

**VERWALTUNGSRAT****Beschluß des Verwaltungsrats vom 20. Oktober 1995 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen ("EPU"), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" -

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Artikel 97 EPÜ wird durch einen neuen Absatz 6 in der im Anhang zu diesem Beschluß wiedergegebenen Fassung ergänzt.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.

Geschehen zu Lissabon am 20. Oktober 1995

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

*Per Lund THOFT*

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Decision of the Administrative Council of 20 October 1995 amending the European Patent Convention**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention ("EPC"), and in particular Article 33(1)(a) thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

A new paragraph (6), the text of which is annexed to this decision, shall be added to Article 97 EPC.

**Article 2**

This decision shall enter into force on 1 January 1996.

Done at Lisbon, 20 October 1995

For the Administrative Council

The Chairman

*Per Lund THOFT*

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Décision du Conseil d'administration du 20 octobre 1995 modifiant la Convention sur le brevet européen**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre a,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du Comité "Droit des brevets",

DECIDE :

**Article premier**

L'article 97 CBE est complété par un nouveau paragraphe (6) dont le texte figure en annexe à la présente décision.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1996.

Fait à Lisbonne, le 20 octobre 1995

Par le Conseil d'administration

Le Président

*Per Lund THOFT*

**ANHANG****Artikel 97 (6) EPÜ (neu)**

(6) Auf Antrag des Anmelders wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents vor Ablauf der Frist nach Absatz 4 oder 5 bekanntgemacht. Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Erfordernisse nach den Absätzen 2 und 5 erfüllt sind.

**ANNEX****Article 97(6) EPC (new)**

(6) At the request of the applicant, mention of grant of the European patent shall be published before expiry of the time limit under paragraph 4 or 5. Such request may only be made if the requirements pursuant to paragraphs 2 and 5 are met.

**ANNEXE****Article 97(6) CBE (nouveau)**

(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Zwischenentscheidung der  
Juristischen  
Beschwerdekammer  
vom 7. Dezember 1994  
J 28/94 - 3.1.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: J.-C. Saisset  
Mitglieder: G. Davies  
R. E. Teschemacher

**Anmelder: Soludia S.A.  
Beschwerdeführer: Renacare Limited**

**Stichwort: Aufschiebende Wirkung/  
SOLUDIA S.A.**

**Artikel: 106 (1) EPÜ**

**Regel: 13 (1) EPÜ**

**Schlagwort: "aufschiebende  
Wirkung einer Beschwerde"-  
"Berichtigung im Europäischen  
Patentblatt"**

*Leitsatz*

*Die aufschiebende Wirkung der  
Beschwerde verhindert den Eintritt  
der Rechtskraft der Entscheidung bis  
zum Abschluß des Beschwerdever-  
fahrens. Gerechtfertigt ist dies durch  
das Erfordernis zu verhindern, daß  
der Eintritt der Rechtskraft die  
Beschwerde gegenstandslos macht.*

*Wenn also eine Entscheidung, mit  
der es abgelehnt wird, die Bekannt-  
machung des Hinweises auf die  
Erteilung eines Patents zu verschie-  
ben, Gegenstand einer Beschwerde  
ist, dann muß die Bekanntmachung  
bis zum Abschluß des Beschwerde-  
verfahrens aufgehalten werden.*

*Wenn es sich, wie im vorliegenden  
Fall, aus sachlichen Gründen als  
unmöglich erweist, die Bekanntma-  
chung zu verschieben, dann hat das  
EPA alle geeigneten Maßnahmen zu  
ergreifen, um die Öffentlichkeit über  
die Ungültigkeit des Hinweises auf  
die Erteilung zu unterrichten.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung  
Nr. 91 402 380.9 wurde am 5. Sep-  
tember 1991 von der Firma Soludia  
S.A. (Frankreich) beim Europäischen  
Patentamt eingereicht. Die Prüfungs-  
abteilung hat ihren Beschluß über  
die Erteilung eines europäischen

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Interlocutory decision of the  
Legal Board of Appeal dated  
7 December 1994  
J 28/94 - 3.1.1  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: J.-C. Saisset  
Members: G. Davies  
R. E. Teschemacher

**Applicant: Soludia S.A.  
Appellant: Renacare Limited**

**Headword: Suspensive effect/  
SOLUDIA S.A.**

**Article: 106(1) EPC**

**Rule: 13(1) EPC**

**Keyword: "Suspensive effect of an  
appeal" - "Correction to be pub-  
lished in the European Patent Bul-  
letin"**

*Headnote*

*The suspensive effect of an appeal  
deprives the contested decision of all  
legal effect until the appeal is decid-  
ed. Otherwise the appeal would be  
deprived of any purpose.*

*Thus, in the event of appeal against  
a decision refusing to suspend publi-  
cation of the mention of grant of a  
patent, publication must be deferred  
pending the outcome of the appeal.*

*If - as in the present case - suspen-  
sion of publication proves impossi-  
ble for practical reasons, the EPO  
must take appropriate steps to  
inform the public that the mention of  
grant was not valid.*

### Summary of facts and submissions

I. European patent application  
No. 91 402 380.9 was filed with the  
European Patent Office on 5 Septem-  
ber 1991 by Soludia S.A. (France).  
On 21 October 1994, the examining  
division's decision to grant a Euro-  
pean patent under Article 97(2) EPC

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision intermédiaire de la  
Chambre de recours juridique  
en date du 7 décembre 1994  
J 28/94 - 3.1.1  
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : G. Davies  
R. E. Teschemacher

**Demandeur : Soludia S.A.  
Requérant : Renacare Limited**

**Référence : Effet suspensif/  
SOLUDIA S.A.**

**Article : 106(1) CBE**

**Règle : 13(1) CBE**

**Mot-clé : "Effet suspensif d'un  
recours" - "Note rectificative à  
publier dans le Bulletin européen  
des brevets"**

*Sommaire*

*L'effet suspensif du recours prive la  
décision entreprise d'effets juridi-  
ques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci  
est justifié par la nécessité d'éviter  
que la réalisation de tels effets prive  
le recours de tout objet.*

*Ainsi, dès lors qu'une décision refu-  
sant de suspendre la publication de  
la mention de délivrance d'un brevet  
fait l'objet d'un recours, en attendant  
l'issue de celui-ci, la publication doit  
être différée.*

*Si, comme en l'espèce, il s'avère  
impossible de suspendre la publica-  
tion pour des raisons matérielles,  
toutes mesures utiles doivent être  
prises par l'OEB afin que le public  
soit averti de la non-validité de la  
mention de délivrance.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen  
n° 91 402 380.9 a été déposée auprès  
de l'Office européen des brevets le  
5 septembre 1991 par la Société  
Soludia S.A. (France). La division  
d'examen a remis sa décision de  
délivrer un brevet européen confor-

Patents nach Artikel 97 (2) EPÜ am 21. Oktober 1994 an die interne Poststelle des EPA abgegeben, die diesen am 27. Oktober 1994 an den Anmelder abgesandt hat. In diesem Beschluß wurde mitgeteilt, daß der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt Nr. 94/49 vom 7. Dezember 1994 bekanntgemacht werde.

II. Mittels Telefax vom 27. Oktober 1994, das am selben Tag beim EPA einging, beantragte ein Dritter - die englische Firma Renacare Limited - beim EPA die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPU; diese Firma wies dem EPA nach, daß sie ein Verfahren gegen den Patentanmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europäischen Patents ihr zugesprochen werden sollte.

III. Mit Entscheidung vom 25. November 1994 wies die Rechtsabteilung des EPA den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zurück.

IV. Am 28. November 1994 legte der Beschwerdeführer (Renacare Limited) Beschwerde ein und entrichtete die entsprechende Gebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am selben Tag eingereicht.

V. Ebenfalls am selben Tag legte die Rechtsabteilung die Beschwerde nach Artikel 109 (2) EPÜ der Beschwerdekammer vor.

VI. Der Beschwerdeführer beantragte im Hauptantrag den Widerruf der Entscheidung vom 25. November 1994 und die Aussetzung des Erteilungsverfahrens nach Regel 13 (1) EPU sowie hilfsweise den Widerruf des Beschlusses der Prüfungsabteilung vom 27. Oktober 1994 und in jedem Fall die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Die Beschwerde wurde am 28. November 1994 eingereicht. Ab diesem Datum waren die in den Artikeln 106 bis 108 und in der Regel 64 EPÜ genannten Erfordernisse erfüllt. Somit stand fest, wie auch die Rechtsabteilung im Abhilfeverfahren festgestellt hat, daß die Beschwerde eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer erforderte.

2.2 Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Artikel 106 (1) EPÜ). Diese kann zwar nichts am Datum der angefochtenen Entscheidung ändern, hindert aber den Eintritt der

was sent to the EPO post room, which despatched it to the applicant on 27 October 1994. This decision indicated that the mention of grant would be published in European Patent Bulletin No. 94/49 dated 7 December 1994.

II. By fax dated 27 October 1994 and received the same day at the EPO, a third party - the British firm Renacare Limited - asked the EPO to suspend the grant proceedings under Rule 13(1) EPC, and provided the EPO with proof that it had opened proceedings against the applicant for the purpose of seeking a judgment that Renacare was entitled to the grant of the European patent.

III. By decision of 25 November 1994, the EPO's legal division rejected the request for suspension of the proceedings.

IV. On 28 November 1994, the appellant (Renacare Limited) filed notice of appeal and paid the relevant fee. The statement of grounds was received the same day.

V. Also on the same day, under Article 109(2) EPC, the legal division referred the appeal to the board of appeal.

VI. The appellant's main request was that the decision of 25 November 1994 be set aside and the grant proceedings suspended under Rule 13(1) EPC. Its auxiliary request was that the examining division's decision of 27 October 1994 be set aside. In either case it also requested refund of the appeal fee.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2.1 Notice of appeal was filed on 28 November 1994, and with effect from that date fulfilled the conditions laid down in Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC. It was thus established as the legal division pointed out in the interlocutory revision proceedings - that the appeal would be referred to the Legal Board of Appeal for decision.

2.2 An appeal has suspensive effect (Article 106(1) EPC). This cannot change the date of the contested decision, but does prevent it from having legal effects. It also means

mément à l'article 97(2) CBE au service du courrier interne de l'OEB le 21 octobre 1994, qui l'a expédiée au demandeur le 27 octobre 1994. Ladite décision indique que la mention de la délivrance sera publiée au Bulletin européen des brevets n° 94/49 du 7 décembre 1994.

II. Par télécopie datée du 27 octobre 1994 reçue le même jour à l'OEB, un tiers, la société anglaise Renacare Limited, a demandé à l'OEB la suspension de la procédure de délivrance, en application de la règle 13(1) CBE, et apporté à l'OEB la preuve de l'introduction par ses soins d'une procédure contre le demandeur du brevet à l'effet d'établir que le droit à l'obtention dudit brevet européen appartient à la société Renacare.

III. Par décision du 25 novembre 1994, la division juridique de l'OEB a rejeté la demande en suspension de la procédure.

IV. Le 28 novembre 1994, le requérant (Renacare Limited) a formé un recours et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.

V. Le même jour, en application de l'article 109(2) CBE, la division juridique a déferé le recours à la chambre de recours.

VI. Le requérant demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 25 novembre 1994 et la suspension de la procédure de délivrance en vertu de la règle 13(1) CBE, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la division d'examen datée du 27 octobre 1994, et, en tout état de cause, le remboursement de la taxe de recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 L'acte de recours a été introduit le 28 novembre 1994. Il répondait à partir de cette date aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE. Dès lors, ainsi que l'a relevé la division juridique à l'occasion de la procédure en révision préjudicielle, il était établi que le recours ferait l'objet d'une décision de la chambre de recours juridique.

2.2 Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE). Bien que cet effet ne puisse modifier la date d'une décision attaquée, il empêche cette décision d'avoir des effets juridiques.

Rechtskraft. Außerdem bedeutet dies, daß die angefochtene Entscheidung frühestens zum Datum der Entscheidung der Beschwerdekammer rechtswirksam wird.

2.3 Dies hätte das EPA dazu veranlassen müssen, entweder die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents aufzuhalten (vgl. T 1/92, ABI. EPA 1993, 685, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe), oder die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Berichtigung im Europäischen Patentblatt veröffentlichten zu lassen (vgl. J 14/87, ABI. EPA 1988, 295). Auch nach den "Richtlinien für die Prüfung im EPA", Teil E-XI, Nr. 1 hat eine Veröffentlichung zu unterbleiben, wenn eine Beschwerde eingereicht worden ist.

2.4 Die Folgen dieser Unterlassung sind nämlich weitreichend.

Vor allem anderen ist zu bedenken, daß die Einspruchsfrist ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt läuft. Das sich aber aufgrund der Beschwerde das Datum einer angefochtenen Entscheidung nicht ändert, sondern nur deren Wirksamkeit gehemmt wird, dürfen nach Einreichung einer Beschwerde selbstverständlich keine Maßnahmen mehr getroffen werden, insbesondere nicht solche, die die Beschwerde gegenstandslos machen könnten.

Zweitens könnte die Öffentlichkeit im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit amtlicher Veröffentlichungen Einsprüche einreichen, die auf falschen Voraussetzungen beruhen und möglicherweise unnötige Kosten verursachen. Dies könnte bedeutende finanzielle Verluste nach sich ziehen.

3. Um solchen Weiterungen nach Möglichkeit vorzubeugen, beschloß die Kammer, die Beschwerde vorrangig zu prüfen und die vorliegende Zwischenentscheidung zu erlassen, die lediglich eine reine Verfahrensfrage in bezug auf die Folgen der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde betrifft. In der Sache selbst (d. h. was die Begründetheit der Anträge des Beschwerdeführers angeht) und hinsichtlich des Antrags auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird später entschieden.

4. Angesichts des Datums der vorliegenden Entscheidung können die Wirkungen der Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des

that a decision under appeal cannot begin to have such effects until the board of appeal has given its decision.

2.3 In view of the foregoing, the EPO should have either prevented publication of the mention of grant (see T 1/92, OJ EPO 1993, 685, Reasons 3.1) or taken the necessary steps to publish a correction in the European Patent Bulletin (see J 14/87, OJ EPO 1988, 295). The -Guidelines for examination in the EPO (E-XI, 1) likewise assume that publication does not take place once notice of appeal has been filed.

2.4 The consequences of the failure to prevent publication are indeed important.

First, the period for filing notice of opposition runs as from publication of the mention of grant in the European Patent Bulletin. Since an appeal does not change the date of a decision and only suspends its effects, it is evident that no action should be taken once an appeal has been filed and, in particular, no action which might deprive the appeal of its purpose.

Second, the public, relying on the official publication data, might be led to file oppositions on the basis of incorrect information, thereby needlessly incurring potentially considerable costs.

3. In order to avoid any such consequences so far as possible, the board has decided to examine this appeal as a matter of priority, and to hand down the present interlocutory decision addressing only the purely procedural question of the consequences of the present appeal's suspensive effect. The board will rule in due course on the substance of the case (ie whether the appellant's requests are well-founded) and on its request that the appeal fee be refunded.

4. In view of the date of the present decision, the effects of publication of the mention of grant of the patent can be cancelled only by publishing

Cela signifie en outre qu'une décision faisant l'objet d'un recours ne peut commencer à produire de tels effets qu'à compter de la date à laquelle la chambre de recours a rendu sa décision.

