT-Vertragsstaats sein, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Art. 31 (2) a) und Regel 54.1 PCT).

Von den Staaten, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören, erfüllen **CH/LI, ES und GR** diese Bedingung nicht; dies bedeutet, daß Personen, die in einem dieser Länder

<sup>1</sup> Die derzeit geltende Fassung ist in ABI. EPA 1987, 515 und 1992, 603 wiedergegeben.

<sup>2</sup> Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 15/1992 (Sonderausgabe) und Nr. 28/1993, 15639 bzw. 15665.

<sup>3</sup> Siehe PCT Gazette, Gazette du PCT Nr. 07/1993 (Sonderausgabe).

<sup>4</sup> Erhältlich bei der WIPO, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Genf 20.

## INTERNATIONAL TREATIES

### PCT

#### Revised information for PCT applicants concerning the procedure before the EPO as an International Preliminary Examining Authority under Chapter II PCT

1. Following several important changes to the Regulations under the PCT in recent years this notice is intended to replace the information published in Official Journal EPO 1986, 441, and 1988, 468.

2. The activity of the EPO as an International Preliminary Examining Authority (IPEA) is based on the PCT and the Regulations under the Treaty, the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT<sup>1</sup>, the Administrative Instructions under the PCT, Part 6<sup>2</sup>, and the PCT Preliminary Examination Guidelines<sup>3</sup>.

3. For comprehensive information on the PCT and procedure thereunder, including Chapter II, the PCT Applicant's Guide<sup>4</sup> published by WIPO should be referred to.

#### I. Entitlement to file a demand with the EPO as an IPEA

There are four basic conditions:

#### Condition 1: Residence or nationality

4. If there is one applicant filing the demand, he must be a resident or national of a PCT Contracting State bound by Chapter II PCT (Art. 31 (2)(a) and Rule 54.1 PCT).

When considering the Contracting States party both to the PCT and to the EPC, this requirement means that residents or nationals of **CH/LI, ES or GR** are not entitled to file a demand

<sup>1</sup> The current version has been published in OJ EPO 1987, 515, and 1992, 603.

<sup>2</sup> See PCT Gazette Nos. 15/1992 (Special issue) and 28/1993, 15639.

<sup>3</sup> See PCT Gazette No. 07/1993 (Special issue).

<sup>4</sup> Obtainable from WIPO, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20.

## TRAITES INTERNATIONAUX

### PCT

#### Nouvel avis aux déposants PCT concernant la procédure devant l'OEB en tant qu'admini- stration chargée de l'exa- men préliminaire internatio- nal selon le chapitre II du PCT

1. Des modifications importantes ayant été apportées au règlement d'exécution du PCT au cours de ces dernières années, le présent avis remplace les avis publiés au Journal officiel OEB 1986, 441 et 1988, 468.

2. Les activités de l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) sont basées sur le PCT et le règlement d'exécution du Traité, l'accord entre l'OMPI et l'OEB au titre du PCT<sup>1</sup>, les instructions administratives du PCT, 6<sup>e</sup> partie<sup>2</sup> et les directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT<sup>3</sup>.

3. Pour plus de précisions sur le PCT et la procédure applicable selon le Traité, y compris le chapitre II, on se reportera au "PCT - Guide du déposant"<sup>4</sup> publié par l'OMPI.

#### I. Droit du déposant de présenter une demande d'examen préliminaire auprès de l'OEB en tant qu'IPEA

Quatre conditions essentielles doivent être remplies :

#### 1<sup>re</sup> condition : domiciliation ou nationalité

4. Si la demande est présentée par un seul déposant, celui-ci doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (art. 31.2)a) et règle 54.1 PCT).

Si l'on se réfère aux Etats parties simultanément au PCT et à la CBE, cela signifie que les personnes domiciliées en ou ayant la nationalité de **CH/LI, ES ou GR** ne sont pas habili-

<sup>1</sup> La version actuellement en vigueur a été publiée au JO OEB 1987, 515 et 1992, 603.

<sup>2</sup> Cf. Gazette du PCT n° 15/1992 (numéro spécial) et 28/1993, 15665.

<sup>3</sup> Cf. Gazette du PCT n° 07/1993 (numéro spécial).

<sup>4</sup> Peut être obtenu à l'OMPI, 34 Chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20.

ihren Sitz oder Wohnsitz haben oder Staatsangehörige eines dieser Länder sind, nicht antragsberechtigt sind, solange Kapitel II PCT für diese Staaten nicht verbindlich ist.

**5. Bei mehreren Anmeldern** muß wenigstens einer der antragstellenden Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen Staates sein (unabhängig davon, welchen Staat dieser Anmelder ausgewählt hat) (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

#### Voraussetzung 2: Anmeldeamt

**6. Ist nur ein Anmelder vorhanden** so muß die internationale Anmeldung bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein (Art. 31 (2) a) PCT).

Das EPA kann (vorbehaltlich etwaiger nationaler Vorschriften über die Übermittlung von Anmeldungen im Ausland) als Anmeldeamt für Anmelder aus Staaten tätig werden, die sowohl dem PCT als auch dem EPÜ angehören. Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist erfüllt, wenn das EPA für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines solchen Staates ist oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist. Dieses Erfordernis ist daher nicht erfüllt, wenn das EPA als Anmeldeamt für einen Anmelder tätig wird, **der die Staatsangehörigkeit von CH/U, ES oder GR besitzt oder seinen Sitz oder Wohnsitz in einem dieser Staaten hat.**

Diese Grundsätze gelten auch, wenn das Internationale Büro der WIPO gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT als Anmeldeamt tätig wird; das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist demnach erfüllt, wenn das Internationale Büro für einen Anmelder tätig wird, der Staatsangehöriger eines Vertragsstaats ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem solchen Staat hat.

**7. Bei mehreren Anmeldern** ist das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt erfüllt, wenn dieses für **wenigstens einen** der Anmelder tätig geworden ist und dieser seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Staat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt (Art. 31 (2) a) und Regel 54.2 i) PCT).

as long as these States are not bound by Chapter II PCT.

**5. If there is more than one applicant** then at least one of them making the demand must be a national or resident of a Contracting State bound by Chapter II PCT (irrespective of the States elected by that applicant) (Art. 31(2)(a) and Rule 54.2(i) PCT).

#### Condition 2: Receiving Office

**6. If there is one applicant**, the international application must have been filed at a receiving Office of or acting for a Contracting State bound by Chapter II PCT (Art. 31(2)(a) PCT).

The EPO may (subject to any national security requirements on filing abroad) act as receiving Office for applicants of any Contracting State party both to the PCT and to the EPC. The receiving Office requirement is met where the EPO has acted as such for an applicant who is a national or resident of such a Contracting State which is bound by Chapter II PCT. This means that the requirement is not met where the EPO has acted as receiving Office for an applicant who is a **national or resident of CH/LI, ES or GR**

Where the International Bureau of WIPO has acted as receiving Office under Rule 19.1(a)(iii) PCT, the same reasoning applies, i.e. the receiving Office requirement is met where the International Bureau has acted as such for an applicant who is a national or resident of a Contracting State which is bound by Chapter II PCT.

**7. If there is more than one applicant**, the receiving Office requirement is fulfilled where that receiving Office acted as such for at **least one** of the applicants, that applicant being a resident or national of a State bound by Chapter II PCT (Art. 31(2)(a) and Rule 54.2(i) PCT).

tées à déposer une demande d'examen préliminaire international tant que ces Etats ne seront pas liés par le chapitre II du PCT.

**5. S'il y a plusieurs déposants** au moins l'un de ceux qui présente la demande doit être domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou être le national d'un tel Etat (indépendamment des Etats élus par ce déposant (art. 31.2)a) et règle 54.2i) PCT).

#### 2<sup>e</sup> condition : office récepteur

**6. S'il n'y a qu'un seul déposant** la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l'office récepteur d'un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou agissant pour le compte de cet Etat (art. 31.2)a) PCT).