2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'OEB aurait dû soit empêcher que la mention de la délivrance du brevet soit publiée (cf. T 1/92, JO OEB 1993, 685, point 3.1 des motifs de la décision) soit prendre les dispositions nécessaires pour faire publier une note rectificative dans le Bulletin européen des brevets (cf. J 14/87, JO OEB 1988, 295). Les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB", E-XI, 1, présupposent également que la publication ne peut avoir lieu lorsqu'un recours a été formé.

2.4 Les conséquences de cette omission sont en effet importantes.

En premier lieu, le délai pendant lequel il est possible de former opposition est calculé à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. Etant donné que la date d'une décision faisant l'objet d'un recours ne change pas et que seuls ses effets sont suspendus, il va de soi qu'aucune mesure ne doit être prise lorsqu'un recours a été introduit, notamment des mesures susceptibles de rendre le recours sans objet.

En second lieu, le public, en se fiant aux informations officielles concernant la publication, pourrait former des oppositions sur des fondements inexacts avec pour conséquence d'éventuels frais inutiles. Il pourrait en résulter d'importantes pertes au plan économique.

3. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, que de telles conséquences ne se produisent, la chambre de recours a décidé d'examiner le recours en priorité et de rendre la présente décision intermédiaire qui ne concerne que la question de pure procédure relative aux conséquences de l'effet suspensif du présent recours. Il sera statué quant au fond (c'est-à-dire quant au bien-fondé des demandes du requérant) et quant à la demande en remboursement de la taxe de recours par décision ultérieure.

4. Compte tenu de la date de la présente décision, les effets de la publication de la mention de la délivrance du brevet ne pourront être annulés

Patents nur durch eine Berichtigung im ersten auf die Ausgabe vom 7. Dezember 1994 folgenden Europäischen Patentblatt außer Kraft gesetzt werden, in der mitgeteilt wird, daß der Hinweis auf die Erteilung aufgrund der aufschiebenden Wirkung der vorliegenden Beschwerde aufgehoben wird.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Das EPA hat in der nächsten Ausgabe des Europäischen Patentblatts eine Berichtigung zu veröffentlichen, in der die Öffentlichkeit darüber unterrichtet wird, daß der 7. Dezember 1994 nicht als der Tag der Erteilung des europäischen Patents Nr. 0 475 825 auf die europäische Patentanmeldung Nr. 91 402 380.9 im Sinne der Artikel 64(1) und 97 (4) EPÜ anzusehen ist.

a correction in the first available European Patent Bulletin subsequent to the issue dated 7 December 1994, stating that the mention of grant is suspended as a result of the suspensive effect of the present appeal.

#### Order

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

The EPO will publish a correction, in the next available issue of the European Patent Bulletin, informing the public that 7 December 1994 is not to be considered the date of grant, within the meaning of Articles 64(1) and 97(4) EPC, of European patent No. 0 475 825 corresponding to European patent application No. 91 402 380.9.

que par une note rectificative, publiée dans le premier Bulletin européen des brevets utile postérieur à celui du 7 décembre 1994, indiquant que la mention de la délivrance est suspendue à cause de l'effet suspensif du présent recours.

#### Dispositif

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

Il sera publié, par l'OEB, dans le prochain numéro utile du Bulletin européen des brevets, une correction par laquelle le public sera informé que la date du 7 décembre 1994 ne doit pas être considérée comme celle de la délivrance, au sens des articles 64(1) et 97(4) CBE, du brevet européen n° 0 475 825, correspondant à la demande de brevet européen n° 91 402 380.9.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 27. September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini  
Mitglieder: W. W. G. Hofmann  
C. V. Payraudeau

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:**  
Advanced Semiconductor Products  
**Einsprechender/Beschwerdegegner:**  
Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

**Stichwort:** "Kollision" zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ/II

**Artikel:** 100 c), 123 (2), (3) EPÜ

**Schlagwort:** Kollision zwischen Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPÜ

#### Leitsätze

*I. Für die Beurteilung der Frage, ob bei einem Einspruch ein hinzugefügtes Merkmal im Einzelfall den Kriterien der in Absatz 2 der Entscheidungsformel der Entscheidung G 1/93 vorgesehenen Ausnahme entspricht, ist allein die für den fachkundigen Leser erkennbare technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich.*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 27 September 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: E. Turrini  
Members: W. W. G. Hofmann  
C. V. Payraudeau

**Patent proprietor/Appellant:**  
Advanced Semiconductor Products  
**Opponent/Respondent:** Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

**Headword:** "Conflict" between Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC/II

**Article:** 100(c), 123 (2) and (3) EPC

**Keyword:** "Conflicting requirements of Article 123, paragraphs 2 and 3, EPC

#### Headnote

*I. The assessment whether in a given opposition case an added feature falls under the exception mentioned in paragraph 2 of the order of decision G 1/93 should only rely on the technical relationship of the added feature with the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader.*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 27 septembre 1994 T 384/91 - 3.4.2 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini  
Membres: W. W. G. Hofmann  
C. V. Payraudeau

**Titulaire du brevet/Requérant:**  
Advanced Semiconductor Products  
**Opposant/Intimé:** Mitsui Petrochemical Industries Ltd.

**Référence:** "Conflit" entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE/II

**Article:** 100 c), 123(2), (3) CBE

**Mot-clé:** "Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE"

#### Sommaire

*I. La question de savoir si, dans une opposition, une caractéristique ajoutée constitue une exception du type de celle mentionnée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93, dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.*

*II. Ein Merkmal ist in solchen Fällen nicht als bloße Einschränkung des Schutzbereichs des erteilten Patents - ohne technischen Beitrag zur beanspruchten Erfindung - anzusehen, in denen es mit den übrigen Merkmalen des Anspruchs dergestalt zusammenwirkt daß es die Lösung der technischen Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung beeinflusst (Nr.5 der Entscheidungsgründe).*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Der Beschwerdeführer (Patentinhaber) legte Beschwerde ein gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 0 084 221 zu widerrufen.

Der Einspruch hatte sich gegen das Patent als ganzes gerichtet und war auf Artikel 100 a), b) und c) EPÜ gestützt.

In der Entscheidung, das Patent zu widerrufen, hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, daß die in Artikel 100 c) EPÜ aufgeführten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstünden. Insbesondere enthalte der geänderte Anspruch 1, auf dessen Grundlage der Beschwerdeführer die Aufrechterhaltung des Patents beantragt hatte, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren", das als über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehend (Art. 123 (2) EPÜ) erachtet wurde.

II. In der Zwischenentscheidung T 384/91 vom 11. November 1992 hatte die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 befunden, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren"

- nicht ohne jede technische Bedeutung sei, obwohl es in seinem Umfang nicht genau definiert werde,

- ein einschränkendes Merkmal in bezug auf den Verfahrensanspruch 1 darstelle, obwohl es auf das Erzeugnis gerichtet sei, und

- sich nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten lasse.

Was den Vorschlag des Beschwerdeführers betraf, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" durch "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" zu ersetzen, befand die Kammer, daß diese Maßnahme zwar nicht gegen Artikel 123 (2) EPÜ verstoße, jedoch entgegen den Bestimmungen des Artikels 123 (3)

*II. A feature should not be considered as merely limiting the protection conferred by the granted patent without providing a technical contribution to the invention as claimed, if it interacts with the remaining features of the claim in such terms that it influences the solution of the technical problem which can be understood from the application as originally filed (paragraph 5 of the Reasons).*

#### Summary of facts and submissions

I. The appellant (proprietor of the patent) lodged an appeal against the decision of the opposition division on the revocation of patent No.0084 221.

Opposition was filed against the patent as a whole and was based on Article 100(a), (b) and (c) EPC.

In the decision to revoke the patent, the opposition division held that the grounds for opposition mentioned in Article 100(c) EPC prejudiced the maintenance of the patent. In particular, amended claim 1, on the basis of which the maintenance of the patent had been requested by the appellant, contained the feature "substantially free of striae" which was found to extend beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC).

II. In interlocutory decision T 384/91 of 11 November 1992 Technical Board of Appeal 3.4.2 came to the conclusion that the feature "substantially free of striae"

- was not void of technical meaning, although not being precise in its scope,

- formed a limiting feature of method claim 1, although directed to the product, and

- could not be derived from the application as filed.

As to the suggestion of the appellant to replace the feature "substantially free of striae" by "of substantially uniform thickness", the board held that such replacement would not contravene Article 123(2) EPC. It would, however, extend the protection conferred by claim 1 of the patent as granted, contrary to the

*II. Une caractéristique ne doit pas être considérée comme une simple limitation de la protection conférée par le brevet délivré n'apportant aucune contribution technique à l'invention revendiquée si, en interagissant avec les autres caractéristiques de la revendication, elle influe sur la solution du problème tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement (point 5 des motifs).*

#### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet n°0 084 221.

Une opposition avait été formée contre le brevet dans son intégralité en vertu de l'article 100 a), b) et c) CBE.

Dans la décision portant révocation du brevet, la division d'opposition avait déclaré que les motifs d'opposition énoncés à l'article 100 c) CBE faisaient obstacle au maintien du brevet, notamment parce que la revendication 1 modifiée, sur laquelle le requérant se fondait pour demander le maintien du brevet, contenait la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", considérée comme étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(3) CBE).

II. Dans sa décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries"

- n'est pas dénuée de signification technique, même si elle manque de précision quant à sa portée,

- rien que portant sur le produit, forme une caractéristique restrictive dans la revendication de procédé 1,

- ne peut être déduite de la demande telle que déposée.

Le requérant ayant suggéré de remplacer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" par "d'épaisseur pratiquement uniforme", la Chambre a estimé qu'une telle modification n'enfreindrait pas l'article 123(2) CBE, mais étendrait la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré, ce qui est

EPÜ den Schutzbereich des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung erweitere.

Daraus zog die Kammer den Schluß, daß die Erfordernisse der Absätze 2 und 3 des Artikels 123 EPÜ insofern in entgegengesetzte Richtungen wiesen, als jeder Versuch, das nicht offenbarte, vor der Erteilung hinzugefügte Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" aus dem Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung zu streichen, zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen würde.

Die Kammer legte daher gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ der Großen Beschwerdekammer die folgende Frage vor:

"Kann ein europäisches Patent im Hinblick auf Artikel 123 (2) und (3) EPÜ im Einspruchsverfahren aufrechterhalten werden, wenn es in der erteilten Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch den von den Ansprüchen bestimmten Schutzbereich einschränken?"

III. In der Entscheidung G 1/93 vom 2. Februar 1994 beantwortete die Große Beschwerdekammer die Frage wie folgt:

"1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

provisions of Article 123(3) EPC.

It thus appeared to the board that the requirements for fulfilling paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC went in opposite directions in the sense that any attempt to remove the undisclosed feature "substantially free of striae" from claim 1 of the patent as granted, added before grant, would result in extending the protection conferred by the patent.

The board, therefore, referred the following question to the Enlarged Board of Appeal in accordance with Article 112(1)(a) EPC:

"If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and also limits the scope of protection conferred by the claims, is it possible during the opposition proceedings to maintain the patent in view of paragraphs 2 and 3 of Article 123 EPC?"

III. The question was answered by the Enlarged Board of Appeal in G 1/93 of 2 February 1994 as follows:

"1. If a European patent as granted contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC and which also limits the scope of protection conferred by the patent, such patent cannot be maintained in opposition proceedings unamended, because the ground for opposition under Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the patent. Nor can it be amended by deleting such limiting subject-matter from the claims, because such amendment would extend the protection conferred, which is prohibited by Article 123(3) EPC. Such a patent can, therefore, only be maintained if there is a basis in the application as filed for replacing such subject-matter without violating Article 123(3) EPC.

2. A feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added to the application during examination and which, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, merely limits the protection conferred by the patent as

contraire à l'article 123(3) CBE.

Il semblait donc à la Chambre qu'il y avait un conflit entre les conditions à remplir en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, en ce sens que toute tentative visant à supprimer la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 du brevet délivré, caractéristique qui avait été ajoutée avant la délivrance, se traduirait pas une extension de la protection conférée par le brevet.

Conformément à l'article 112(1) a) CBE, la Chambre a donc saisi la Grande Chambre de recours de la question suivante:

"Si l'objet d'un brevet européen tel qu'il a été délivré s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par les revendications, peut-on, au regard des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE, maintenir le brevet lors de la procédure d'opposition?"

III. Dans la décision G 1/93 du 2 février 1994, la Grande Chambre de recours a apporté la réponse suivante :

"1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100(c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel

einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2)EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen."

IV. Der Beschwerdeführer beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 20 gemäß einem Hauptantrag und drei Hilfsanträgen sowie der in den Spalten 1 bis 6 der Patentschrift enthaltenen und an die geänderten Ansprüche anzupassenden Beschreibung und der Abbildung 1 der Patentschrift.

V. Der Beschwerdegegner beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

VI. **Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag** hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die wenigstens ein Polymer und ein Lösemittel enthält, gekennzeichnet durch die Stufen des Auftragens der Lösung auf die horizontale Fläche eines um eine im wesentlichen vertikale Achse drehbaren Trägers (8): Beschleunigung des Trägers (8) von einer ersten auf eine zweite Drehgeschwindigkeit, um die Lösung unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften radial nach außen zu verteilen; Bildung der Membran während der Drehung des Trägers (8) durch Abdampfen des Lösemittels in der Lösung, wobei die auf die Membran einwirkenden Radialkräfte und das Abdampfen des Lösemittels bewirken, daß die gebildete Membran straff aufliegt und im wesentlichen frei von Schlieren ist; sowie Entfernen der Membran von der Fläche des Trägers (8) nach ihrer Bildung."

Der Wortlaut des Anspruchs 1 **gemäß dem ersten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "auf der Fläche" eingefügt wird.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 **gemäß dem zweiten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingefügt wird.

granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2)EPC. The ground for opposition under Article 100(c) EPC therefore does not prejudice the maintenance of a European patent which includes such a feature."

IV. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of claims 1 to 20 according to a main and 3 auxiliary requests, description as contained in columns 1 to 6 of the patent specification, to be adapted to the amended claims, and Figure 1 of the patent specification.

V. The respondent requested that the appeal be dismissed.

VI. The wording of **claim 1 according to the main request** reads as follows:

"A method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and a solvent, characterized by the steps of depositing the solution on a horizontal surface of a support (8) which is rotatable about a substantially vertical axis: (read ";") accelerating the support (8) from a first to a second speed of rotation to centrifugally spread the solution radially outwardly; forming the membrane during rotation of the support (8) by evaporation of the solvent in the solution, the radial stresses imposed on the membrane and the said evaporation of the solvent causing the membrane formed to be taut and substantially free of striae; and removing the membrane, after formation, from the surface of the support (8)."

The wording of **claim 1 according to the first auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature "on the surface" has been added after "... to be taut".

The wording of **claim 1 according to the second auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature ", of substantially uniform thickness" has been added after "... to be taut".

que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100(c)CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique."

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 20 selon une requête principale et trois requêtes subsidiaires, de la description figurant aux colonnes 1 à 6 du fascicule du brevet, à adapter aux revendications modifiées, et de la figure 1 du fascicule du brevet.

V. L'intimé a demandé que le recours soit rejeté.

VI. **La revendication 1 selon la requête principale** est libellée comme suit:

"Procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant, caractérisé par les étapes consistant à: déposer la solution sur une surface horizontale d'un support (8) pouvant tourner autour d'un axe pratiquement vertical; accélérer le support (8) depuis une première vitesse de rotation jusqu'à une seconde vitesse de rotation de manière à étaler par effet centrifuge la solution radialement vers l'extérieur; former la membrane pendant la rotation du support (8) par évaporation du solvant dans la solution, les contraintes radiales imposées à la membrane ainsi que l'évaporation du solvant faisant en sorte que la membrane soit tendue et pratiquement dépourvue de stries; et retirer la membrane, après formation, de la surface du support (8)."

**La revendication 1 selon la première requête subsidiaire** diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface" a été ajoutée après "... soit tendue".

**La revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire** diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".



Der Wortlaut des **Anspruchs 1 gemäß dem dritten Hilfsantrag** unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag dadurch, daß nach "... straff" das Merkmal "auf der Fläche ... von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingefügt wird.

Gemäß sämtlichen Anträgen sind die Ansprüche 2 bis 20 abhängig von Anspruch 1. Sie entsprechen den Ansprüchen 2 bis 20 der Patentschrift, wobei die Ansprüche 4 bis 7 jedoch durch Streichung des Wortes "wenigstens" vor "teilweise" geändert wurden.

VII. Der Beschwerdeführer trug im wesentlichen folgende Argumente vor:

Es sei vorstellbar, daß ein Anspruchsmerkmal technisch bedeutsam sei, ohne selbst einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten. Wolle man dies ermitteln, so sei die Patentbeschreibung heranzuziehen. Für die Beurteilung dieser Frage falle der angeführte Stand der Technik nicht ins Gewicht und es sei unerheblich, ob die Ansprüche neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Die Prüfung auf Übereinstimmung mit Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 habe, was die Frage des technischen Beitrags anbelange, insofern absoluten Charakter, als hierfür nicht äußere Umstände, sondern allein die Patentdokumente unter Berücksichtigung der eingereichten Änderungen maßgeblich seien.

Im vorliegenden Fall sei das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" im Anspruch 1 gemäß sämtlichen Anträgen als technisch bedeutsam und damit als ein Merkmal zu bewerten, das dem mit dem beanspruchten Verfahren hergestellten Erzeugnis eine vorteilhafte Eigenschaft verleiht. Es enthalte jedoch keine technische Lehre zu der Frage, wie sich die Bildung von Schlieren vermeiden lasse, und leiste daher keinen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung.

Darüber hinaus werde durch dieses Merkmal der Schutzbereich des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung eingeschränkt, so daß auch die zweite der in Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 genannten Voraussetzungen erfüllt sei. Eine weitere Einschränkung werde in Anspruch 1 gemäß dem zweiten und dritten Hilfsantrag durch das Merkmal "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" eingeführt, das in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung zweifelsfrei offenbart sei.

The wording of **claim 1 according to the third auxiliary request** differs from that of claim 1 of the main request in that the feature "on the surface, of substantially uniform thickness" has been added after "... to be taut".

According to all requests, claims 2 to 20 depend on claim 1. They correspond to claims 2 to 20 of the patent specification, claims 4 to 7, however, being amended by deletion of the expression "at least" before "partly controlled ...".

VII. The appellant essentially argued as follows:

It is conceivable that a feature in a claim has a technical meaning without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention. To determine whether this is the case or not, one should look into the patent specification. For this question, it does not matter what the cited prior art is, nor whether the claims are new and inventive. The test for compliance with paragraph 2 of the order of decision G 1/93, as regards the problem of the technical contribution, is, therefore, absolute in the sense that it does not depend on external circumstances but only on the patent documents taking into account the amendments under consideration.

In the present case, the feature "substantially free of striae" in claim 1 according to all requests, having, indeed, a technical meaning, should be considered as an advantage characterising the product obtained with the claimed method. However, it does not give any technical teaching as to how formation of striae can be avoided and, therefore, does not provide a technical contribution to the claimed invention.

Moreover, this feature restricts the protection conferred by claim 1 as granted, so that also the second condition mentioned in paragraph 2 of the order of G 1/93 is met. A further limitation is introduced in claim 1 according to the second and third auxiliary requests with the feature "of substantially uniform thickness", which is undoubtedly disclosed in the application as filed.

**La revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire** diffère de la revendication 1 selon la requête principale en ce que l'expression "sur la surface, d'épaisseur pratiquement uniforme" a été ajoutée après "... soit tendue".

Dans chaque requête, les revendications 2 à 20 dépendent de la revendication 1. Elles correspondent aux revendications 2 à 20 du fascicule du brevet, les revendications 4 à 7 étant toutefois modifiées par la suppression de "au moins" avant l'expression "partiellement contrôlée...".

VII. Le requérant a principalement avancé les arguments suivants:

Une caractéristique d'une revendication peut avoir un sens du point de vue technique sans pour autant apporter une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée. Pour savoir si tel est effectivement le cas, il faut se référer au fascicule du brevet. A cet égard, peu importe l'état de la technique ou la question de savoir si les revendications satisfont aux critères de nouveauté et d'activité inventive. S'agissant du problème de la contribution technique, la conformité avec le paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 doit donc être appréciée dans l'absolu, en ce sens qu'elle ne dépend pas de circonstances extérieures, mais seulement de la prise en compte dans les documents du brevet des modifications considérées.

En l'espèce, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" de la revendication 1 de toutes les requêtes a effectivement une signification technique, et doit être considérée comme un avantage du produit obtenu au moyen de la méthode revendiquée. Toutefois, cette caractéristique ne contient aucun enseignement technique sur la manière dont la formation de stries peut être évitée et, par conséquent, elle n'apporte aucune contribution technique à l'invention revendiquée.

En outre, ladite caractéristique restreint la protection conférée par la revendication 1 du brevet tel que délivré, de sorte que la deuxième condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision G 1/93 est également remplie. La caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" indubitablement divulguée dans la demande telle que déposée, apporte une limitation supplémentaire à la revendication 1 selon les deuxième et troisième requêtes subsidiaires.

Der Entscheidung G 1/93 zufolge sei daher das Patent in der geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.

VIII. Der Beschwerdegegner machte im wesentlichen folgendes geltend:

In der Zwischenentscheidung T 384/91 vom 11. November 1992 sei die Technische Beschwerdekammer 3.4.2 zu dem Schluß gelangt, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" eine technische Bedeutung habe, in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenbart sei und den Schutzbereich einschränke. Somit stünden diese Fragen nicht mehr zur Diskussion.

In Nummer 1 der Entscheidungsformel G 1/93 werde festgestellt, daß, wenn ein Anspruch in der erteilten Fassung ein nicht offenbartes Merkmal enthalte, dessen Streichung nicht möglich sei, weil dadurch der Schutzbereich erweitert würde, die einzig mögliche Lösung darin bestehe, dieses Merkmal ohne Verstoß gegen Artikel 123(3) EPÜ durch ein anderes zu ersetzen, für das die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage biete. Dies sei jedoch nicht immer möglich.

Nummer 2 biete hier eine Alternativlösung an, sofern zwei Voraussetzungen erfüllt seien: Das nicht offenbarte Merkmal dürfe keinen technischen Beitrag zu der beanspruchten Erfindung leisten, sondern es müsse lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränken. Dieser Lösung liege die Überlegung zugrunde, daß in diesem Fall das hinzugefügte Merkmal dem Anmelder nicht zu einem ungerechtfertigten Vorteil ver helfe und die Interessen Dritter nicht beeinträchtigt würden.

Um im vorliegenden Fall festzustellen, ob das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" einen technischen Beitrag leiste, sei die Erfindung unter Berücksichtigung des Stands der Technik zu "identifizieren"; dabei seien Neuheit und erfinderische Tätigkeit sowie die hierfür maßgeblichen Merkmale zu ermitteln. Darüber hinaus sei das genannte Merkmal als funktionelle Einschränkung der Parameter des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung der optischen Membran anzusehen und leiste daher zweifellos einen technischen Beitrag.

Bei der zweiten Voraussetzung sei es schwierig festzustellen, ob sie erfüllt sei oder nicht, da in keinem der

In pursuance of G 1/93, maintenance of the patent as amended should, therefore, be allowed.

VIII. The respondent argued in substance as follows:

In interlocutory decision T 384/91 of 11 November 1992 Technical Board of Appeal 3.4.2 reached the conclusion that the feature "substantially free of striae" has a technical meaning, is not disclosed in the application as filed and limits the protection conferred. These points should, therefore, not be discussed any more.

Paragraph 1 of the order of G 1/93 states that if a granted claim contains an undisclosed feature that cannot be deleted because the protection conferred would be extended, the only solution possible consists in replacing the feature with another one, for which there is support in the application as filed, without contravening Article 123(3) EPC. This is, however, not always possible.

Paragraph 2 offers an alternative possibility provided that two conditions are met: the undisclosed feature must not provide a technical contribution to the claimed invention and must merely limit the protection conferred by the granted patent. The idea underlying this solution is that, in such a case, the added feature does not give any unwarranted advantage to the applicant and does not adversely affect the interests of third parties.

In the present case, in order to determine whether the feature "substantially free of striae" provides a technical contribution, one should "identify" the invention in the light of the state of the art by assessing novelty and inventive step and the features responsible therefor. Moreover, the said feature should be regarded as a functional limitation on the parameters of the claimed method of making the optical membrane, which means that it, indeed, provides a technical contribution.

As to the second condition, it is difficult to establish whether it is fulfilled or not, because none of the claims of

Conformément à la décision G 1/93, le maintien du brevet tel que modifié devrait donc être autorisé.

VIII. L'intimé a fait valoir en substance les arguments suivants:

Dans la décision intermédiaire T 384/91 en date du 11 novembre 1992, la Chambre de recours technique 3.4.2 est arrivée à la conclusion que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" a une signification technique, n'est pas divulguée dans la demande telle que déposée et limite la protection conférée. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir.

Il est dit au premier paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 que si une revendication d'un brevet délivré contient une caractéristique non divulguée qui ne peut être supprimée au motif que la protection conférée par le brevet s'en trouverait étendue, l'unique solution pour ne pas enfreindre l'article 123(3) CBE consiste à remplacer ladite caractéristique par une autre caractéristique étayée dans la demande telle que déposée. Cela n'est toutefois pas toujours possible.

Le second paragraphe offre une autre possibilité pour autant que deux conditions soient réunies: la caractéristique non divulguée ne doit pas apporter de contribution technique à l'invention revendiquée, et doit seulement limiter la protection conférée par le brevet délivré. Cette solution repose sur l'idée que, en pareil cas, la caractéristique ajoutée ne donne pas d'avantage injustifié au demandeur et ne porte pas préjudice aux intérêts des tiers.

En l'espèce, pour savoir si la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique, il faut "identifier" l'invention à la lumière de l'état de la technique en évaluant la nouveauté et l'activité inventive, et les caractéristiques qui les sous-tendent. En outre, ladite caractéristique doit être considérée comme une limitation fonctionnelle des paramètres du procédé de fabrication de la membrane optique revendiquée, ce qui revient à dire qu'elle apporte une contribution technique.

En ce qui concerne la seconde condition, il est difficile de déterminer si celle-ci est remplie ou non, car aucu-

Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Anmeldung auf ein Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran Bezug genommen werde. Der Schutzbereich des erteilten Patents könne daher nicht ohne weiteres mit demjenigen der ursprünglichen Anmeldung verglichen werden.

Aus diesem Grunde sei die in Nummer 2 der Entscheidungsformel G 1/93 aufgezeigte Alternative nicht anwendbar und das Patent sei zu widerrufen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Die Ansprüche gemäß sämtlichen Anträgen sind - mit Ausnahme des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren", auf das im folgenden einzugehen ist - so geändert worden, daß keine Veranlassung zu Einwendungen nach Artikel 123 (2), 100 c) und 123 (3) EPÜ besteht.

Insbesondere wurde in der Zwischenentscheidung T 384/91 dieser Kammer vom 11. November 1992, Nummer 1.1, festgestellt, daß das Merkmal "straff" mit der zusätzlichen Angabe "auf der Fläche" (erster und dritter Hilfsantrag) oder ohne diese (Hauptantrag und zweiter Hilfsantrag) ursprünglich offenbart worden ist und den Schutzbereich des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung nicht erweitert.

3. Hinsichtlich des gemäß sämtlichen Anträgen in Anspruch 1 enthaltenen Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" sind einige der für die Beurteilung eines möglichen Verstoßes gegen Artikel 123 (2) EPÜ (und, bei Streichung des Merkmals, gegen Artikel 123 (3) EPÜ) zu berücksichtigenden Gesichtspunkte bereits in der genannten Zwischenentscheidung behandelt worden (vgl. Nrn. 1.2 bis 1.4), in der die Kammer zu der Auffassung gelangt war, daß dieses Merkmal nicht ohne jede technische Bedeutung ist, ein den Verfahrensanspruch 1 einschränkendes Merkmal darstellt und sich nicht aus der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ableiten läßt.

Obwohl der Beschwerdeführer im Verlauf des Beschwerdeverfahrens mehrere Fassungen des Anspruchs 1 eingereicht hat, ist es mit keiner Fassung gelungen, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" ohne Erweiterung des Schutzbereichs durch ein ursprünglich offenes Merkmal zu ersetzen.

the application as filed refers to a method for the manufacture of an optical membrane. It follows that the protection conferred by the granted patent cannot easily be compared with that of the original application.

Thus, the possibility presented in said paragraph 2 of the order of G 1/93 does not apply to the present case and the patent should be revoked.

#### Reasons for the decision

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

2. The claims according to all requests have been amended in such a way that, with the exception of the feature "substantially free of striae" which will be dealt with below, there are no objections to be raised under Articles 123(2), 100(c) and 123(3) EPC.

In particular, the feature "taut", with (first and third auxiliary requests) or without (main and second auxiliary requests) the additional specification "on the surface", has been shown in the interlocutory decision T 384/91 of this board, dated 11 November 1992, paragraph 1.1, to be originally disclosed and not extending the scope of protection conferred by claim 1 as granted.

3. Regarding the feature "substantially free of striae" contained in claim 1 according to all requests, some of the aspects relevant for judging the possible infringement of Article 123(2) EPC (and of Article 123(3) EPC if the feature were removed) have already been dealt with in the said interlocutory decision (see paragraphs 1.2 to 1.4) wherein it was concluded that this feature is not void of technical meaning, forms a limiting feature of method claim 1 and cannot be derived from the application as filed.

Although, in the course of the appeal proceedings, the appellant filed various versions of claim 1, none of these versions succeeded in replacing "substantially free of striae" with an originally disclosed feature without extending the protection conferred.

ne des revendications de la demande telle que déposée ne porte sur un procédé de fabrication d'une membrane optique. Il s'ensuit que la protection conférée par le brevet délivré ne peut pas être comparée aisément à la protection recherchée dans la demande initiale.