L'OEB peut (sous réserve de toute disposition nationale relative aux dépôts à l'étranger) agir en qualité d'office récepteur pour le compte de tout Etat contractant à la fois partie au PCT et à la CBE. La condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque l'OEB a agi pour le compte d'un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national d'un tel Etat. En d'autres termes, cette condition n'est pas remplie lorsque le déposant est un **national de CH/U, ES ou GR ou est domicilié dans l'un de ces Etats**

Lorsque le Bureau international de l'OMPI a agi en qualité d'office récepteur conformément à la règle 19.1(a)(iii) PCT, le même raisonnement s'applique, c'est-à-dire que la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque le Bureau international a agi en tant que tel pour un déposant qui a la nationalité de ou est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

**7. S'il y a plusieurs déposants** la condition relative à l'office récepteur est remplie lorsque cet office récepteur a agi pour le compte **d'un des déposants au moins**, ce déposant étant domicilié dans un Etat lié par le chapitre II du PCT ou étant le national de cet Etat (art. 31.2)a) et règle 54.2.i) PCT).

**Auswirkung von Änderungen in der Staatsangehörigkeit oder im Sitz oder Wohnsitz des Anmelders vor Antragstellung auf die Voraussetzungen 1 und 2**

8. Ist nach dem Anmeldetag der internationalen Anmeldung, aber vor Stellung des Antrags eine Änderung in bezug auf die Person, den Sitz oder Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit des Anmelders oder eines der Anmelder eingetragen worden (Regel 92bis.1 a) i) PCT), so finden ferner folgende Bestimmungen auf den Sitz oder Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit einerseits und das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt andererseits Anwendung:

a) Ist die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von einem Anmelder eingereicht worden, der seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder der die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates nicht besitzt, und hat der antragstellende Anmelder nach der Änderung seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder besitzt er die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates, so gilt die Voraussetzung 1 (Sitz/Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit) als erfüllt.

Dies gilt auch dann, wenn die internationale Anmeldung beim EPA oder beim Internationalen Büro von mehreren Anmeldern eingereicht worden ist, die alle ihren Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben, für den Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzen, und nach der Änderung **wenigstens einer** der Anmelder nun seinen Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder die Staatsangehörigkeit eines solchen Staates besitzt.

b) Die Voraussetzung 2 (Erfordernis betreffend das Anmeldeamt) ist dann erfüllt, wenn **das Anmeldeamt, bei dem** die internationale Anmeldung tatsächlich eingereicht worden ist, gemäß Regel 19 PCT für den Anmelder zuständig gewesen wäre, der an die Stelle des ursprünglichen Anmelders getreten ist.

c) Das Erfordernis betreffend das Anmeldeamt ist auch dann erfüllt, wenn der ursprüngliche und der spätere Anmelder ihren Sitz oder Wohnsitz in verschiedenen Staaten haben oder die Staatsangehörigkeit verschiedener Staaten besitzen, für die

**Impact on conditions 1 and 2 of changes of nationality or residence of the applicant before filing the demand**

8. Where a change in the person, residence or nationality of the applicant or of one of the applicants has been recorded (Rule 92bis.1(a)(i) PCT) after the filing date of the international application but before the date of making the demand, the following additional elements apply regarding, on the one hand, residence or nationality and, on the other hand, the receiving Office requirement:

(a) Where the international application has been filed with the EPO or the International Bureau by one applicant who is a resident or national of a Contracting State not bound by Chapter II PCT, but following the change the applicant making the demand is a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II PCT, condition 1 above (residence or nationality) is considered as met.

The same is true where more than one applicant has filed the international application with the EPO or the International Bureau, all of the applicants being nationals or residents of Contracting States not bound by Chapter II PCT, and following a change **at least one** of the applicants becomes a resident or national of a Contracting State bound by Chapter II.

(b) Condition 2 above (receiving Office) is met where the **receiving Office with which** the international application has actually been filed could have been competent under Rule 19 PCT for the applicant who has replaced the original one.

(c) The receiving Office requirement is also met in the case where both the original and later applicants are residents or nationals of different States both bound by Chapter II PCT and the international application has been filed with a receiving Office of

**Incidence d'un changement de nationalité ou de domiciliation du déposant avant le dépôt de la demande d'examen préliminaire international sur les conditions n<sup>os</sup> 1 et 2**

8. Lorsqu'un changement de personne, de domicile, de nationalité ou d'adresse du déposant ou de l'un des déposants a été enregistré (règle 92bis.1.a)i) PCT) après la date de dépôt de la demande internationale, mais avant la date à laquelle la demande d'examen est présentée, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne le domicile et la nationalité d'une part, et l'office récepteur d'autre part :

a) Lorsque la demande internationale a été déposée par un déposant qui est domicilié dans un Etat contractant non lié par le chapitre II du PCT ou qui est le national de cet Etat, mais que, à la suite du changement, le déposant présentant la demande d'examen est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT ou est le national de cet Etat, la condition n° 1 (domicile ou nationalité) est considérée comme remplie.

Cela vaut également lorsque plusieurs déposants ont déposé la demande internationale, tous étant domiciliés dans un ou plusieurs Etats contractants qui ne sont pas liés par le chapitre II du PCT ou étant des nationaux de ces Etats, mais que, à la suite du changement, **au moins l'un des déposants** est domicilié dans un Etat contractant lié par le chapitre II ou a la nationalité de cet Etat.

b) Pour que la condition n° 2 relative à l'office récepteur ci-avant soit remplie, il faut que **l'office récepteur auprès duquel** la demande internationale a été effectivement déposée ait pu être office récepteur compétent, conformément à la règle 19 PCT, pour le déposant ayant remplacé le déposant initial.

c) La condition relative à l'office récepteur est également remplie lorsque le déposant initial et le déposant ultérieur sont domiciliés dans ou ont la nationalité d'Etats différents liés tous les deux par le chapitre II du PCT et que la demande interna-

jedoch Kapitel II PCT verbindlich ist, und wenn die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, oder bei einem für diesen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden ist.

**Beispiel 1:**

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem spanischen Staatsangehörigen "A" beim EPA als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde eine Änderung in der Person des Anmelders nach Regel 92 bis. 1 a) i) PCT eingetragen; der neue Anmelder "B" ist deutscher Staatsangehöriger.

In diesem Fall kann der Antrag beim EPA als IPEA wirksam gestellt werden, weil der Anmelder "B" nun Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist und für den das EPA als Anmeldeamt im Sinne von Artikel 31 (2) (a) PCT handelt.

iii) Dies würde im Fall der Anmelder "A" und "B" auch zutreffen, wenn die internationale Anmeldung gemäß Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden wäre.

**Beispiel 2:**

Sind die Gegebenheiten dieselben wie in Beispiel 1, nur daß diesmal das spanische Patentamt Anmeldeamt war, so besteht keine Berechtigung zur Stellung eines Antrags, weil dieses Patentamt für einen Anmelder mit deutscher Staatsangehörigkeit oder mit Sitz oder Wohnsitz in Deutschland nicht als Anmeldeamt tätig werden kann.

**Beispiel 3:**

i) Die internationale Anmeldung wurde von einem norwegischen Staatsangehörigen "A" beim norwegischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht.

ii) Kurz vor Stellung des Antrags wurde ein Anmelderwechsel gemäß Regel 92 bis. 1 a) i) PCT eingetragen. Der neue Anmelder ist französischer Staatsangehöriger "B". In diesem Fall kann beim EPA ein Antrag rechtswirksam gestellt werden, da die internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines Staates einge-

or acting for a State bound by Chapter II.

**Example 1:**

(i) The international application has been filed by a Spanish national, "A", with the EPO acting as receiving Office.

(ii) Shortly before making the demand, a change of the applicant has been recorded under Rule 92 bis.1(a)(i) PCT, the new applicant being a German national, "B".