Par conséquent, la possibilité offerte dans le second paragraphe du dispositif de la décision G 1/93 ne s'applique pas à la présente affaire, et le brevet doit être révoqué.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106 à 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les revendications de toutes les requêtes ont été modifiées de sorte qu'à l'exception de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries", qui sera traitée ci-dessous, aucune objection ne peut être soulevée au titre des articles 123(2), 100(c) et 123(3) CBE.

Il est notamment établi au point 1.1 de la décision intermédiaire T 384/91 rendue par cette même Chambre le 11 novembre 1992, que la caractéristique "tendue", avec (première et troisième requêtes subsidiaires) ou sans (requête principale et deuxième requête subsidiaire) le complément "sur la surface", était divulguée dans la demande initiale et n'étendait pas la portée de la protection conférée par la revendication 1 du brevet délivré.

3. En ce qui concerne la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" qui figure dans la revendication 1 de toutes les requêtes, certains aspects à prendre en compte pour déterminer d'éventuelles infractions à l'article 123(2) CBE (et à l'article 123(3) CBE si la caractéristique est supprimée) ont déjà été traités dans la décision intermédiaire précitée (cf. point 1.2 à 1.4), où il est dit que cette caractéristique n'est pas dénuée de signification technique, qu'elle forme une caractéristique restrictive de la revendication de procédé 1 et ne peut pas être déduite de la demande de brevet telle que déposée.

Bien que, pendant la procédure de recours, le requérant ait déposé plusieurs versions de la revendication 1, dans aucune d'entre elles l'expression "pratiquement dépourvue de stries" n'a pu être remplacée par une caractéristique divulguée initialement sans extension de l'étendue de la protection conférée.

Für diese Einschätzung der Sachlage, die der der Großen Beschwerdekammer vorgelegten und von ihr beantworteten Frage zugrunde lag, haben sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben.

4. Wird die Entscheidung G 1/93 der Großen Beschwerdekammer auf den im vorliegenden Fall festgestellten Sachverhalt übertragen, so folgt daraus unmittelbar, daß das Patent nur dann aufrechterhalten werden kann (vgl. Nr. 1 der Entscheidungsformel), wenn - im Gegensatz zu dem in Nummer 1 der Entscheidungsformel behandelten Fall - das hinzugefügte und ursprünglich nicht offenbarte Merkmal nicht als ein Gegenstand anzusehen ist, der nach Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (Nr. 2 der Entscheidungsformel).

Es bleibt daher zu untersuchen, ob die in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für den Fall vorgesehene Möglichkeit, daß der Schutzbereich eines erteilten Patents durch ein in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung nicht offenes, sondern erst während des Prüfungsverfahrens hinzugefügtes Merkmal eingeschränkt wird (Nr. 2 der Entscheidungsformel), auf das Streitpatent anwendbar ist. Die Große Beschwerdekammer führt hierzu aus, daß ein Merkmal dann nicht als Gegenstand zu betrachten ist, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, wenn es, ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten, lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschließt.

5. Als Beispiel für das Fehlen dieser Voraussetzung nennt die Große Beschwerdekammer den Fall, daß ein einschränkendes Merkmal zu einer erfinderischen Auswahl führt (Nr. 16 der Entscheidungsgründe). Die Abgrenzung gegenüber einem Merkmal, das nicht als technischer Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung, sondern lediglich als Einschränkung des Schutzbereichs anzusehen ist, wird sich jedoch eher an einer geringeren Bedeutung dieses Merkmals für die Erfindung orientieren müssen. Diese Auffassung wird auch durch die Tatsache untermauert, daß die Große Beschwerdekammer (vgl. Nrn. 5

This assessment of the situation, on which the question referred to and answered by the Enlarged Board of Appeal was based, still applies at the present stage.

4. Applying decision G 1/93 of the Enlarged Board of Appeal to the above-mentioned findings regarding the present case, therefore, leads directly to the conclusion that the patent cannot be maintained (see paragraph 1 of the order), unless - in contrast to the case dealt with in paragraph 1 of the order - the added feature, although not originally disclosed, is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC (paragraph 2 of the order).

It therefore remains to be examined whether the exception provided for in the Enlarged Board's decision for the case that the protection conferred by a granted patent is limited by a feature which has not been disclosed in the application as filed but which has been added during examination (paragraph 2 of the order), applies to the patent in suit. The Enlarged Board states that in such a case a feature is not to be considered as subject-matter which extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC if, without providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention, it merely limits the protection conferred by the patent as granted by excluding protection for part of the subject-matter of the claimed invention as covered by the application as filed.

5. As an example of a case where the said condition is certainly not fulfilled, the Enlarged Board mentions a limiting feature creating an inventive selection (paragraph 16 of the reasons). However, the borderline beyond which a feature is no longer to be considered as providing a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and as merely limiting the protection conferred, appears to lie further in the direction of less relevance of the said feature for the invention. This view is in agreement with the fact that the Enlarged Board (see paragraphs 5 and 13) rejected the criterion used in decision T 231/89,

Cette appréciation des faits sur laquelle se fonde la question dont a été saisie et sur laquelle a statué la Grande Chambre de recours est toujours valable au stade actuel.

4. Si l'on applique la décision G 1/93 de la Grande Chambre de recours aux aspects de la présente espèce dont il est question ci-dessus, on arrive donc directement à la conclusion que le brevet ne peut être maintenu (cf. premier paragraphe du dispositif), à moins que - à l'inverse du cas de figure visé audit paragraphe - la caractéristique ajoutée, bien que non divulguée à l'origine, ne soit pas considérée comme une extension du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE (second paragraphe du dispositif).

Il reste donc à examiner si l'on peut faire bénéficier le brevet attaqué de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre de recours pour le cas où la protection conférée par un brevet délivré est limitée par une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée pendant l'examen (second paragraphe du dispositif). La Grande Chambre affirme que dans ce cas, il n'y a pas lieu de considérer que la caractéristique ajoutée constitue un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE si, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, elle ne fait que limiter la protection conférée par le brevet délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée.

5. Comme exemple où la condition précitée n'est certainement pas remplie, la Grande Chambre cite le cas où une caractéristique restrictive crée une sélection inventive (point 16 des motifs). Toutefois, la frontière au-delà de laquelle on considère qu'une caractéristique n'apporte plus de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et ne fait que limiter la protection conférée, semble se situer davantage là où ladite caractéristique devient moins pertinente pour l'invention. Ce point de vue concorde avec celui de la Grande Chambre (cf points 5 et 13) qui a rejeté le critère utilisé dans la décision T 231/89, à savoir la perti-

und 13) auch das in der Entscheidung T 231/89 herangezogene Kriterium der Bedeutung für Neuheit und erfinderische Tätigkeit verworfen hat, das eine Gegenüberstellung mit dem angeführten Stand der Technik implizieren würde.

Die Kammer hält es aber nicht für erforderlich, auf den im Prüfungs- und Einspruchsverfahren angeführten Stand der Technik einzugehen; vielmehr ist bei der Beurteilung der Frage, ob die in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vorgesehene Ausnahme im Einzelfall zutrifft, allein die für den fachkundigen Leser erkennbare technische Beziehung zwischen dem hinzugefügten Merkmal und dem Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung maßgeblich.

Nach Auffassung der Kammer geht ein Merkmal zumindest dann über eine bloße Einschränkung des Schutzbereichs ohne technischen Beitrag zur Erfindung hinaus, wenn es mit der Art und Weise, in der die technische Aufgabe gemäß der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung durch die übrigen Merkmale des Anspruchs gelöst wird, in einer Wechselwirkung steht.

Die Argumentation des Beschwerdegegners, wonach sich die von der Großen Beschwerdekammer genannte Voraussetzung auf "Erfindungen" beziehe, die unter dem Aspekt der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu "identifizieren" seien, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um "Erfindungen" handle und welche Merkmale hierfür maßgebend seien (vgl. Schreiben vom 26. August 1994, Punkt 4, 5 und 6 der "Stellungnahme"), vermag jedoch nicht zu überzeugen, da - wie aus dem Wortlaut der Artikel 52, 54 und 56 EPU hervorgeht - der Begriff der "Erfindung" das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht zwingend voraussetzt.

Da der Beschwerdegegner im übrigen einen Vergleich des Schutzbereichs des derzeit vorliegenden Anspruchs 1 mit demjenigen der Ansprüche der ursprünglichen Anmeldung für angezeigt hält, möchte die Kammer darauf hinweisen, daß in Nummer 2 der Entscheidungsformel der Großen Beschwerdekammer nicht auf den ursprünglich beanspruchten Gegenstand (dessen Schutz teilweise ausgeschlossen wird), sondern auf den Gegenstand der Ansprüche in der erteilten Fassung Bezug genommen wird, wenn nur diejenigen Merkmale berücksichtigt sind, die in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart wurden.

ie the criterion of relevance for novelty and inventive step, which would also imply a comparison with the cited prior art documents.

The Board concludes that there is no need to take into account the prior art documents cited during the examination and opposition procedures, but that the assessment whether the exception provided for in the Enlarged Board's decision applies in a particular case should only rely on the technical relationship of the added feature with the content of the application as originally filed, as understood by a skilled reader.

In the view of the board, a feature at least then goes beyond providing a mere limitation which does not involve a technical contribution to the invention if it interacts with the way in which the other features of the claim solve the technical problem as it is understood from the application as originally filed.

The respondent's reasoning, however, that the said condition set by the Enlarged Board refers to "inventions" which must, therefore, be "identified" by assessing novelty and inventive step in order to see whether they are and which features make them "inventions" (see the letter of 26 August 1994, points 4, 5 and 6 of the "Observations"), is not convincing because - as is apparent from the wording of Articles 52, 54 and 56 EPC - the term "invention" does not necessarily imply the presence of novelty and inventive step.

Since the respondent also considers it necessary to compare the protection conferred by the present claim 1 with that conferred by the claims of the original application, the board wishes to add that paragraph 2 of the order of the Enlarged Board does not mention (excluding protection for part of) the originally claimed subject-matter, but the subject-matter of the claims as granted when considering only those features thereof which are disclosed in the application as filed.

nence eu égard à la nouveauté et à l'activité inventive, qui impliquerait également une comparaison avec les antériorités citées.

La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des antériorités citées pendant les procédures d'examen et d'opposition; l'applicabilité de l'exception prévue dans la décision de la Grande Chambre dans un cas particulier dépend uniquement de la relation, telle que la comprend l'homme du métier, qui existe sur le plan technique entre la caractéristique ajoutée et le contenu de la demande telle que déposée.

De l'avis de la Chambre, une caractéristique constitue pour le moins plus qu'une simple limitation n'apportant aucune contribution technique à l'invention si elle influe sur la manière dont les autres caractéristiques de la revendication résolvent le problème technique tel qu'il est présenté dans la demande déposée initialement.

Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par les arguments de l'intimé qui affirme que la condition fixée par la Grande Chambre concerne des "inventions" devant être "identifiées" moyennant l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive, en vue de déterminer si elles constituent des inventions et, le cas échéant, en vertu de quelles caractéristiques (cf. lettre du 26 août 1994, points 4, 5 et 6 des "Observations"); en effet, comme il ressort du libellé des articles 52, 54 et 56 CBE, le terme "invention" n'implique pas nécessairement qu'il y ait nouveauté et activité inventive.

Vu que l'intimé juge également nécessaire de comparer la protection conférée par l'actuelle revendication 1 à celle conférée par les revendications de la demande originelle, la Chambre tient à faire observer que, s'agissant uniquement des caractéristiques divulguées dans la demande telle que déposée, le paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre ne mentionne pas (l'exclusion de la protection d'une partie de) l'objet initialement revendiqué, mais l'objet des revendications du brevet délivré.

6. Im vorliegenden Fall bezeichnet das Merkmal, wonach die Einwirkung der Radialkräfte und das Abdampfen des Lösemittels bewirken, daß die Membran "im wesentlichen frei von Schlieren" ist, in erster Linie eine Wirkung, wobei jedoch die zu erzielende Wirkung gleichzeitig als funktionelle Definition für die auszuführenden Verfahrensschritte dient.

Das Verfahren zur Herstellung einer optischen Membran aus einer Lösung, die, wie in Anspruch 1 angegeben, wenigstens ein Polymer und ein Lösemittel enthält, stellt die Lösung der Aufgabe dar, Membranen von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke und geringen Schwankungen der Dicke von Rand zu Rand und von einem Einzelteil zum anderen herzustellen, wobei das Licht beim Durchgang durch die Membran nur geringfügig absorbiert, gebeugt oder zerstreut wird (vgl. die ursprüngliche Beschreibung, S. 1, Zeilen 6 bis 14 und 23 bis 25). Es liegt auf der Hand, daß die weitgehende Schlierenfreiheit, ebenso wie die Lösung der obengenannten Aufgabe, von der richtigen Auswahl der bei diesem Verfahren verwendeten Parameter abhängt, also z. B. von der Zusammensetzung und Viskosität der Lösung, der Anfangs- und Endgeschwindigkeit bei der Drehung des Trägers, der Höhe der Beschleunigung sowie der Abdampfzeit (vgl. Spalte 4, Zeilen 5 bis 37 des Patents). Zwar mag es zutreffen, daß, wie der Beschwerdeführer geltend macht, das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" für sich allein keine präzise technische Anweisung zur Vermeidung von Schlieren enthält, jedoch ist nicht zu übersehen, daß dieses Merkmal mit den übrigen Merkmalen des beanspruchten Gegenstands in einer Wechselbeziehung steht und dem Fachmann zumindest andeutungsweise die Richtung nahelegt, die bei der Auswahl der Parameter für die Durchführung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 einzuschlagen ist. Daraus ergibt sich bei der Lösung der Aufgabe eine gewisse Wechselwirkung mit den übrigen Merkmalen.

Dies läßt darauf schließen, daß das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung leistet und nicht lediglich eine Einschränkung des Schutzbereichs darstellt. Somit ist die in Nummer 2 der Entscheidungsformel der Großen Beschwerdekammer genannte Voraussetzung nicht erfüllt.

6. In the present case, the feature that the radial stresses and the evaporation of the solvent cause the membrane to be "substantially free of striae" primarily defines an effect, but this effect to be achieved also acts as a functional definition for the method steps to be performed.

The method of making an optical membrane from a solution comprising at least one polymer and a solvent as defined in claim 1 represents the solution to the problem of obtaining membranes of substantially uniform thickness, of limited edge to edge and unit to unit thickness variations, and of low absorption, diffraction and dispersion of light passing through the membrane (see the original description, page 1, lines 6 to 14 and 23 to 25). It is apparent that the substantial freedom from striae, like the solution of the above-mentioned problem, depends on the appropriate choice of the parameters involved in the method, such as the composition and viscosity of the solution, the initial and final speeds of rotation of the support, the rate of acceleration, and the evaporation rate (see column 4, lines 5 to 37 of the patent). Though it may be true that, as the appellant puts forward, the feature "substantially free of striae" as such does not give any precise technical teaching as to how formation of striae can be avoided, it cannot nevertheless be denied that this feature is correlated with the other features of the claimed subject-matter and gives to the skilled reader at least partial indications in which direction to go when choosing parameters for performing the method according to claim 1. There is thus some interaction with the solution of the problem by the remaining features.

It can, therefore, be concluded that the feature "substantially free of striae" provides a technical contribution to the subject-matter of the claimed invention and does not merely limit the protection conferred. Thus, the condition stated in paragraph 2 of the Enlarged Board's order is not fulfilled.

6. Dans la présente espèce, la caractéristique selon laquelle les contraintes radiales et l'évaporation du solvant font en sorte que la membrane soit "pratiquement dépourvue de stries", définit avant tout un effet, mais cet effet recherché fait également office de définition fonctionnelle des étapes du procédé.

Le procédé pour réaliser une membrane optique à partir d'une solution comprenant au moins un polymère et au moins un solvant selon la revendication 1 constitue une solution au problème posé par l'obtention de membranes ayant les propriétés suivantes: épaisseur pratiquement uniforme, variations d'épaisseur limitées d'une unité à l'autre et d'un bord à l'autre d'une même membrane, faible indice d'absorption, de diffraction et de dispersion de la lumière qui les traverse (cf. description initiale, page 1, lignes 6 à 14 et 23 à 25). Il est manifeste que la quasi-absence de stries, de même que la solution à apporter au problème susmentionné, dépend du choix judicieux des paramètres du procédé, tels que la composition et la viscosité de la solution, les vitesses de rotation initiale et finale du support, le taux d'accélération et d'évaporation (cf. colonne 4, lignes 5 à 37 du brevet). Certes, comme le fait remarquer le requérant, la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" ne donne en soi aucun enseignement technique précis sur la façon d'éviter la formation de striures; néanmoins, force est de reconnaître que ladite caractéristique est liée aux autres caractéristiques de l'objet revendiqué et fournit à l'homme du métier au moins des indications partielles susceptibles de l'orienter dans son choix de paramètres en vue de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1. Elle influe donc dans une certaine mesure sur la solution apportée au problème par les autres caractéristiques.

On peut donc conclure que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" apporte une contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée et fait plus que simplement limiter la protection conférée. Dès lors, la condition énoncée au paragraphe 2 du dispositif de la décision de la Grande Chambre n'est pas remplie.

7. Da das Merkmal "im wesentlichen frei von Schlieren" im Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag wie auch gemäß dem ersten bis dritten Hilfsantrag enthalten ist, geht der Gegenstand dieser Ansprüche im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Insbesondere vermag die Aufnahme des weiteren Merkmals "von im wesentlichen gleichmäßiger Dicke" (zweiter und dritter Hilfsantrag) das Vorliegen des Merkmals "im wesentlichen frei von Schlieren" nicht zu heilen.

Aus diesen Gründen ist keinem der vier Anträge des Beschwerdeführers stattzugeben, und der in Artikel 100 c) EPÜ genannte Einspruchsgrund steht der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegen.

#### Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

7. Since the feature "substantially free of striae" is contained in claim 1 according to each one of the main and first to third auxiliary requests, the subject-matter of all of these claims extends beyond the content of the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC. In particular, the presence of the further feature "of substantially uniform thickness" (second and third auxiliary requests) cannot remedy the presence of the feature "substantially free of striae".

Therefore, none of the four requests of the appellant is allowable, and the ground for opposition mentioned in Article 100(c) EPC prejudices the maintenance of the European patent.

#### Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

7. Etant donné que la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries" figure dans la revendication 1 selon la requête principale et selon chacune des requêtes subsidiaires, l'objet de toutes ces revendications s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Ainsi, l'ajout de la caractéristique "d'épaisseur pratiquement uniforme" (deuxième et troisième requêtes subsidiaires) ne peut remédier à la présence de la caractéristique "pratiquement dépourvue de stries".

Par conséquent, il ne peut être accordé à aucune des quatre requêtes formulées par le requérant, et le motif d'opposition énoncé à l'article 100 c) CBE s'oppose au maintien du brevet européen.

#### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

#### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 17. August 1994 T 952/92 - 3.4.1\* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: R. K. Shukla  
P. Krasa

Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Packard Instrument B. V.

Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Fisons plc

Stichwort: Vorbenutzung/PACKARD

Artikel: 54 (1) und (2), 56 EPÜ

Schlagwort: "Vorbenutzung (bejaht)" - "Analysierbarkeit eines bereits im Handel erhältlichen Erzeugnisses (bejaht)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"

#### Leitsätze

*I. Unabhängig vom Mittel der Offenbarung (schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung in Form von Verkauf usw.) sind bei der Zugänglichkeit im Sinne des Artikels*

#### Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 17 August 1994 T 952/92 - 3.4.1\* (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
Members: R. K. Shukla  
P. Krasa

Patent proprietor/Respondent:  
Packard Instrument B.V.

Opponent/Appellant: Fisons plc

Headword: Prior use/PACKARD

Article: 54(1) and (2), 56 EPC

Keyword: "Prior use (yes)" - "Analysability of a prior sold product (yes)" - "Inventive step (yes)"

#### Headnote

*I. Whatever the means of disclosure (written description, oral description, use by sale, etc.), availability in the sense of Article 54(2) EPC involves two separate stages: availability of*

#### Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 17 août 1994 T 952/92 - 3.4.1\* (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson  
Membres : R. K. Shukla  
P. Krasa

Titulaire du brevet/intimé: Packard Instrument B.V.

Opposant/requérant : Fisons plc

Référence : Utilisation antérieure/PACKARD

Article : 54(1) et (2), 56 CBE

Mot-clé : "Utilisation antérieure (oui)" - "Analysabilité d'un produit vendu antérieurement (oui)" - "Activité inventive (oui)"

#### Sommaire

*I. Quels que soient les moyens employés pour la divulgation (description écrite, description orale, utilisation par la vente, etc.), l'accessibilité au sens de l'article 54(2) CBE se*

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

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

\* 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.



54 (2) EPÜ zwei getrennte Stufen zu unterscheiden: die Zugänglichkeit des Offenbarungsmittels selbst und die Zugänglichkeit von Informationen, die sich daraus erschließen und herleiten lassen.

II. Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und gehören damit zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ, wenn der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken, die ihm vor dem maßgeblichen Anmeldetag zur Verfügung standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte.

III. Wie wahrscheinlich es ist, daß der Fachmann ein früher im Handel erhältliches Erzeugnis analysiert, ist dabei - ebenso wie der dafür erforderliche Aufwand (d. h. die Investition an Arbeit und Zeit) - für die Ermittlung des Stands der Technik grundsätzlich ohne Bedeutung.

IV. Eine beanspruchte Erfindung ist neuheitsschädlich getroffen, wenn eine unter den Anspruch fallende Ausführungsform durch eine frühere Offenbarung (gleich welcher Art) vorweggenommen wird. Es ist nicht erforderlich, daß ein früher im Handel erhältliches Erzeugnis vollständig analysiert werden kann. Die Neuheit eines Anspruchs wird zerstört, wenn sich dem Fachmann bei einer Analyse eines solchen Erzeugnisses Informationen über eine Ausführungsform erschließen, die unter den Patentanspruch fällt.

V. Für die Auslegung des amtlichen Textes einer Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 22 (1) b) EPÜ ist der Wortlaut seiner im Amtsblatt des EPA veröffentlichten Übersetzung nicht rechts-erheblich.

#### Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 138 252 wurde auf eine Anmeldung erteilt, die eine Priorität von September 1983 in Anspruch nahm. Es bezieht sich auf eine flüssige Mischung zur Verwendung in der Flüssigszintillationszählungs-Analysetechnik und weist fünf Ansprüche auf.

Der einzige unabhängige Anspruch lautet wie folgt:

"Flüssige, homogene Mischung zur Verwendung in der Flüssigszintillationszählungs-Analysetechnik, umfassend eine Szintillationsflüssig-

the means of disclosure, and availability of information which is accessible and derivable from such means.

II. Information as to the composition or internal structure of a prior sold product is made available to the public and becomes part of the state of the art in the sense of Article 54(2) EPC if direct and unambiguous access to such information is possible by means of known analytical techniques which were available for use by a skilled person before the relevant filing date.

III. The likelihood or otherwise of a skilled person analysing such a prior sold product, and the degree of burden (ie the amount of work and time involved in carrying out such an analysis), is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art.

IV. The novelty of a claimed invention is destroyed by the prior disclosure (by any means) of an embodiment which falls within the claim. The possibility of a complete analysis of a prior sold product is not necessary. The novelty of a claim is destroyed if an analysis of a prior sold product is such as to inform the skilled person of an embodiment of the product which falls within the claim.

V. The wording of a translation published in the Official Journal of the EPO of the official text of an opinion issued by the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 22(1)(b) EPC is legally irrelevant to the interpretation of such official text.

#### Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 138 252 is based on an application claiming priority from September 1983. It relates to a liquid mixture for use in the Liquid Scintillation Counting (LSC) analysis technique, and has five claims.

The only independent claim has the following wording:

"A liquid, homogeneous mixture for use in the Liquid Scintillation Counting analysis technique, comprising a scintillation liquid, a scintillator and a

décompose en deux étapes distinctes: l'accessibilité des moyens employés pour la divulgation, et l'accessibilité de l'information que ces moyens permettent d'obtenir et qui découle d'eux.

II. L'information relative à la composition ou à la structure interne d'un produit vendu antérieurement est rendue accessible au public et fait partie de l'état de technique au sens de l'article 54(2) CBE, dès lors qu'il est possible d'y accéder directement et clairement à l'aide de techniques analytiques connues, rendues accessibles à l'homme du métier à des fins d'utilisation avant la date de dépôt pertinente.

III. Pour déterminer ce qui constitue l'état de la technique, peu importe, en principe, la probabilité avec laquelle l'homme du métier analyse un tel produit vendu antérieurement ou le degré de difficulté (c'est-à-dire la quantité de travail et de temps que représente une telle analyse).

IV. La divulgation antérieure (quels que soient les moyens employés) d'une réalisation couverte par la revendication détruit la nouveauté d'une invention revendiquée. Il est inutile de savoir s'il était possible d'analyser complètement un produit vendu antérieurement. La nouveauté d'une revendication est détruite dès lors que l'analyse d'un produit vendu antérieurement permet de renseigner l'homme du métier sur la réalisation du produit couvert par la revendication.

V. La traduction, publiée au Journal officiel de l'OEB, du texte officiel d'un avis donné par la Grande Chambre de recours conformément à l'article 22(1) b) CBE est sans valeur juridique pour interpréter ledit texte officiel.

#### Exposé des faits et conclusions

I. Fondé sur une demande revendiquant une priorité en date de septembre 1983, le brevet européen n° 0 138 252 concerne un mélange liquide utilisable dans la technique d'analyse par comptage de scintillations en milieu liquide (LSC) et comporte cinq revendications.

L'unique revendication indépendante est formulée comme suit :

"Mélange homogène liquide utilisable dans la technique d'analyse par comptage de scintillations en milieu liquide comprenant un liquide de



keit, einen Szintillator und ein oberflächenaktives Mittel, dadurch gekennzeichnet, daß die Mischung ebenfalls ein oder mehrere Mono- und/oder Diester der Phosphorsäure einschließt, wobei die Phosphorsäureester mit einer alkalischen Substanz mit einem pKa von wenigstens 5 bis zu einem pH-Wert neutralisiert worden sind, bei dem das Neutralisationsprodukt ein Mono- und/oder Diphosphatsalz enthält."

II. Gegen das Patent wurde Einspruch wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit eingelegt. Zur Begründung machte der Einsprechende unter anderem geltend, daß im Vereinigten Königreich seit 1980 ein (im folgenden "Supersolve" genanntes) Erzeugnis im Handel sei, dessen Zusammensetzung mit den Ansprüchen 1, 2, 4 und 5 des Patents übereinstimme. Es wurde behauptet, daß die Zusammensetzung des Erzeugnisses der Öffentlichkeit bereits vor dem Anmeldetag des Patents zugänglich gewesen sei und somit zum Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 EPÜ gehöre.

Der Patentinhaber brachte in seiner Einspruchserwiderung vor, daß die Zusammensetzung von Supersolve am Prioritätstag des Patents nicht zum Stand der Technik gehört habe und der Einspruch zurückgewiesen werden sollte. Zur Untermauerung seiner Behauptung, wonach die Zusammensetzung von Supersolve zu komplex sei, als daß ein Fachmann sie ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand analysieren könnte, reichte er eine Erklärung von Dr. E. Ch. Th. Gevers ein.

III. ...

IV. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch nach Artikel 102 (2) EPÜ zurück.

In ihrer Entscheidung zog die Einspruchsabteilung in Erwägung, daß Supersolve grundsätzlich vor dem Anmeldetag des Patents hätte analysiert werden können und die meisten beanspruchten Erfindungsmerkmale der Öffentlichkeit zugänglich gewesen seien. Allerdings habe der Fachmann aus einer Analyse dieses Erzeugnisses das beanspruchte Merkmal, wonach "die Phosphorsäureester mit einer alkalischen Substanz mit einem pKa von wenigstens 5 bis zu einem pH-Wert neutralisiert worden sind, bei dem das Neutralisationsprodukt ein Mono- und/oder Diphosphatsalz umfaßt", nicht ein-

surfactant, characterized in that said mixture also includes one or more mono- and/or di-esters of phosphoric acid, which phosphoric acid esters have been neutralized with an alkaline material having a pKa of at least 5 to a pH, at which the neutralisation product comprises a mono- and/or diphosphate salt."

II. The patent was opposed on the grounds of lack of novelty and lack of inventive step. In support of these grounds the opponent relied inter alia on the fact that a product (hereinafter referred to as "Supersolve") had been sold in the United Kingdom since 1980, and had a composition in accordance with claims 1, 2, 4 and 5 of the patent. It was contended that the composition of the product had been made available to the public before the filing date of the patent, and was therefore part of the state of the art for the purpose of Article 54 EPC.

In response to the opposition, the patent proprietor contended that the composition of Supersolve was not part of the state of the art at the priority date of the patent, and that the opposition should be rejected. A declaration by Dr E. Ch. Th. Gevers was filed in support of the patent proprietor's contention that the composition of Supersolve is too complex to allow a skilled person to analyse it without undue experimentation

III. ...

IV. The opposition division rejected the opposition pursuant to Article 102(2) EPC.

In its decision the opposition division considered that Supersolve could in principle have been analysed before the filing date of the patent and that most of the claimed features of the invention were made available to the public. However, it held that from an analysis of this product a skilled person could not unambiguously derive the claimed feature that the "the esters have been neutralised with an alkaline material having a pKa of at least 5 to a pH, at which the neutralization product comprises a mono- and/or diphosphate salt", because Supersolve contained other anionic surfactants in addition to the phos-

scintillation, un scintillateur et un tensioactif, caractérisé en ce que ledit mélange comprend également un ou plusieurs mono- et/ou di-esters de l'acide phosphorique, lesquels esters de l'acide phosphorique ont été neutralisés avec un matériau alcalin ayant un pKa d'au moins 5 jusqu'à un pH auquel le produit de neutralisation comprend un sel de mono- et/ou diphosphate."

II. Une opposition a été formée contre le brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive. A l'appui de son opposition, l'opposant a notamment indiqué qu'un produit (ci-après désigné "Supersolve") dont la composition correspond aux revendications 1, 2, 4 et 5 du brevet, était vendu au Royaume-Uni depuis 1980. Selon lui, la composition de ce produit avait été rendue accessible au public avant la date de dépôt du brevet, de sorte qu'il faisait partie de l'état de la technique aux fins de l'article 54 CBE.