In that case, a demand may be validly filed with the EPO as IPEA because the applicant "B" is now a national of a State bound by Chapter II PCT for which the EPO acts as receiving Office for the purpose of Article 31(2)(a) PCT.

(iii) With regard to applicants "A" and "B", the same conclusion would apply had the international application been filed with the International Bureau in accordance with Rule 19.1(a)(iii) PCT.

**Example 2:**

Taking the same situation as under Example 1, except that the receiving Office was the Spanish Patent Office, there is no entitlement to file a demand because that Office would not act as receiving Office for a German national or resident.

**Example 3:**

(i) The international application has been filed by a Norwegian national, "A", with the Norwegian Patent Office as receiving Office.

(ii) Shortly before making the demand, a change of the applicant has been recorded under Rule 92 bis.1(a)(i) PCT, the new applicant being a French national, "B". In this case, a demand may be validly filed with the EPO since the international application was filed with the receiving Office of a State bound by Chap-

tionale a été déposée auprès d'un office récepteur de ou agissant pour un Etat contractant lié par le chapitre II du PCT.

**Exemple 1 :**

i) La demande internationale a été déposée par un déposant de nationalité espagnole "A", auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant que la demande d'examen soit présentée, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré en application de la règle 92 bis.1.a)i) PCT, le nouveau déposant "B" étant de nationalité allemande.

Dans ce cas, une demande d'examen préliminaire international peut être valablement présentée à l'OEB agissant en tant qu'IPEA, parce que le déposant "B" a dorénavant la nationalité d'un Etat lié par le chapitre II du PCT et/ou est le national de cet Etat, et que l'OEB est office récepteur compétent, au sens de l'article 31.2)a) PCT, pour cet Etat.

iii) La même conclusion s'appliquerait aux déposants "A" et "B" si la demande internationale avait été déposée auprès du Bureau international conformément à la règle 19.1.a)iii) PCT.

**Exemple 2 :**

La situation étant la même que dans l'exemple 1, à la différence près que l'office récepteur a été l'Office espagnol des brevets, le déposant "B" n'est pas en droit de présenter une demande d'examen parce que cet office ne peut pas agir en tant qu'office récepteur compétent pour un national ou un résident allemand.

**Exemple 3 :**

i) La demande internationale a été déposée par un national norvégien "A" auprès de l'office norvégien des brevets agissant en qualité d'office récepteur.

ii) Peu avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international, un changement quant à la personne du déposant a été enregistré conformément à la règle 92 bis.1.a)i) PCT, le nouveau déposant "B" étant de nationalité française. Dans ce cas, une demande d'examen peut être valablement présentée



reicht worden ist, für den Kapitel II PCT verbindlich ist (Norwegen), und der neue Anmelder Staatsangehöriger eines Staates ist, für den Kapitel II PCT ebenfalls verbindlich ist (Frankreich).

#### Beispiel 4:

Liegt derselbe Sachverhalt vor wie in Beispiel 3, nur daß diesmal der neue Anmelder spanischer Staatsangehöriger ist, so besteht keine Antragsberechtigung, weil die Voraussetzung 1 nicht erfüllt ist.

#### Voraussetzung 3: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und dem Anmeldeamt

9. Das EPA muß von dem Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, als IPEA bestimmt worden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

Ist die internationale Anmeldung entsprechend Regel 19.1 a) iii) PCT beim Internationalen Büro eingereicht worden, so ist das EPA die zuständige IPEA, wenn die internationale Anmeldung aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Sitzes oder Wohnsitzes wenigstens eines der Anmelder bei einem Anmeldeamt hätte eingereicht werden können, das das EPA als IPEA bestimmt hat (Regel 59.1 b) PCT).

#### Voraussetzung 4: Beziehung zwischen dem EPA als IPEA und der ISA

10. Das EPA, das schwedische oder das Österreichische Patentamt muß für die internationale Anmeldung als Internationale Recherchenbehörde tätig werden oder tätig geworden sein (Art. 3 (2) der Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT).

#### II. Einreichung des Antrags

11. Soll das EPA als IPEA tätig werden, so ist der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung (Formblatt PCT/IPEA/401) **unmittelbar beim EPA, vorzugsweise in München**, unter folgender Anschrift **einzureichen**:

**Europäisches Patentamt, D-80298 München [Fax-Nr. (+49-89)2399-8787]**

ter II PCT (Norway) and the later applicant is a national of a State bound by Chapter II PCT (France).

#### Example 4:

Taking the same situation as under Example 3, except that the new applicant is a Spanish citizen, there is no entitlement to file a demand because condition 1 is not fulfilled.

#### Condition 3: Correlation between the EPO as IPEA and the receiving Office

9. The EPO must have been specified as an IPEA by that receiving Office with which the international application has been filed (Art. 3(2) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT).

Where the international application has been filed with the International Bureau in accordance with Rule 19.1 (a)(iii) PCT, the EPO shall be the competent IPEA if having regard to the nationality or residence of at least one of the applicants, the international application could have been filed with a receiving Office which has specified the EPO in that capacity (Rule 59.1(b) PCT).

#### Condition 4: Correlation between the EPO as IPEA and the ISA

10. The EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office must be acting or must have acted as the International Searching Authority for the international application (Art. 3(2) of the Agreement between the EPO and WIPO under the PCT).

#### II. Filing of the demand

11. If the EPO is to be used as the IPEA, the demand for international preliminary examination (Form PCT/IPEA/401) **must be submitted to the EPO directly, preferably at Munich**, to the following address:

**The European Patent Office, D-80298 Munich, Fax No. (+49-89) 2399-8787.**

auprès de l'OEB, étant donné que la demande internationale avait été déposée auprès d'un office récepteur d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (Norvège) et que le déposant ultérieur est bien un ressortissant d'un Etat lié par le chapitre II du PCT (France).

#### Exemple 4:

La situation étant la même que dans l'exemple 3, à la différence près que le déposant ultérieur est un citoyen espagnol, une demande d'examen ne peut pas être valablement déposée, étant donné que la condition n° 1 n'est pas remplie.

#### 3<sup>e</sup> condition : relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'office récepteur

9. Il faut que l'OEB ait été désigné comme IPEA compétente par l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

Lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international conformément à l'article 19.1.a)iii) PCT, l'OEB est IPEA compétente si, compte tenu de la nationalité ou du domicile d'au moins un des déposants, la demande internationale aurait pu être déposée auprès d'un office récepteur ayant désigné l'OEB à cet effet (règle 59.1.b) PCT).

#### 4<sup>e</sup> condition: relation entre l'OEB agissant en tant qu'IPEA et l'administration chargée de la recherche internationale

10. L'OEB, l'Office suédois ou l'Office autrichien des brevets doivent agir ou avoir agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale (art. 3(2) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT).

#### II. Production de la demande d'examen préliminaire international

11. Si l'OEB est choisi comme IPEA, la demande d'examen préliminaire international (Form PCT/IPEA/401) **doit être présentée directement à l'OEB, de préférence à Munich**, à l'adresse suivante :

**Office européen des brevets, D-80298 Munich, Fax: (+49-89)2399-8787.**

12. Beim EPA als IPEA eingereichte Unterlagen müssen das internationale Aktenzeichen und deutlich den Vermerk "Kapitel II PCT" tragen. Für Unterlagen, die das Verfahren nach Kapitel II betreffen, stellt das EPA kostenlos spezielle Etiketten zur Verfügung. Es wird dringend empfohlen, auf jeder Unterlage ein solches Etikett anzubringen, bevor sie dem EPA übersandt oder bei ihm eingereicht wird.

13. Soll der Eintritt in die regionale/nationale Phase gemäß Artikel 39(1) a) PCT bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätstag aufgeschoben werden (beim EPA 31 Monate- Regel 104b(1) EPU), so **muß der Antrag innerhalb von 19 Monaten nach dem Prioritätstag eingehen**. Anmelder, die einen Antrag stellen wollen, sollten dies rechtzeitig tun; oft werden nämlich die Anträge erst kurz vor Ablauf der 19 Monate eingereicht, und es stellt sich dann heraus, daß das EPA nicht die zuständige IPEA ist oder daß der Antrag Mängel aufweist. In diesen Fällen kann der Anmelder oft nicht mehr so rechtzeitig benachrichtigt werden, daß er die Frist von 19 Monaten noch einhalten kann. Es empfiehlt sich daher, eine in letzter Minute erfolgte Antragstellung per Fax vorzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das EPA verlangt dies, weil die Qualität des so übermittelten Schriftstücks mangelhaft ist (Regel 92.4 b) PCT und Mitteilung des EPA vom 2. Juni 1992, siehe ABI. EPA 1992, 306, Nr. 4).

14. Geht der Antrag nach Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag beim EPA ein, so unterrichtet dieses den Anmelder hiervon unverzüglich. Es teilt ihm ferner mit, daß der Antrag keinen Aufschub des Eintritts in die regionale/nationale Phase bewirkt. In diesem Fall sind alle in Artikel 22 PCT für den Eintritt in die regionale/nationale Phase vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen innerhalb von 20 Monaten nach dem Prioritätstag (beim EPA 21 Monate - Regel 104b(1) EPU) vorzunehmen.

### III. Sprache des Antrags

15. Beim EPA als IPEA eingereichte Anträge sind in der **Sprache der internationalen Anmeldung** (Deutsch, Englisch, Französisch) oder in der Sprache der Veröffentlichung zu stellen, wenn diese Englisch war (Regel 55 PCT).

12. Documents submitted to the EPO as IPEA should carry the international application number and should be clearly marked "PCT Chapter II". The EPO provides free of charge identifying labels for documents pertaining to the Chapter II procedure and it is strongly recommended that one of these labels be affixed to every document before it is sent to or filed with the EPO.

13. If entry into the regional/national phase is to be postponed to 30 months from the priority date as per Article 39(1)(a) PCT (31 months in the EPO - Rule 104b(1) EPC), the demand **must be received within 19 months of the priority date**. Applicants who intend to file a demand should do so in good time, as it often happens that demands are filed very shortly before the expiry of 19 months but either the EPO is not the competent IPEA or the demand is defective. In such a case it may be impossible to advise the applicant of this in time to allow him to meet the 19-month time limit. It is therefore recommended that last-minute demands be filed by fax. No confirmation is required except upon invitation of the EPO where the document so communicated is of inferior quality (Rule 92.4(b) PCT and Notice from the EPO dated 2 June 1992, see OJ EPO 1992, 306, item 4).

14. If the demand is received after 19 months from the priority date the EPO will promptly inform the applicant. It will also inform him that the demand will not have the effect of postponing entry into the regional/national phase. In this case all of the procedural steps under Article 22 PCT for entry into the regional/national phase must be completed within 20 months of the priority date (21 months before the EPO - Rule 104(b)(1) EPC).

### III. Language of the demand

15. Demands submitted to the EPO as IPEA shall be in the **language of the international application** (English, French, German) or in the language of publication, if this was English (Rule 55 PCT).

12. Les documents soumis à l'OEB en tant qu'IPEA doivent porter le numéro de la demande internationale le ainsi que, de manière bien visible, la mention "Chapitre II du PCT". L'OEB fournit gratuitement des étiquettes d'identification destinées aux documents se rapportant à la procédure selon le chapitre II du PCT, et il est vivement recommandé d'apposer une telle étiquette sur tout document avant de l'adresser ou de le déposer à l'OEB.

13. Si le déposant souhaite que l'entrée dans la phase régionale/nationale soit reportée à 30 mois à compter de la date de priorité en vertu de l'article 39.1)a) PCT (31 mois pour l'entrée dans la phase européenne - règle 104ter(1) CBE), la demande d'examen préliminaire **doit être reçue avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité**. Il est recommandé aux déposants de présenter la demande d'examen en temps utile, vu qu'il arrive fréquemment que des demandes d'examen soient présentées en dernière minute, et que, si l'OEB n'est pas l'IPEA compétente ou si la demande contient des irrégularités, il soit impossible de le notifier au déposant en temps voulu pour qu'il puisse respecter le délai de 19 mois. Il est donc recommandé de présenter les demandes de dernière minute par téléfax. Une confirmation écrite du téléfax n'est pas exigée, à l'exception des cas où l'OEB invite le déposant à le faire, si la qualité du document ainsi transmis est insuffisante (règle 92.4.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB du 2 juin 1992, cf. JO OEB 1992, 306, point 4).

14. Si la demande d'examen est reçue après le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l'OEB le notifiera rapidement au déposant. L'OEB l'informerait également que la demande d'examen n'aura pas pour effet de reporter l'entrée dans la phase régionale/nationale. Dans ce cas, tous les actes visés à l'article 22 PCT en vue de l'entrée dans la phase régionale/nationale doivent être effectués dans les 20 mois à compter de la date de priorité (21 mois pour les actes devant l'OEB, règle 104ter(1) CBE).

### III. Langue de la demande d'examen préliminaire international

15. Les demandes d'examen préliminaire présentées à l'OEB en tant qu'IPEA doivent être rédigées dans **la langue de la demande internationale** (allemand, anglais, français) ou dans la langue de publication s'il s'agit de l'anglais (règle 55 PCT).

Der Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann (**außer** im Fall von Änderungen der Anmeldung) in Deutsch, Englisch oder Französisch geführt werden (Regel 92.2 b) PCT und Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 18. Juni 1993, ABI. EPA 1993, 540).

#### IV. Vertretung

16. Anmeldern, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPÜ-Vertragsstaat besitzen, wird dringend empfohlen, einen **beim EPA zugelassenen Vertreter** zu bestellen, an den sich das Amt bei dringenden Problemen wenden kann. Nähere Einzelheiten zur Vertretung vor der IPEA sind insbesondere Regel 90.1 d) PCT und dem "PCT-Leitfaden für Anmelder", Bd. I, Nrn. 267 - 271, zu entnehmen.

Will der Anmelder oder der für die internationale Phase nach Kapitel I PCT bestellte Anwalt für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung einen beim EPA zugelassenen Vertreter bestellen, so kann er dies entweder durch Unterzeichnung des Antrags oder durch Unterzeichnung und Einreichung einer gesonderten Vollmacht tun (Regel 90.1 d) und 90.4 PCT).

#### V. Unterzeichnung des Antrags

17. Der Antrag muß vom Anmelder oder seinem Anwalt unterzeichnet sein. Bei mehreren Anmeldern kann ein gemeinsamer Anwalt oder Vertreter für diese unterzeichnen (Regel 53.2 b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Auswahl von Staaten

18. Es können nur Vertragsstaaten ausgewählt werden, **die in der internationalen Anmeldung bestimmt worden sind und für die Kapitel II PCT verbindlich ist** (Art. 31(4) PCT).

19. Mit dem bereits vorgedruckten Kreuz im Feld Nr. V des Antragsformulars PCT/IPEA/401 werden alle auswählbaren Bestimmungsstaaten ausgewählt; der Anmelder kann jedoch Staaten ausschließen, die er nicht auswählen will.

20. Obwohl CH/LI, ES und GR nicht ausgewählt werden können, gilt die Frist nach Artikel 39 (1) PCT und Regel 104b (1) EPÜ (31 Monate nach dem Prioritätstag) für den Eintritt in die regionale europäische Phase auch für diese Staaten, wenn sie für ein europäisches Patent bestimmt worden sind, sofern **mindestens ein** weiterer für ein europäisches Patent

Correspondence (**not** amendments to the application) may be addressed to the EPO as IPEA in English, French or German (Rule 92.2(b) PCT and Notice of the President of the EPO dated 18 June 1993, OJ EPO 1993, 540).