En réponse à l'opposition, le titulaire du brevet a affirmé que la composition de Supersolve ne faisait pas partie de l'état de la technique à la date de priorité du brevet et qu'il y avait lieu de rejeter l'opposition. Il a présenté une déclaration de M. E. Ch. Th. Gevers à l'appui de l'allégation selon laquelle la composition de Supersolve est trop complexe pour que l'homme du métier puisse l'analyser sans recourir à une expérimentation excessive,

III. ...

IV. La division d'opposition a rejeté l'opposition conformément à l'article 102(2) CBE.

Dans sa décision, la division d'opposition a déclaré que Supersolve pouvait, en principe, avoir été analysé avant la date de dépôt du brevet et que la plupart des caractéristiques revendiquées de l'invention avaient été rendues accessibles au public. Toutefois, elle a estimé que l'analyse de ce produit ne permettait pas à l'homme du métier de parvenir clairement à la caractéristique revendiquée, selon laquelle "les esters ont été neutralisés avec un matériau alcalin ayant un pKa d'au moins 5 jusqu'à un pH auquel le produit de neutralisation comprend un sel de mono- et/ou diphosphate". En effet,

deutig ableiten können, weil Supersolve neben dem Phosphattensid weitere anionische Tenside enthalte, und der Fachmann aus der Bestimmung der in dieser Mischung vorhandenen Kationen nicht auf die (neutralisierte oder nichtneutralisierte) Form der verschiedenen Bestandteile des Endprodukts schließen könne. Aus diesem Grund hielt die Einspruchsabteilung den beanspruchten Gegenstand für neu.

Des weiteren wertete die Einspruchsabteilung den beanspruchten Gegenstand gegenüber den Entgegenhaltungen als erfinderisch. ...

V. Der Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte den Widerruf des Patents in vollem Umfang. ...

VI. Der Patentinhaber beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents gemäß dem Hauptantrag oder einem der drei am 7. Juli 1993 eingereichten Hilfsanträge.

Im Hauptantrag beantragte der Patentinhaber die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags hat, abgesehen von dem am Ende hinzugefügten Merkmal "wobei die alkalische Substanz nicht Ammoniak ist", denselben Wortlaut wie Anspruch 1 des Hauptantrags.

...

VII. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß zumindest der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag angesichts der Vorbenutzung von Supersolve nicht neu zu sein scheine. Am 17. August 1994 fand eine mündliche Verhandlung statt.

VIII. Um seinen Antrag auf Widerruf des Patents zu stützen, trug der Einsprechende im wesentlichen folgende Argumente vor.

#### Neuheit

Der Erklärung von Herrn Huggett zufolge sei Supersolve bereits vor dem Prioritätstag im Handel erhältlich gewesen und enthalte unter anderem GAFAC PE 510 - bei dem es sich (wie in D2 und D3 offenbart) um einen Phosphorsäureester eines ethoxylierten Nonylphenols handle - sowie Ammoniak als Gegenion.

phate surfactant, and from the determination of the cations present in such a mixture a skilled person could not draw a conclusion about the form (neutralised or non-neutralised) of the various constituents used to make up the final product. For this reason the opposition division held the claimed subject-matter to be novel.

The opposition division also held that the claimed subject-matter involved an inventive step in view of the cited documents. ...

V. The opponent lodged an appeal against this decision and requested that the patent be revoked in its entirety. ...

VI. The patent proprietor requested that the appeal be dismissed and the patent maintained in accordance with a main request or one of the three auxiliary requests submitted on 7 July 1993.

As main request, the patent proprietor requested that the patent be maintained as granted. Claim 1 of auxiliary request 1 has the same wording as claim 1 of the main request apart from the addition of a feature, "with the proviso that the alkaline material is not ammonia" at the end of the claim.

VII. In a communication accompanying the summons to oral proceedings the board gave its preliminary view that at least the subject-matter of claim 1 of the main request seemed to lack novelty in view of the prior use of Supersolve. Oral proceedings were held on 17 August 1994.

VIII. In support of the request for the revocation of the patent, the opponent submitted essentially the following arguments.

#### Novelty

According to the declaration of Mr Huggett, Supersolve was sold before the priority date and contained, inter alia, GAFAC PE 510, which (as disclosed in D2 and D3) is a phosphoric acid ester of an ethoxylated nonylphenol, and ammonium as a counter ion.

Supersolve contient d'autres tensioactifs anioniques en sus du tensioactif de phosphate et, de plus, la détermination des cations présents dans un tel mélange ne permet pas à l'homme du métier de tirer une conclusion sur la forme (neutralisée ou non) des divers composants utilisés pour obtenir le produit final. Pour cette raison, la division d'opposition a considéré que l'objet revendiqué était nouveau.

Elle a également estimé que l'objet revendiqué implique une activité inventive au regard des documents cités. ...

V. L'opposant s'est pourvu contre cette décision, demandant la révocation du brevet dans sa totalité. ...

VI. Le titulaire du brevet a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet conformément à sa requête principale ou à l'une des trois requêtes subsidiaires communiquées le 7 juillet 1993.

A titre principal, le titulaire du brevet a requis le maintien du brevet tel que délivré. La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 est identique à la revendication 1 de la requête principale, à l'exception de l'ajout, à la fin de la revendication, de la caractéristique "à condition que le matériau alcalin ne soit pas de l'ammoniaque."

VII. Dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale, la Chambre a, à titre préliminaire, estimé qu'au moins l'objet de la revendication 1 de la requête principale paraissait dénué de nouveauté par rapport à l'utilisation antérieure de Supersolve. La procédure orale s'est déroulée le 17 août 1994.

VIII. A l'appui de sa requête en révocation du brevet, l'opposant a essentiellement fait valoir les arguments suivants.

#### Nouveauté

Selon la déclaration de M. Huggett, Supersolve a été vendu avant la date de priorité et comprend, entre autres, du GAFAC PE 510, qui (comme divulgué dans les documents D2 et D3) est un ester de l'acide phosphorique d'un nonylphénol éthoxylé, ainsi que de l'ammonium en tant que ion de charge opposée.

Wie aus den Erklärungen von Dr. Taylor und Dr. Emsley hervorgeht, hätte Supersolve mit Hilfe der vor dem Prioritätstag verfügbaren Techniken analysiert werden können. Es sei bereits neuheitsschädlich, wenn sich dem Fachmann bei einer Analyse des Erzeugnisses zumindest diejenigen Merkmale erschlossen hätten, die im beanspruchten Gegenstand des Streitpatents enthalten seien.

Die Möglichkeit, Supersolve zu analysieren, werde auch durch das Schreiben von Dr. Kremer bestätigt.

Da das Merkmal, wonach die "Phosphorsäureester mit einer alkalischen Substanz ... neutralisiert worden sind", ein Verfahrensmerkmal sei, handle es sich bei Anspruch 1 des Streitpatents um einen "Product-by-process"-Anspruch. Man erhalte in jedem Fall dasselbe Produkt, gleichgültig ob die betreffenden Ester vor ihrer Hinzufügung zur Mischung oder unmittelbar bei der Zugabe der alkalischen Substanz zur Mischung in situ neutralisiert würden. Aus diesem Grunde stelle das oben genannte Merkmal des beanspruchten Erzeugnisses kein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Supersolve dar.

#### Erfinderische Tätigkeit

...

IX. Der Patentinhaber brachte zur Stützung seiner Anträge im wesentlichen die folgenden Argumente vor.

#### Neuheit

Vor dem Prioritätstag des Streitpatents sei die chemische Zusammensetzung von Supersolve in keiner Vorveröffentlichung beschrieben worden.

Die komplexe Supersolve-Mischung hätte ohne unzumutbaren Aufwand nicht so detailliert analysiert werden können, daß der Fachmann sie hätte verstehen und nacharbeiten können.

Das Erfordernis der Analysierbarkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung sei so auszulegen, daß der Fachmann **in Unkenntnis darüber, wonach er zu suchen habe**, in der Lage sein müsse, das fragliche Erzeugnis zu analysieren.

Des weiteren sei es gemäß der Stellungnahme G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277) erforderlich, daß das Erzeugnis **vollständig** analysierbar sei.

Die Erklärungen von Dr. Taylor und

Supersolve could have been analysed using techniques available before the priority date, as illustrated by the declarations of Dr Taylor and Dr Emsley. It is sufficient to destroy novelty if the skilled person by an analysis of the product would have discovered at least those features of the product which are comprised in the claimed subject-matter of the patent in dispute.

The possibility of analysing Supersolve is confirmed by the letter from Dr Kremer.

Since the feature that the "the esters have been neutralised with an alkaline material ..." is a process feature, claim 1 of the patent in suit is a product-by-process claim. Clearly the obtained product will be the same whether the esters in question were neutralised prior to their addition to the mixture or were neutralised in situ by the addition of alkaline material directly to the mixture. Therefore, the above-mentioned feature does not distinguish the claimed product from Supersolve.

#### Inventive step

...

IX. The patent proprietor submitted essentially the following arguments in support of his requests.

#### Novelty

Prior to the priority date of the patent in suit the chemical composition of Supersolve was not described in any published document.

The complex mixture of Supersolve could not have been analysed without undue burden in sufficient detail to allow the skilled person to understand and to reproduce it.

The requirement of analysability before the priority date of the application means that the skilled person, **without knowing what to look for**, must be able to analyse the product in question.

Furthermore, according to opinion G 1/92 (OJ EPO 1993, 277) it is required that the product can **be fully** analysed.

The declarations by Dr Taylor and

Supersolve aurait pu être analysé à l'aide de techniques disponibles avant la date de priorité, comme en témoignent les déclarations de MM. Taylor et Emsley. Pour détruire la nouveauté, il suffirait qu'une analyse du produit révèle à l'homme du métier ne serait-ce que les caractéristiques du produit comprises dans l'objet revendiqué du brevet incriminé.

La possibilité d'analyser Supersolve se trouve confirmée par la lettre de M. Kremer.

Etant donné que la caractéristique selon laquelle "les esters ont été neutralisés avec un matériau alcalin ..." est une caractéristique de procédé, la revendication 1 du brevet incriminé est une revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention. Autrement dit, le produit obtenu ne change pas selon que les esters en question aient été neutralisés avant d'être ajoutés au mélange ou qu'ils l'aient été in situ par adjonction directe du matériau alcalin au mélange. En conséquence, la caractéristique précitée ne permet pas de distinguer le produit revendiqué de Supersolve.

#### Activité inventive

...

IX. A l'appui de ses requêtes, le titulaire du brevet a essentiellement invoqué les moyens suivants.

#### Nouveauté

Avant la date de priorité du brevet incriminé, aucun document publié n'a décrit la composition chimique de Supersolve.

Le mélange complexe de Supersolve ne pouvait, sans difficulté excessive, être analysé avec suffisamment de précision pour permettre à l'homme du métier de le comprendre et de le reproduire.

L'exigence d'analysabilité avant la date de priorité de la demande signifie que l'homme du métier doit être en mesure d'analyser le produit en question **sans savoir ce qu'il recherche**.

En outre, conformément à l'avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277), il est impératif que le produit puisse être **entièrement** analysé.

Il ressort des déclarations de MM.

Dr. Gevers zeigten, daß eine vollständige Analyse von Supersolve den Einsatz einer umfangreichen Ausstattung modernster Geräte und verschiedenster Analysetechniken erforderlich gemacht hätte. Abgesehen davon wäre eine Analyse so, wie Dr. Taylor sie beschreibe, in der Regel gar nicht durchgeführt worden, weil diese mit der Entfernung der Lösemittel beginne, es aber im Zuge der Erwärmung der Mischung zum Zwecke der Lösemittelentfernung auch dazu kommen könne, daß andere Bestandteile der Mischung verdampfen oder zerstört werden. Außerdem sei die laut den Erklärungen von Dr. Taylor und Dr. Emsley angewandte Fourier-NMR-Methode sehr kostspielig und habe vor dem Prioritätstag des Streitpatents für die üblichen Analysearbeiten gar nicht zur Verfügung gestanden. Ebensovwenig sei die HPLC-Methode seinerzeit ein gängiges Verfahren gewesen. Des weiteren werde in D10, Seite 299, festgestellt, daß die Analyse von Alkylsäurephosphaten zahlreiche Probleme aufwerfe. Selbst aus der Erklärung von Dr. Emsley, Seite 2, gehe hervor, daß die Phosphatanalyse sehr kompliziert sei. Dies deute darauf hin, daß die Analyse von Supersolve noch viel komplizierter gewesen sein müsse, weil dieses Produkt neben den Phosphaten noch viele andere Bestandteile aufweise.

Weitere neuheitsrelevante Vorbringen des Patentinhabers werden in den Entscheidungsgründen behandelt.

#### Erfinderische Tätigkeit

...

#### Hilfsanträge

X. Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde verkündet, daß das Patent auf der Grundlage des ersten Hilfsantrags des Patentinhabers aufrechtzuerhalten sei.

#### Entscheidungsgründe

##### 1. Neuheit: aufgeworfene Fragen

1.1 Die erste Hauptfrage in dieser Beschwerdesache lautet, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Ansprüche in den Anträgen des Patentinhabers aufgrund des vorherigen Verkaufs von Supersolve durch Koch-Light-Laboratories Limited neuheitsschädlich getroffen sind.

Dr Gevers show that a total analysis of Supersolve would have required a lot of advanced equipment and the use of many different analytical techniques. Furthermore, an analysis such as described in Dr Taylor's declaration would normally not have been done, since this analysis starts with the removal of the solvents, and if the mixture is heated in order to remove the solvents also other components of the mixture may have been evaporated or destroyed. Moreover, the Fourier NMR method used according to the declarations by Dr Taylor and Dr Emsley was very expensive and not available for common analytical work before the priority date of the patent in suit. Also the HPLC method was not a common technique at that time. In addition to this, D10 states, page 299, that the analysis of alkyl acid phosphates presents many problems. Even in Dr Emsley's declaration, page 2, it can be seen that the analysis of phosphates is very complicated. This indicates that the analysis of Supersolve must have been much more complicated, since this product comprised many different compounds in addition to the phosphates.

Further submissions of the patent proprietor relating to novelty are set out in the reasons for the decision.

#### Inventive step

...

#### Auxiliary requests

...

X. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the patent would be maintained on the basis of the first auxiliary request of the patent proprietor.

#### Reasons for the decision

##### 1. Novelty: issues raised

1.1 The first main issue in this appeal is whether the prior sale of Supersolve by Koch-Light Laboratories Limited deprives any claims of any of the patent proprietor's requests of novelty, and if so, which claims.

Taylor et Gevers qu'une analyse complète de Supersolve aurait nécessité un important appareillage sophistiqué et le recours à diverses techniques analytiques. Par ailleurs, une analyse comme celle décrite dans la déclaration de M. Taylor n'aurait normalement pas été effectuée, puisqu'elle commence par l'élimination des solvants, de sorte que si le mélange est chauffé à cette fin, d'autres composants du mélange risqueraient de s'évaporer ou d'être détruits. De plus, l'utilisation, conformément aux déclarations de MM. Taylor et Emsley, de la RMN traitée selon Fourier était très coûteuse et non disponible pour des travaux analytiques ordinaires avant la date de priorité du brevet incriminé. Quant à la méthode HPLC, elle n'était pas courante non plus à cette époque. En outre, il est indiqué à la page 299 du document D10 que l'analyse de phosphates acides alkylés pose de nombreux problèmes. Même la déclaration de M. Emsley fait apparaître, à la page 2, que l'analyse de phosphates est très compliquée. Cela signifie que l'analyse de Supersolve a dû être bien plus complexe, puisqu'outre les phosphates, ce produit comporte un grand nombre de composés différents.