#### IV. Representation

16. It is strongly recommended that applicants who do not have their residence or place of business in one of the EPC Contracting States appoint a **professional representative before the EPO**, who can be contacted to deal with any urgent problems which may arise. For general information on representation before the IPEA see in particular Rule 90.1(d) PCT and the PCT Applicant's Guide, Vol. I, paras. 267-271.

If the applicant or agent appointed for the international phase under Chapter I PCT wishes to appoint a professional representative before the EPO for the purpose of the international preliminary examination, he may do so either by signing the demand or by signing and filing a separate power of attorney (Rules 90.1(d) and 90.4 PCT).

#### V. Signature of the demand

17. The demand must be signed by the applicant or his agent. If there is more than one applicant, a common agent or common representative may sign on their behalf (Rules 53.2(b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Election of States

18. Only Contracting States **designated in the international application and bound by Chapter II PCT** may be elected (Art. 31(4) PCT).

19. A pre-crossed box (No. V) in the Demand Form PCT/IPEA/401 provides for election of all eligible States which have been designated, but the applicant has the possibility of excluding any States he does not wish to elect.

20. Although CH/LI, ES and GR cannot be elected, the time limit under Article 39(1) PCT and Rule 104b(1) EPC (31 months from the priority date) for entry into the regional European phase also applies to these States if they have been designated for a European patent, provided **at least one** other EPC Contracting State designated for a European

Toute correspondance (mais **non** les modifications de la demande internationale) peut être adressée en allemand, en anglais ou en français à l'OEB en tant qu'IPEA (règle 92.2.b) PCT et Communiqué du Président de l'OEB, en date du 18 juin 1993, cf. JO OEB 1993, 540).

#### IV. Représentation

16. Il est fortement recommandé aux déposants n'ayant pas leur domicile ou siège d'activité dans l'un des Etats contractants de la CBE de désigner **un mandataire agréé près l'OEB**, qui pourra être contacté afin d'intervenir pour tout problème urgent. Pour plus d'informations concernant la représentation devant l'IPEA, voir, en particulier, la règle 90.1.d) PCT et le PCT-Guide du déposant, Volume I, paragraphes 267-271.

Si le déposant ou le représentant désigné pour la phase internationale selon le chapitre I du PCT souhaite désigner un mandataire agréé près l'OEB aux fins de l'examen préliminaire international, il peut le faire soit en signant la demande d'examen préliminaire, soit en signant et produisant un pouvoir distinct (règles 90.1.d) et 90.4 PCT).

#### V. Signature de la demande

17. La demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou son mandataire. S'il y a plusieurs déposants, un mandataire ou représentant commun peut signer en leur nom (règles 53.2.b), 53.8, 90.3 PCT).

#### VI. Election d'Etats

18. Seuls les Etats contractants **désignés dans la demande internationale qui sont liés par le chapitre II du PCT** peuvent être élus (art. 31.4) PCT).

19. Une case précochée (N° V) du formulaire de demande PCT/IPEA/401 prévoit l'élection de tous les Etats éligibles qui ont été désignés; le déposant a cependant la possibilité d'exclure le ou les Etats qu'il ne désire pas élire.

20. Bien que CH/LI, ES et GR ne puissent pas être élus, le délai prévu à l'article 39.1) PCT et à la règle 104ter (1) CBE (31 mois à compter de la date de priorité) pour l'entrée en phase régionale européenne s'applique également à l'égard de ces Etats s'ils ont été désignés aux fins de l'obtention d'un brevet européen, sous réserve **qu'au moins un autre**

bestimmter EPÜ-Vertragsstaat vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritätstag ausgewählt worden ist. Sind diese Staaten für ein nationales Patent bestimmt worden, so gilt selbstverständlich die Frist nach Artikel 22 PCT, d. h. 20 Monate nach dem Prioritätstag.

### VII. Grundlage für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung

21. Der Anmelder sollte in Feld Nr. IV des Antragsformulars PCT/IPEA/401 angeben (Regel 53.9 PCT), welche Unterlagen der internationalen vorläufigen Prüfung zugrunde zu legen sind: die internationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung, Anspruchsänderungen nach Artikel 19 PCT oder andere Änderungen nach Artikel 34 PCT.

### VIII. Gebühren

22. Zwei Gebühren sind zu entrichten:

- a) die **Bearbeitungsgebühr** und
- b) die **Gebühr für die vorläufige Prüfung**

Beide Gebühren sind **an das EPA zu entrichten** und zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags fällig.

23. Der geltende Betrag dieser Gebühren<sup>5</sup> in den Währungen aller EPÜ-Vertragsstaaten ist jeweils der neuesten Ausgabe des Amtsblatts des EPA, Abschnitt "GEBÜHREN", zu entnehmen. Dieser Abschnitt enthält regelmäßig auch Hinweise für die Zahlung von Gebühren usw. (siehe auch PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Die Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformular als Anlage beigefügte **Gebührenberechnungsblatt** (PCT/IPEA/401 Anlage) zu verwenden.

24. Werden die Gebühren bei Antragstellung nicht in voller Höhe entrichtet, so teilt das EPA dem Anmelder mit, daß er den fehlenden Betrag noch innerhalb eines Monats entrichten kann. Andernfalls gilt der Antrag **als nicht gestellt**. Dadurch wird natürlich die internationale Anmeldung in den im Antrag aus-

patent has been elected before the expiry of 19 months from the priority date. Naturally, if these States have been designated for a national patent, the time limit under Article 22 PCT, 20 months from the priority date, is applicable.

### VII. Basis for commencement of international preliminary examination

21. The applicant should indicate in Box IV of the Demand Form PCT/IPEA/401 (Rule 53.9 PCT) on the basis of which documents the preliminary examination should start: international application as originally filed, amendments of claims under Article 19 PCT or amendments under Article 34 PCT (other than amendments under Article 19 PCT).

### VIII. Fees

22. Two fees are payable:

- (a) the **handling fee**, and
- (b) the **preliminary examination fee**.

Both fees are **payable to the EPO** and are due on submitting the demand.

23. For the current rates of these fees<sup>5</sup> in all the currencies of the EPC Contracting States please refer to the latest issue of the OJ EPO, Section "FEES". This section also regularly gives guidance as to the methods of paying fees, etc. (see also PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Applicants are urged to use the **Fee Calculation Sheet** annexed to the Demand Form (PCT/IPEA/401 Annex).

24. If the fees are not paid in full on filing the demand the EPO will notify the applicant that he may pay the outstanding amount within one month failing which the demand will be considered **as not submitted**. This will naturally prejudice the international application in the States elected in the demand if the applicant has

Etat partie à la CBE désigné aux fins de l'obtention d'un brevet européen ait été élu avant l'expiration du 19<sup>e</sup> mois à compter de la date de priorité. Si ces Etats ont été désignés pour un brevet national, il est bien évident que le délai prévu à l'article 22 PCT, soit 20 mois à compter de la date de priorité, s'applique.

### VII. Base pour le commencement de l'examen préliminaire international

21. Le déposant doit indiquer au cadre IV du formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401) les documents sur la base desquels il souhaite que l'examen préliminaire commence (règle 53.9 PCT): la demande internationale telle que déposée, les modifications des revendications conformément à l'article 19 PCT ou les amendements conformément à l'article 34 PCT (autres que ceux présentés conformément à l'article 19 PCT).

### VIII. Taxes

22. Deux sortes de taxes doivent être acquittées :

- a) la **taxe de traitement et**
- b) la **taxe d'examen préliminaire**

Ces deux taxes sont **payables à l'OEB** et sont dues lors de la présentation de la demande d'examen.