D'autres arguments du titulaire du brevet relatifs à la nouveauté sont exposés dans les motifs de la décision.

#### Activité inventive

...

#### Requêtes subsidiaires

X. Au terme de la procédure orale, il a été décidé de maintenir le brevet sur la base de la première requête subsidiaire du titulaire du brevet.

#### Motifs de la décision

##### 1. Nouveauté : questions soulevées

1.1 La première question importante que soulève le présent recours est de savoir si la vente antérieure de Supersolve par la société Koch-Light Laboratories Limited retire toute nouveauté aux revendications des requêtes du titulaire du brevet et, dans l'affirmative, à quelles revendications.

Diesbezüglich sind bestimmte Sachverhalte für die Beteiligten unstrittig. Zum einen ist der Verfahrensschritt in Anspruch 1 (daß "Phosphorsäureester neutralisiert worden sind"), der diesen zu einem "Product-by-process"-Anspruch macht, kein Unterscheidungsmerkmal für das Erzeugnis als solches. Nach Ansicht der Kammer ist dieses Verfahrensmerkmal für die Frage der Neuheit unerheblich.

Des weiteren war das Produkt Supersolve - der Darlegung in der Einspruchsschrift und den gleichzeitig eingereichten Beweismitteln zufolge - seit 1980 und damit vor dem Prioritätstag des Streitpatents im Vereinigten Königreich auf dem Markt.

Außerdem wies das Produkt Supersolve - wie in der Einspruchsschrift dargelegt und durch die Erklärung von Herrn Huggett gestützt - eine Zusammensetzung auf, die unter die Ansprüche 1, 2, 4 und 5 des Hauptantrags fiel. Insbesondere enthielt die im Handel erhältliche **Mischung** das Tensid GAFAC PE 510, bei dem es sich den Entgegenhaltungen D2 und D3 zufolge um eine Mischung aus Mono- und Diestern der Phosphorsäure handelt. Laut der Erklärung von Herrn Huggett wurde die Mischung mit Ammoniakwasser (mit einem pKa zwischen 5 und 12) neutralisiert, so daß sie sowohl Mono- wie auch Diphosphatsalze enthielt.

In Anspruch 3 des Hauptantrags wird jedoch verlangt, daß "der organische Phosphorsäureester mit einem organischen Amin neutralisiert wird", und unter diesen Anspruch fiel die Zusammensetzung von Supersolve nicht.

1.2 Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hatte der Einsprechende in der Einspruchsschrift zunächst vorgebracht, daß die Ansprüche 1, 2, 4 und 5 schon deshalb nicht neu seien, weil Supersolve vor dem Prioritätstag auf dem Markt gewesen sei und seine Zusammensetzung unter die genannten Ansprüche falle. Der Patentinhaber erwiderte jedoch unter anderem, daß damit (d. h. mit "der bloßen Verfügbarkeit eines Produkts, das den Ansprüchen entspricht") die Neuheit der Ansprüche nicht zerstört werde, weil der Fachmann "anhand dieser Vorbenutzung nicht herausfinden könne, wie das Erzeugnis herzustellen sei". Daraufhin forderte die Einspruchsabteilung den Einsprechenden in einer Mitteilung auf, "ausführlich darzulegen, ob es möglich gewesen sei, Supersolve vor dem Prioritätstag des Streitpatents

In this connection certain matters are not in dispute between the parties. First, the process step in claim 1 (that "phosphoric acid esters have been neutralised"), which make this claim a "product-by-process claim", is not a distinguishing feature for the product per se. In the board's view this process feature is irrelevant to the issue of novelty.

Furthermore, as set out in the notice of opposition and supported by evidence filed at the same time, the product Supersolve was sold in the United Kingdom from 1980 onwards, and therefore before the priority date of the patent in suit.

Furthermore, as set out in the notice of opposition and supported by the declaration by Mr Huggett, the product Supersolve had a composition within claims 1, 2, 4 and 5 of the main request. In particular, **the mixture** which was sold contained GAFAC PE 510 surfactant, which according to documents D2 and D3 is a mixture of mono and di-esters of phosphoric acid. According to Mr Huggett's declaration the mixture was neutralised with aqueous ammonia (having a pKa of between 5 and 12), so that it contained a mixture of mono- and di-phosphate salts.

However, claim 3 of the main request requires that "the organic phosphoric acid ester is neutralised with an organic amine", and Supersolve did not have a composition falling within such claim.

1.2 During the proceedings before the opposition division, the opponent originally submitted in the notice of opposition that such claims 1, 2, 4 and 5 lacked novelty simply having regard to the fact that Supersolve had been sold before the priority date and had had a composition falling within such claims. In reply, however, the patent proprietor submitted inter alia that such fact (ie "the mere availability of a product satisfying the claims") does not destroy the novelty of such claims, because it is "a prior use which does not allow a skilled person to find out how the product can be made". In response to this, the opposition division issued a communication in which the opponent was "requested to comment in detail on the question whether it would have been possible to analyze (Supersolve) prior to the

A cet égard, certains aspects ne sont pas contestés par les parties. Ainsi, l'étape du procédé de la revendication 1 (selon laquelle les esters de l'acide phosphorique ont été neutralisés) qui fait de cette revendication une "revendication de produits caractérisés par leur procédé d'obtention" ne distingue pas le produit en soi. De l'avis de la Chambre, cette caractéristique de procédé est sans importance pour déterminer la nouveauté.

En outre, l'acte d'opposition et les preuves qui l'accompagnaient font apparaître que Supersolve était vendu au Royaume-Uni dès 1980, soit avant la date de priorité du brevet incriminé.

Par ailleurs, il ressort de l'acte d'opposition et de la déclaration de M. Huggett que la composition de Supersolve est couverte par les revendications 1, 2, 4 et 5 de la requête principale. En particulier, le **mélange** vendu contient le tensioactif GAFAC PE 510 qui, selon les documents D2 et D3, est un mélange de mono- et de di-esters de l'acide phosphorique. Conformément à la déclaration de M. Huggett, ce mélange est neutralisé avec de l'ammoniaque aqueux (dont le pKa se situe entre 5 et 12), de sorte qu'il contient un mélange de sels de mono- et de diphosphate.

Cependant, la revendication 3 de la requête principale exige que l'ester organique de l'acide phosphorique soit neutralisé avec une amine organique. Or, la composition de Supersolve n'est pas couverte par cette revendication.

1.2 Au cours de la procédure devant la division d'opposition, l'opposant a initialement fait valoir dans son acte d'opposition que les revendications 1, 2, 4 et 5 sont dénuées de nouveauté, simplement parce que Supersolve avait été mis sur le marché avant la date de priorité et que sa composition était couverte par ces revendications. En réponse, le titulaire du brevet a notamment déclaré que ce fait (à savoir la simple accessibilité d'un produit conforme aux revendications) ne détruit pas la nouveauté desdites revendications, puisqu'il s'agit d'une utilisation antérieure qui ne permet pas à l'homme du métier de découvrir comment le produit est fabriqué. En réponse, la division d'opposition a émis une notification dans laquelle elle demandait à l'opposant de préciser s'il aurait été possible d'analyser Supersolve avant

zu analysieren". In diesem Zusammenhang reichte der Patentinhaber zur Bekräftigung seines Standpunkts die Erklärung von Dr. Gevers ein, derzufolge die chemische Zusammensetzung von Supersolve "zu komplex sei, als daß ein Fachmann sie ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand analysieren könnte", woraufhin der Einsprechende zur Untermauerung seiner Darstellung die Erklärung von Dr. Taylor und das Schreiben von Dr. Kremer einreichte, wonach es sehr wohl möglich gewesen sei, Supersolve vor dem Prioritätstag zu analysieren.

Der Patentinhaber führte vor der Einspruchsabteilung in erster Linie die Entscheidungen T 93/89 (ABI. EPA 1992, 718) und T 461/88 (ABI. EPA 1993, 295) sowie T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5) an, um seine Behauptungen zu stützen, daß der Fachmann keinen Anlaß gehabt habe, Supersolve zu analysieren, und daß eine solche Analyse ohne unzumutbaren experimentellen Aufwand und in einem vernünftigen zeitlichen und finanziellen Rahmen nicht möglich gewesen wäre.

Nachdem die Entscheidung der Einspruchsabteilung ergangen war, wurde allerdings mit der Stellungnahme G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277) der Großen Beschwerdekammer folgende Feststellung der Entscheidung T 93/89 verworfen: "Kann die Zusammensetzung eines Handelsproduktes nur durch chemische Analyse festgestellt werden, so sind die Bestandteile des Produkts der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht, wenn für Sachverständige kein Anlaß zur Untersuchung bestand".

1.3 Ausgehend von der Stellungnahme G 1/92 der Großen Beschwerdekammer warf der Patentinhaber im Beschwerdeverfahren mehrere Fragen dazu auf, was denn ein Einsprechender in einem solchen Fall zu beweisen habe, damit angesichts des früheren Verkaufs eines Erzeugnisses, dessen Zusammensetzung mit der beanspruchten Erfindung übereinstimmt, auf mangelnde Neuheit erkannt werde. Seine Fragen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Muß ein Einsprechender beweisen, daß ein Fachmann das vor dem Prioritätstag im Handel befindliche Erzeugnis **ohne unzumutbaren Aufwand** hätte analysieren und somit Kenntnis darüber erhalten können, daß die Zusammensetzung des Produkts mit den Patentansprüchen

priority date of the contested patent". In connection with this question, the patent proprietor filed the declaration by Dr Gevers, which supported the patent proprietor's view that the chemical composition of the Supersolve product was "too complex to allow skilled persons to analyse it without undue experimentation"; and the opponent filed the declaration by Dr Taylor, as well as the letter from Dr Kremer, supporting the opponent's view that it would have been possible to analyse Supersolve before the priority date.

Before the opposition division the patent proprietor relied primarily upon decisions T 93/89 (OJ EPO 1992, 718) and T 461/88 (OJ EPO 1993, 295), as well as decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5), in support of contentions to the effect that there was no motivation for a skilled person to analyse Supersolve and furthermore that such an analysis would not have been possible without an undue burden of experimentation, and was not possible with a reasonable investment of time and money.

Since the issue of the opposition division's decision, the Enlarged Board has issued its opinion G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), which overruled the finding in decision T 93/89 that "If the composition of a commercially available product can be established only by a chemical analysis, the ingredients of the product have not been made available to the public unless there was reason for experts to investigate it".

1.3 In the light of the Enlarged Board's opinion G 1/92, during the appeal proceedings the patent proprietor raised a number of questions as to what has to be proved by an opponent in a case such as the present, in order to establish lack of novelty of a claimed invention having regard to the prior sale of a product having a composition in accordance with the claimed invention. These questions can be summarised as follows:

(i) Is it necessary for an opponent to prove that a skilled person could have analysed **without undue burden** the product which was sold before the priority date, and could thereby have known that the composition of such product was in accordance with claims of the patent, in

la date de priorité du brevet incriminé. Dans ce contexte, le titulaire du brevet a présenté la déclaration de M. Gevers, qui confirme le point de vue du titulaire, selon lequel la composition chimique de Supersolve était par trop complexe pour permettre à l'homme du métier de l'analyser sans recourir à une expérimentation excessive; l'opposant a remis la déclaration de M. Taylor ainsi qu'une lettre de M. Kremer, qui corroborent l'avis de l'opposant, selon lequel il aurait été possible d'analyser Supersolve avant la date de priorité.

Devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a essentiellement invoqué les décisions T 93/89 (JO OEB 1992, 718) et T 461/88 (JO OEB 1993, 295), ainsi que la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5) à l'appui de l'allégation selon laquelle l'homme du métier n'avait aucune raison particulière d'analyser Supersolve, d'autant qu'une telle analyse aurait nécessité une expérimentation excessive et énormément de temps et d'argent.

Depuis cette décision de la division d'opposition, la Grande Chambre de recours a rendu l'avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277), par lequel elle annule la conclusion rendue dans la décision T 93/89, selon laquelle "Lorsque la composition d'un produit du commerce ne peut être déterminée qu'au moyen d'une analyse chimique, ses composants ne sont pas accessibles au public si les experts n'ont eu aucune raison de procéder à une telle analyse."

1.3 Compte tenu de l'avis de la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/92, le titulaire du brevet a, au cours de la procédure de recours, posé un certain nombre de questions quant aux preuves qu'un opposant est appelé à fournir dans une affaire comme en l'espèce, pour établir l'absence de nouveauté d'une invention revendiquée, lorsqu'un produit dont la composition est conforme à l'invention revendiquée se trouve déjà dans le commerce. Ces questions peuvent être résumées comme suit :

i) L'opposant doit-il, pour établir l'absence de nouveauté des revendications, prouver que l'homme du métier aurait pu, **sans effort excessif**, analyser le produit mis sur le marché avant la date de priorité et qu'il aurait pu savoir, ce faisant, que la composition dudit produit est

übereinstimmt, damit auf mangelnde Neuheit erkannt wird?

ii) Muß ein Einsprechender beweisen, daß ein Fachmann das im Handel erhältliche Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand vollständig hätte analysieren und sich damit in die Lage versetzen können, es ohne unzumutbaren Aufwand **exakt** nachzuarbeiten, damit auf mangelnde Neuheit erkannt wird?

iii) Hat der Einsprechende in der vorliegenden Sache tatsächlich nachgewiesen, daß Supersolve vor dem Prioritätstag hätte analysiert werden können, um zu beweisen, daß die beanspruchte Erfindung nicht neu ist?

1.4 Was die Fragen i und ii betrifft, so beantragte der Patentinhaber für den Fall, daß die Kammer seinen Anträgen nicht oder nur zögernd stattgeben wolle, der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Fragen vorzulegen:

a) "Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, wenn seine chemische Zusammensetzung - allerdings nicht ohne unzumutbaren Aufwand durch Analyse ermittelt werden könnte?"

b) "Ist die Tatsache, daß der Öffentlichkeit ein Erzeugnis zugänglich ist, dessen chemische Zusammensetzung nicht so vollständig ermittelt werden kann, daß es nachgearbeitet werden könnte, dennoch neuheits-schädlich für eine Erfindung, wenn sich anhand des Erzeugnisses zumindest seine wesentlichen Bestandteile ermitteln ließen?"

c) "Welchen Gesichtspunkten sollte Rechnung getragen werden, wenn es zu ermitteln gilt, ob ein schon früher auf dem Markt befindliches Erzeugnis 'ohne unzumutbaren Aufwand' hätte analysiert und nachgearbeitet werden können?"

Der Einsprechende hatte gegen die Befassung der Großen Beschwerdekammer mit den oben genannten Fragen nichts einzuwenden, sofern es die hier entscheidende Kammer für zweckdienlich halten sollte.

order to establish lack of novelty of such claims?

(ii) Is it necessary for an opponent to prove that a skilled person could have carried out a complete analysis, without undue burden, of the product which was sold, and to be able to reproduce such product **exactly** without undue burden, in order to establish lack of novelty of the claimed invention?