23. Pour ce qui est du montant de la taxe de traitement et de celui de la taxe d'examen préliminaire international dans toutes les monnaies des Etats parties à la CBE, il y a lieu de se reporter au dernier numéro du JO OEB, rubrique TAXES<sup>5</sup>). Cette rubrique fournit également des indications concernant les modalités de paiement, etc. (cf. aussi PCT Newsletter<sup>6</sup>).

Les déposants sont instamment invités à utiliser la **feuille de décompte des taxes** jointe en annexe au formulaire de demande d'examen (PCT/IPEA/401 Annexe).

24. Si les taxes dues ne sont pas intégralement acquittées en temps utile, l'OEB notifie au déposant qu'il peut payer la fraction manquante dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la demande d'examen sera considérée comme **n'ayant pas été présentée**. Cela sera bien entendu préjudiciable à la demande interna-

<sup>5</sup> Die derzeit geltenden Beträge sind in ABI. EPA 1994, 342 aufgeführt.

<sup>6</sup> Im Abonnement erhältliche Veröffentlichung der WIPO

<sup>5</sup> The present rates appear in OJ EPO 1994, 342.

<sup>6</sup> WIPO publication available by subscription.

<sup>5</sup> Les montants actuels figurent au JO OEB 1994, 335.

<sup>6</sup> Publication de l'OMPI, accessible par abonnement.

gewählten Staaten in Frage gestellt, wenn der Anmelder die für den Eintritt in die nationale/regionale Phase vorgeschriebenen Handlungen nicht innerhalb der Frist nach Artikel 22 PCT (20 Monate nach dem Prioritätstag) vorgenommen hat.

25. Da das EPA mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst beginnen kann, wenn die Gebühren eingegangen sind, verkürzt sich bei verspäteter oder unvollständiger Gebühreuzahlung die für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) zur Verfügung stehende Zeit. Der Anmelder sollte dies daher im eigenen Interesse vermeiden.

### IX. Mängel im Antrag

26. Weist der Antrag Mängel nach Regel 60.1 a) PCT auf, so fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung zu beheben; diese Frist kann verlängert werden. Geht die Berichtigung fristgerecht ein, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner tatsächlichen Einreichung eingegangen, **sofern** er in der eingereichten Fassung die Angabe wenigstens eines ausgewählten PCT-Vertragsstaates enthält, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, und den Anmelder und die internationale Anmeldung hinreichend kennzeichnet. Sind diese beiden Bedingungen nicht erfüllt, so gilt der Antrag als zu dem Zeitpunkt eingegangen, zu dem das EPA die Berichtigung erhalten hat.

Die häufigsten Mängel bestehen darin, daß bei mehreren Anmeldern nicht alle im Antrag angegeben werden und daß bei Einreichung des Antrags die fälligen Gebühren nicht entrichtet werden.

### X. Erster schriftlicher Bescheid

27. Werden gegen die Anmeldung keine Einwände wegen mangelnder Neuheit, erfinderischer Tätigkeit, gewerblicher Anwendbarkeit oder anderer in Regel 66.2.a) PCT genannter Gründe erhoben, so wird der IPER (Formblatt PCT/IPEA/409) sofort erstellt.

Gibt es Beanstandungen, so wird vom EPA im allgemeinen nur ein einziger schriftlicher Bescheid erlassen (Formblatt PCT/IPEA/408). Darin wird dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, die in der Regel drei Monate beträgt, aber verlängert

not performed, within the time limit under Article 22 PCT (20 months from the priority date), the prescribed acts for entry into the national/regional phase.

25. Since the EPO will only begin the international preliminary examination when the fees have been received, late or incomplete payments reduce the time available for establishment of the international preliminary examination report (IPER) and should be avoided in the applicant's own interest.

### IX. Defects in the demand

26. If there are defects in the demand referred to in Rule 60.1(a) PCT the EPO will invite the applicant to correct them within one month (extendable) of the date of the invitation. Provided the correction is received on time the demand is considered as if it had been received on the actual filing date **provided** the demand as submitted contained at least the election of one PCT Contracting State bound by PCT Chapter II and allowed the applicant and the international application to be identified. If these two conditions are not fulfilled then the demand is considered to have been filed on the date of receipt of the corrections.

The most frequent defects concern failure to indicate in the demand all applicants, where there is more than one, and failure to pay the fees due on filing the demand.

### X. First written opinion

27. If there are no objections to the application on grounds of novelty, inventive step or industrial applicability, or on any of the other grounds mentioned in Rule 66.2(a) PCT, the IPER (Form PCT/IPEA/409) is established immediately.

If there are objections, generally one written opinion will be issued by the EPO (Form PCT/IPEA/408). This will set a time limit for the applicant's response, normally three months, which may be extended provided the extension is requested before expiry

tionale dans les Etats élus dans la demande d'examen si le déposant n'a pas effectué dans le délai selon l'article 22 PCT (20 mois à compter de la date de priorité pour les actes prescrits) l'entrée dans la phase nationale/régionale.

25. Etant donné que l'OEB ne peut entreprendre l'examen préliminaire international qu'à partir du moment où le paiement des taxes a été enregistré, un paiement tardif ou insuffisant écourte le délai disponible pour établir le rapport d'examen préliminaire international, ce que le déposant devrait éviter.

### IX. Irrégularités dans la demande d'examen

26. Si la demande d'examen contient les irrégularités visées à la règle 60.1.a) PCT, l'OEB invite le déposant à les corriger dans un délai d'un mois (prorogable) à compter de la date de l'invitation. Sous réserve que les corrections soient reçues dans ce délai, la demande d'examen est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle elle a effectivement été présentée, **à condition que**, telle qu'elle a été présentée, elle permette d'identifier le déposant et la demande internationale et qu'elle contienne au moins l'élection d'un Etat partie au PCT lié par le chapitre II du PCT. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande d'examen est alors considérée comme ayant été présentée à la date de réception des corrections.

Les irrégularités les plus fréquentes sont l'absence d'indication de tous les déposants dans la demande d'examen en cas de pluralité de déposants et le non-paiement des taxes dues lors de la présentation de la demande d'examen.

### X. Première opinion écrite

27. S'il n'y a pas d'objections à l'encontre de la nouveauté, de l'activité inventive ou de l'application industrielle, ou encore d'autres situations visées à la règle 66.2.a) PCT, concernant la demande internationale, le rapport d'examen préliminaire international (IPER) est établi immédiatement (Form PCT/IPEA/409).

Dans le cas contraire, l'OEB émet généralement une opinion écrite (Form. PCT/IPEA/408) dans laquelle il fixe au déposant un délai, en principe de trois mois, pour envoyer sa réponse; ce délai peut être prorogé à condition que sa prolongation soit

werden kann, wenn vor Ablauf der im Bescheid festgesetzten Frist eine Verlängerung beantragt wird und bis zur Erstellung des IPER noch genügend Zeit für eine Verlängerung ist (Regel 69.2 PCT).

28. Stellungnahmen, die nach Fristablauf eingehen, werden in der Regel nur berücksichtigt, wenn mit der Erstellung des IPER noch nicht begonnen worden ist (Regel 66.4bis PCT). Danach werden vom EPA als IPEA in der Regel keine weiteren Änderungen mehr berücksichtigt. Spätere Änderungen können bei Eintritt in die nationale/regionale Phase bei den ausgewählten Ämtern eingereicht werden<sup>7</sup>.

29. Will der Anmelder zum schriftlichen Bescheid nicht Stellung nehmen, so kann er dies dem EPA mitteilen. Das EPA kann jedoch nicht dafür garantieren, daß der IPER dann auch bevorzugt behandelt wird.

### XI. Erörterungen

30. Artikel 34 (2) a) PCT und Regel 66.6 PCT sehen formlose Rücksprachen zwischen dem Anmelder oder seinem Vertreter und dem für die Erstellung des IPER zuständigen Prüfer des EPA vor.

Insbesondere hat sich gezeigt, daß persönliche Gespräche vor Erstellung des IPER in vielen Fällen nützlich sind.

Ist ein Vertreter oder Anmelder an einer Rücksprache interessiert, so kann er dies in seiner Erwiderung auf den schriftlichen Bescheid angeben oder den zuständigen Prüfer anrufen, dessen Name im Bescheid in dem Feld "Bevollmächtigter Bediensteter" genannt ist. Bei Terminvorschlägen für Gespräche ist zu berücksichtigen, daß das EPA den IPER in der Regel innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum absenden muß.

### XII. Einheitlichkeit der Erfindung

31. Ist das EPA als IPEA der Auffassung, daß die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder auf, entweder die Ansprüche einzuschränken, um so die Einheitlichkeit herzustellen, oder zusätzliche vorläufige Prüfungsgebühren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert worden sind (siehe Regel 66.1 e) PCT).

of the time limit set in the written opinion and there is sufficient time available to grant the extension before issuing the IPER (Rule 69.2 PCT).

28. Replies received after expiry of the time limit will normally only be considered if preparation of the IPER has not already begun (Rule 66.4bis PCT). After this no further amendment will normally be considered by the EPO as IPEA. Such amendments may be filed at the elected Offices when entering the national/regional phase<sup>7</sup>.

29. If the applicant does not intend to reply to a written opinion he may so inform the EPO. However, the EPO can give no guarantee that this will necessarily result in the IPER being given priority treatment.

### XI. Interviews

30. Article 34(2)(a) PCT and Rule 66.6 PCT allow for informal communication between the applicant or his representative and the EPO examiner responsible for preparing the IPER.

In particular, personal interviews before establishment of the IPER have often proved useful.

If a representative or applicant wishes an interview to be held he may indicate this in his reply to the written opinion or he may telephone the examiner responsible whose name is indicated in the box "authorized officer" in the written opinion. When proposing dates for interviews it should be kept in mind that the EPO must in normal cases despatch the IPER within 28 months of the priority date.

### XII. Unity of invention

31. Where the EPO as IPEA considers that the international application lacks unity of invention, it will invite the applicant either to restrict the claims in order to meet this requirement or, to the extent that the inventions have been searched (see Rule 66.1(e) PCT), to pay additional preliminary examination fees.

demandée avant l'expiration du délai fixé dans l'opinion écrite et qu'il reste suffisamment de temps pour accorder cette prorogation avant l'établissement du rapport d'examen (règle 69.2 PCT).

28. Les réponses reçues après l'expiration du délai ne seront en principe prises en considération que si la préparation de l'IPER n'a pas encore commencé (règle 66.4bis PCT), après quoi aucune autre modification ne sera, normalement, prise en considération par l'OEB en tant qu'IPEA. Ces modifications peuvent être déposées auprès des offices élus lors de l'entrée dans la phase nationale/régionale<sup>7</sup>.

29. Si le déposant n'a pas l'intention de répondre à une opinion écrite, il peut en aviser l'OEB. Toutefois l'OEB ne peut pas garantir que l'IPER sera alors traité en priorité.

### XI. Entrevues

30. L'article 34.2)a) PCT et la règle 66.6 PCT autorise les communications officieuses entre le déposant ou son mandataire et l'examineur de l'OEB chargé de la préparation du rapport d'examen.

Les entrevues qui ont lieu avant l'établissement de l'IPER se sont souvent avérées utiles.

Si un mandataire ou un déposant souhaite une entrevue, il peut l'indiquer dans sa réponse à l'opinion écrite ou téléphoner à l'examineur compétent dont le nom figure dans la case "Fonctionnaire autorisé" de l'opinion écrite. En proposant des dates pour les entrevues, il convient de ne pas oublier que l'OEB doit, normalement, transmettre le rapport d'examen préliminaire dans un délai de 28 mois après la date de priorité.

### XII. Unité d'invention

31. Lorsque l'OEB en tant qu'IPEA estime que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, il invite le déposant à limiter les revendications pour remplir cette condition ou à payer des taxes d'examen préliminaire additionnelles, dans la mesure dans laquelle les inventions ont fait l'objet d'une recherche internationale (cf. règle 66.1.e) PCT).

<sup>7</sup> Siehe Hinweis für PCT-Anmelder betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsort und ausgewähltem Amt nach dem PCT-Beilage Nr. 1 zum ABl. EPA 12/1992 und ABl. EPA 1994, 131.

<sup>7</sup> See the Information for PCT applicants concerning the time limits and procedural steps before the EPO as an elected State under the PCT - Supplement No. 1 to OJ EPO 12/1992 and OJ EPO 1994, 131.

<sup>7</sup> Cf. Information pour les déposants PCT concernant les délais et les actes de procédure devant l'OEB en qualité d'office élu - supplément n° 1 au JO OEB 12/1992 et au JO OEB 1994, 131.

Im letzteren Fall kann der Anmelder die zusätzlichen Gebühren unter Widerspruch zahlen (Regel 68.3(c) PCT), d. h. er bestreitet schriftlich die festgestellte mangelnde Einheitlichkeit. Der Widerspruch wird dann von einer aus drei Mitgliedern bestehenden Überprüfungsstelle überprüft, die entweder dem Widerspruch stattgibt und die (vollständige oder teilweise) Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren anordnet oder die Entscheidung des Prüfers aufrechterhält. Im letzteren Fall wird der Anmelder zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr aufgefordert, wenn er wünscht, daß sein Widerspruch einer Beschwerdekammer des EPA zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Widerspruchsgebühr ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ergebnisses der Überprüfung zu entrichten und wird zurückerstattet, wenn dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben wird (nähere Einzelheiten über die Durchführung des Widerspruchsverfahrens sind in ABI. EPA 1992, 547 veröffentlicht).

In the latter case the applicant may pay the additional fees under protest (Rule 68.3(c) PCT), that is to say he disputes, in writing, the finding of lack of unity. The protest will then be examined by a three-member EPO review panel which may either sustain the protest and order a refund of the additional fees (in whole or in part), or uphold the decision of the examiner. In the latter case the applicant will be invited to pay a protest fee if he wishes his protest to be referred for decision to an EPO Board of Appeal. The protest fee must be paid within one month of the review panel's notification and will be refunded if the protest is entirely upheld (full details on the operation of this procedure are published in OJ EPO 1992, 547).

Dans ce dernier cas, le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve (règle 68.3.c) PCT), c'est-à-dire qu'il conteste par écrit la conclusion d'absence d'unité de l'invention. Une instance de réexamen composée de trois membres de l'OEB examine la réserve; soit elle fait droit à la réserve et ordonne le remboursement total ou partiel des taxes additionnelles, soit elle maintient le point de vue de l'examineur. Dans ce dernier cas, le déposant est invité à payer une taxe de réserve s'il désire porter l'affaire devant une chambre de recours de l'OEB. La taxe de réserve doit être acquittée dans le mois qui suit la notification de l'instance de réexamen et sera remboursée s'il est fait entièrement droit à la réserve (pour plus de détails, cf. JO OEB 1992, 547).

### **Gebührenermäßigung bei bestimmten Bestimmungsämtern/ausgewählten Ämtern, wenn das EPA als ISA oder IPEA tätig war<sup>1</sup>**

Das Europäische Patentamt ist kürzlich davon unterrichtet worden, daß das chinesische Patentamt auf die Prüfungsgebühr eine 20%ige Ermäßigung gewährt, wenn ein vom EPA erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt. Nachstehend sind diejenigen Ämter aufgeführt, die auf die Gebühren, die für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die nationale/regionale Phase gemäß Artikel 22 PCT bzw. Artikel 39 PCT zu entrichten sind, eine Ermäßigung gewähren, wenn das EPA als ISA oder IPEA tätig war.

#### **1. EPA**

Es wird keine ergänzende Recherche durchgeführt und auch keine Recherchegebühr erhoben, wenn das EPA, das Österreichische Patentamt oder das schwedische Patentamt als ISA tätig war.

Ist ein internationaler Recherchenbericht vom australischen Patentamt, vom chinesischen Patentamt, vom japanischen Patentamt, vom russi-

<sup>1</sup> Nähere Einzelheiten zu den Gebührenermäßigungen der nationalen Ämter und den geltenden Bedingungen sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, Band II zu entnehmen.

### **Fee reduction by certain designated/elected Offices where the EPO has acted as ISA or IPEA<sup>1</sup>**

The European Patent Office has recently been notified that the Chinese Patent Office will allow a 20% reduction of the examination fee where an international search report has been drawn up by the EPO. Below is a summary of those Offices which allow a reduction of the fees payable in respect of international applications entering the national/regional phase under Article 22 PCT or Article 39 PCT where the EPO has acted as ISA or IPEA.

#### **1. EPO**

No supplementary search is performed and no search fee is payable when the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office has acted as ISA.

A supplementary European search is performed at a 20% reduction as against the normal European search fee, where an international search

<sup>1</sup> For details of fee reductions by the national Offices and the applicable conditions, see PCT Applicant's Guide, Volume II.

### **Réduction des taxes accordée par certains offices désignés/élus lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA<sup>1</sup>**

Il a récemment été notifié à l'Office européen des brevets que l'Office chinois des brevets accordait une réduction de 20 % de la taxe d'examen lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB. Sur la liste ci-dessous figurent les offices qui, lorsque l'OEB a agi en qualité d'ISA ou d'IPEA, accordent une réduction des taxes dues pour les demandes internationales entrant dans la phase nationale/régionale conformément à l'article 22 PCT ou à l'article 39 PCT.

#### **1. OEB**

Aucune recherche complémentaire n'est effectuée et aucune taxe de recherche n'est due lorsque l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets ont agi en qualité d'ISA.

Une recherche européenne complémentaire est effectuée avec une réduction de 20 % par rapport à la taxe normale de recherche euro-

<sup>1</sup> Les réductions des taxes accordées par les offices nationaux et les conditions d'application sont détaillées dans le PCT - Guide du déposant, volume II.

schen Patentamt oder vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten erstellt worden, so wird eine ergänzende europäische Recherche durchgeführt, deren Gebühr gegenüber der normalen europäischen Recherchegebühr um 20 % ermäßigt ist.

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50%, wenn vom EPA ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt worden ist.

## 2. Japanisches Patentamt

Das japanische Patentamt gewährt auf die "Gebühr für den Prüfungsantrag" eine Ermäßigung, wenn ein internationaler Recherchenbericht des EPA (oder einer anderen ISA) vorliegt. Die ermäßigte Gebühr beträgt derzeit 67 400 JPY<sup>2</sup> zuzüglich 2 200 JPY<sup>2</sup> pro Anspruch; dies entspricht einer Ermäßigung um rund 20 % gegenüber der vollen Gebühr.

## 3. Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten

Beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten ermäßigt sich die nationale Grundgebühr von 950 USD<sup>2</sup> auf 830 USD<sup>2</sup>, wenn ein vom EPA erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt. Eine weitere Ermäßigung um 50 % kann für Anmeldungen gewährt werden, die von "small entities" (kleineren Unternehmen) eingereicht worden sind. Zur Definition von "small entity" siehe PCT-Leitfaden für Anmeldender, Band II, Anlage US V.

## 4. Chinesisches Patentamt

Das chinesische Patentamt gewährt eine 20%ige Ermäßigung auf die Prüfungsgebühr, wenn ein vom EPA erstellter internationaler Recherchenbericht vorliegt.

report has been drawn up by the Australian Patent Office, the Chinese Patent Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office or the United States Patent and Trademark Office.

The examination fee is reduced by 50% where an international preliminary examination report has been performed by the EPO.

## 2. Japanese Patent Office

The Japanese Patent Office allows a reduction of the "fee for request for examination" where an international search report from the EPO (or from any of the other ISA's) is available. The reduced fee is currently JPY 67400<sup>2</sup> plus JPY 2200<sup>2</sup> per claim, i.e. approximately a 20% reduction against the full fee.

## 3. The United States Patent and Trademark Office

The United States Patent and Trademark Office allows a reduction of the basic national fee from USD 950<sup>2</sup> to USD 830<sup>2</sup> when an international search report has been drawn up by the EPO. A further 50% reduction is available for applications filed by "small entities". For the definition of small entity, see PCT Applicant's Guide, Volume II, Annex US V.

## 4. Chinese Patent Office

The Chinese Patent Office allows a 20% reduction of the examination fee where an international search report from the EPO is available.

péenne, lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office australien des brevets, l'Office chinois des brevets, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets ou l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis.

La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi par l'OEB.

## 2. Office japonais des brevets

L'Office japonais des brevets accorde une réduction de la "taxe de requête en examen" lorsqu'un rapport de recherche internationale établi par l'OEB (ou par tout autre office agissant en qualité d'ISA) est disponible. La taxe réduite est actuellement de 67 400 JPY<sup>2</sup>, plus 2 200 JPY<sup>2</sup> par revendication, ce qui représente une réduction d'environ 20 % par rapport au montant intégral de la taxe.

## 3. L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis

L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis accorde une réduction de la taxe nationale de base, laquelle passe de 950 USD<sup>2</sup> à 830 USD<sup>2</sup> lorsqu'un rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB. Une réduction supplémentaire de 50 % peut être accordée pour les demandes déposées par de "petites entités". Concernant la définition d'une petite entité, se reporter au PCT - Guide du déposant, Volume II, Annexe US V.

## 4. Office chinois des brevets

L'Office chinois des brevets accorde une réduction de 20 % de la taxe d'examen lorsqu'un rapport de recherche internationale établi par l'OEB est disponible.

<sup>2</sup> Etwaige Änderungen werden in der PCT Gazette, Teil IV veröffentlicht.

<sup>2</sup> Any changes are published in the PCT Gazette, part IV.

<sup>2</sup> Toute modification est publiée dans la Gazette du PCT, partie IV.

## Beitritt Swasilands

Inkrafttreten: 20. September 1994

## Accession by Swaziland

Entry into force: 20 September 1994

## Adhésion du Swaziland

Entrée en vigueur: le 20 septembre 1994



**GEBÜHREN****Wichtiger Hinweis**

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die Gegenwerte aller Gebühren und Preise in Belgischen/Luxemburgischen Franken (BEF/LUF), Spanischen Peseten (ESP), Französischen Franken (FRF), Pfund Sterling (GBP), Griechischen Drachmen (GRD), Portugiesischen Escudos (PTE) und Schwedischen Kronen (SEK) mit Wirkung vom 5. Oktober 1994 neu festgesetzt.

Das ab 5. Oktober 1994 geltende Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA ergibt sich aus der Beilage zum ABI. EPA Nr. 9/1994.

**FEES****Important notice**

With effect from 5 October 1994 the President of the European Patent Office has revised the equivalents of all the fees and prices in Belgian/Luxembourg Francs (BEF/LUF), Spanish pesetas (ESP), French Francs (FRF), Pounds Sterling (GBP), Greek Drachmae (GRD), Portuguese Escudos (PTE) and Swedish Kronor (SEK).

The schedule of fees, costs and prices of the EPO effective as from 5 October 1994 is set out in the Supplement to OJ EPO No. 9/1994.

**TAXES****Avis important**

Avec effet au 5 octobre 1994 le Président de l'Office européen des brevets a révisé les contre-valeurs de toutes les taxes et de tous les tarifs de vente en francs belges/luxembourgeois (BEF/LUF), pesetas espagnoles (ESP), francs français (FRF), livres sterling (GBP), drachmes grecs (GRD), escudos portugais (PTE) et couronnes suédoises (SEK).

Le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB applicable à compter du 5 octobre 1994 est celui qui découle du supplément au JO OEB n° 9/1994.