(iii) As a factual matter, has it been established by the opponent in the present case that Supersolve could have been analysed before the priority date so as to prove lack of novelty of the claimed invention?

1.4 In relation to questions (i) and (ii) above, the patent proprietor requested that if the present board did not intend to decide, or hesitated to decide, in favour of his submissions, questions along the following lines should be referred to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC:

(a) "Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product when said chemical composition could be determined by analysis of the product, but not without undue burden?"

(b) "Does the availability to the public of a product, the chemical composition of which could not be determined so completely as to allow reproduction of the said product, nevertheless destroy the novelty of an invention if at least the presence of the essential elements of said invention could be determined from the product?"

(c) "What are the considerations which should be taken into account when determining whether a prior sold product could have been analyzed and reproduced 'without undue burden'?"

The opponent did not object to questions such as set out above being referred to the Enlarged Board of Appeal, if the present board thought it appropriate to do so.

conforme aux revendications du brevet ?

ii) L'opposant doit-il, pour établir l'absence de nouveauté de l'invention revendiquée, prouver que l'homme du métier aurait pu, sans effort excessif, effectuer une analyse complète du produit vendu et qu'il aurait pu le reproduire **exactement**, sans effort excessif ?

iii) Concrètement, l'opposant a-t-il démontré en l'espèce que Supersolve aurait pu être analysé avant la date de priorité de manière à prouver l'absence de nouveauté de l'invention revendiquée ?

1.4 En ce qui concerne les points i) et ii) précités, le titulaire du brevet a demandé à la présente Chambre, dans l'hypothèse où elle n'envisagerait pas de rendre une décision en sa faveur ou hésiterait à le faire, de soumettre à la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1)a) CBE des questions portant sur les aspects suivants :

a) "L'accessibilité d'un produit au public a-t-elle pour effet de rendre sa composition chimique accessible au public, des lors que celle-ci pouvait être déterminée par analyse du produit, mais non sans effort excessif ?"

b) "L'accessibilité au public d'un produit dont la composition chimique n'a pas pu être entièrement identifiée de manière à permettre la reproduction dudit produit, détruit-elle la nouveauté d'une invention, dès lors que la présence, ne serait-ce que des éléments essentiels de cette invention, a pu être déterminée à partir du produit ?"

c) "Quels aspects y-a-t-il lieu de prendre en considération pour décider si un produit déjà vendu aurait pu être analysé et reproduit "sans effort excessif" ?"

L'opposant n'a vu aucun inconvénient à ce que des questions portant sur les points ci-dessus soient soumises à la Grande Chambre de recours, si la présente Chambre le jugeait opportun.



2. Neuheit- Hauptantrag: Rechtsfragen

Die vorrangige Rechtsfrage in dieser Sache lautet: Was wurde durch den früheren Verkauf von Supersolve "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" und gehörte damit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ zum Stand der Technik?

Zur Beantwortung dieser und der anderen in Nr. 2.3 genannten Fragen muß kurz auf den einschlägigen rechtlichen Hintergrund eingegangen werden.

2.1 Zunächst einmal geht aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ganz eindeutig hervor, daß eine beanspruchte Erfindung vor dem jeweiligen Anmeldetag nur dann im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" worden ist, wenn ein Fachmann Zugang zu Informationen hatte, die der beanspruchten Erfindung äquivalent waren. Wie die Große Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (ABl. EPA 1990, 93 und 114) feststellte, ist "das Wort "zugänglich" mit der Vorstellung verbunden, daß alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in Verbindung miteinander der Öffentlichkeit bekanntgegeben oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf mangelnde Neuheit erkannt werden kann". Desgleichen stellte die Große Beschwerdekammer in ihrer Stellungnahme G 1/92 (ABl. EPA 1993, 277) fest: "Wenn der Fachmann ... die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen ... kann, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik" und "die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu bestimmten Informationen macht diese zugänglich ...".

Außerdem unterstrich die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92, daß "Artikel 54 (2) EPÜ auch nicht zwischen den verschiedenen Wegen (unterscheidet), auf denen Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Somit gelten für Informationen, die aus der Benutzung eines Erzeugnisses abgeleitet werden, grundsätzlich dieselben Bedingungen wie für Informationen, die durch mündliche oder schriftliche Beschreibung offenbart werden".

Das heißt, die Offenbarung in Form einer schriftlichen Beschreibung ist

2. Novelty - main request: legal issues

The main legal question in this case is: what was "made available to the public" and therefore part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC, by reason of the prior sale of Supersolve?

To answer this question, as well as the other related questions set out in paragraph 2.3 above, it is necessary to consider briefly the relevant legal background.

2.1 In the first place it appears to be very well established in the case law of the boards of appeal that for a claimed invention to have been "made available to the public" in the sense of Article 54(2) EPC before the relevant filing date, information equivalent to the claimed invention must have been accessible to a skilled person. As stated by the Enlarged Board in decisions G 2/88 and G 6/88 (OJ EPO 1990, 93 and 114), "The word "available" carries with it the idea that, for lack of novelty to be found, all the technical features of the claimed invention in combination must have been communicated to the public, or laid open for inspection". Similarly in opinion G 1/92 (OJ EPO 1993, 277), the Enlarged Board stated that "Where it is possible for the skilled person to discover the composition or the internal structure of the product ... then both the product and its composition or internal structure become state of the art", and that "It is the fact that direct and unambiguous access to some particular information is possible which makes the latter available ...".

Furthermore, in opinion G 1/92 the Enlarged Board emphasised that "Article 54(2) EPC does not make any distinction between the different means by which any information is made available to the public. Thus, information deriving from a use is governed in principle by the same conditions as is information disclosed by oral or written description".

In other words, the disclosure of a written description is the information

2. Nouveauté - requête principale: aspects juridiques

La principale question juridique qui se pose en l'espèce est la suivante: qu'est-ce qui a "été rendu accessible au public" et, de ce fait, est compris dans l'état de la technique aux fins de l'article 54(2) CBE, par suite de la mise sur le marché de Supersolve à une date antérieure?

Pour répondre à cette question ainsi qu'aux questions connexes énoncées au point 2.3 supra, il convient d'examiner brièvement le contexte juridique pertinent.

2.1 Tout d'abord, il ressort clairement de la jurisprudence des chambres de recours qu'une invention revendiquée a "été rendue accessible au public" au sens de l'article 54(2) CBE avant la date de dépôt, dès lors qu'une information correspondant à l'invention revendiquée a été rendue accessible à l'homme du métier. Comme l'affirme la Grande Chambre de recours dans les décisions G 2/88 et G 6/88 (JO OEB 1990, 93 et 114), "Le terme "accessible" donne à penser que, pour que l'absence de nouveauté puisse être constatée, toutes les caractéristiques techniques combinées dans l'invention revendiquée doivent avoir été communiquées au public ou ouvertes à l'inspection publique". Demême, dans son avis G 1/92 (JO OEB 1993, 277), la Grande Chambre de recours a déclaré que "Si l'homme du métier parvient à découvrir la composition ou la structure interne du produit, ... alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique" et que "C'est le fait qu'il est possible d'accéder directement et clairement à une information donnée qui rend celle-ci accessible ...".

Dans l'avis G 1/92, la Grande Chambre de recours a par ailleurs relevé que "l'article 54(2) CBE ne fait pas non plus de distinction entre les divers moyens par lesquels une information est rendue accessible au public. Ainsi, une information découlant d'une utilisation est en principe régie par les mêmes conditions qu'une information divulguée par une description écrite ou orale."

En d'autres termes, la divulgation d'une description écrite est l'infor-



die Information, die sich der Fachmann durch Lesen aneignen kann, die Offenbarung durch mündliche Beschreibung ist die Information, die sich der Fachmann durch Hören aneignen kann, und die Offenbarung in Gestalt eines vorbenutzten Erzeugnisses ist die Information, die sich der Fachmann entweder visuell oder z. B. durch Analyse aneignen kann.

Unabhängig vom Mittel der Offenbarung (schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benutzung usw.) sind bei der Zugänglichkeit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ also zwei getrennte Stufen zu unterscheiden: die Zugänglichkeit des Offenbarungsmittels und die Zugänglichkeit der Informationen, die sich daraus erschließen und herleiten lassen.

Ebenfalls unabhängig vom Mittel der Offenbarung kann sich, wie der oben zitierte Abschnitt der Stellungnahme G 1/92 zeigt, im Einzelfall die Frage stellen, was sich aus einem solchen Offenbarungsmittel "eindeutig und unmittelbar" herleiten läßt. Sowohl das Ergebnis der Lektüre einer schriftlichen Beschreibung als auch das Ergebnis einer Analyse können relativ unklar sein. Dies ist eine Frage des Genauigkeitsgrades.

Die Kammer ist daher der Ansicht, daß die Einspruchsabteilung zu Recht der Möglichkeit einer Analyse von Supersolve nachgegangen ist.

2.2 Als weiteres (Nr. 1.3 oben, Frage i, und Nr. 1.4 oben, Frage a)) gilt es zu klären, ob als Unterscheidungskriterium zwischen dem, was der Öffentlichkeit durch Analyse eines vorbenutzten Erzeugnisses zugänglich ist, und dem, was ihr dadurch nicht zugänglich ist, letztlich nur das gelten kann, was sich aus einer solchen Analyse "ohne unzumutbaren Aufwand" herleiten läßt. In diesem Zusammenhang stützte sich der Patentinhaber auf die folgende Passage der Stellungnahme G 1/92: "Wenn der Fachmann **ohne unzumutbaren Aufwand die Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschließen und dieses reproduzieren kann**, gehören sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder innere Struktur zum Stand der Technik" (Hervorhebung durch die Kammer). Der Patentinhaber machte geltend, daß sich der Satzteil "ohne unzumutbaren Aufwand" sowohl auf die "Erschließung" der Zusammensetzung bzw. inneren Struktur als auch auf die Nacharbeitung beziehe, und berief sich dabei auf die im Amtsblatt veröffentlichte amtliche deutsche Übersetzung, die dies deutlich mache.

which a skilled person can learn by reading it, the disclosure of an oral description is the information that a skilled person can learn by hearing it, and the disclosure of a product which has been used is the information that a skilled person can learn from it, either visually or by analysis for example.

Thus whatever the means of disclosure (written description, oral description, use, etc.), availability in the sense of Article 54(2) EPC involves two separate stages: availability of the means of disclosure, and availability of information which is accessible and derivable from such means.

Furthermore, whatever the means of disclosure, as indicated in the passage of Opinion G 1/92 quoted above, a question may arise in any particular case as to what is "directly and unambiguously" derivable from such means. Both the result of reading a written description and the result of an analysis may be relatively unclear. This is a question of degree.

It follows from the above that in the board's view the opposition division was correct to inquire into the possibility of analysis of Supersolve.

2.2 The further question to be considered (paragraph 1.3 above, question (i) and paragraph 1.4 above, question (a)) is whether the line between what is available to the public by analysing a prior used product and what is not so available is determined by the criterion of what can be derived from such an analysis "without undue burden". In this connection the patent proprietor relied upon the following passage in opinion G 1/92: "Where it is possible for the skilled person **to discover the composition or the internal structure of the product and to reproduce it without undue burden**, then both the product and its composition or internal structure become state of the art" (emphasis added). The patent proprietor submitted that the phrase "without undue burden" governed both the "discovery" of the composition or internal structure and its reproduction, and relied upon the official German translation as published in the Official Journal, which, it was submitted, made this clear.

mation dont l'homme du métier prend connaissance par la lecture, la divulgation d'une description orale est l'information dont l'homme du métier prend connaissance par l'écoute, et la divulgation d'un produit déjà utilisé est l'information que l'homme du métier découvre soit de visu soit par l'analyse.

Ainsi, quels que soient les moyens employés pour la divulgation (description écrite ou orale, utilisation, etc.), l'accessibilité au sens de l'article 54(2) CBE comporte deux étapes distinctes: l'accessibilité des moyens de divulgation et l'accessibilité de l'information qu'il est possible d'obtenir et de déduire desdits moyens.

En outre, comme indiqué dans l'avis G 1/92 précité, la question de savoir ce qui découle "directement et clairement" des moyens employés pour la divulgation peut se poser dans toute affaire donnée. Tant une description écrite qu'une analyse peuvent aboutir à un résultat relativement ambigu. Il s'agit là d'une question de degré.

Il s'ensuit que, de l'avis de la Chambre, la division d'opposition a bien agi en cherchant à savoir s'il était possible d'analyser Supersolve.

2.2 L'autre question à examiner (point 1.3 supra, question i) et point 1.4 supra, question a)) consiste à savoir si c'est ce qui peut être déduit "sans difficulté excessive" de l'analyse d'un produit déjà utilisé, qui permet de distinguer ce qui a été rendu accessible au public par une telle analyse de ce qui ne l'a pas été de cette façon. A cet égard, le titulaire du brevet a invoqué l'avis G 1/92 où il est dit que "si l'homme du métier parvient à **découvrir la composition ou la structure interne du produit et à la reproduire sans difficulté excessive**, alors le produit et sa composition ou sa structure interne sont compris dans l'état de la technique" (c'est la Chambre qui souligne). Il a fait valoir que l'expression "sans difficulté excessive" s'applique tout à la fois à la "découverte" de la composition du produit ou de sa structure interne et à sa reproduction, s'appuyant pour cela sur la traduction allemande publiée au Journal officiel qui, selon lui, met cette interprétation en évidence.

Da der amtliche Text der Stellungnahme G 1/92 die englische Fassung ist, muß nach Ansicht der Kammer der englische Text ohne Bezugnahme auf die - nicht rechtserhebliche - deutsche Übersetzung ausgelegt werden; der Wortlaut der deutschen Fassung könnte darauf zurückzuführen sein, daß der Übersetzer die dem englischen Text zugrundeliegende Absicht nicht erkannt hat.

Nach Auffassung der Kammer ist die oben zitierte Passage der Stellungnahme grammatikalisch nicht ganz eindeutig, da sich der Satzteil "without undue burden" einerseits auf das Nacharbeiten des Erzeugnisses allein, andererseits aber sowohl auf die Erschließung der Zusammensetzung bzw. inneren Struktur als auch auf das Nacharbeiten beziehen kann. Um die Richtigkeit der letzteren Auslegung zu belegen, brachte der Patentinhaber vor, daß die Analyse der Zusammensetzung des Erzeugnisses und seine Nacharbeitbarkeit Hand in Hand gingen und sich der Satzteil "without undue burden" zwangsläufig auf beides beziehe, weil für die Zugänglichkeit der Zusammensetzung sowohl die Analyse des Erzeugnisses als auch die Möglichkeit seiner Nacharbeitung vorauszusetzen seien.

Nach Meinung der Kammer ist zunächst festzuhalten, daß durch die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Fragen, die Gegenstand der Stellungnahme G 1/92 waren, nicht geklärt werden sollte, worauf sich der Ausdruck "without undue burden" bezieht. Es ging vielmehr darum, ob es für einen Fachmann besondere Gründe dafür geben müsse, ein vorbenutztes Erzeugnis zu analysieren oder nach darin enthaltenen Informationen zu forschen; wie in Nr. 2.2 oben erwähnt, ging die Vorlage der Fragen auf die Feststellung in der Entscheidung T 93/89 zurück, wonach die Zusammensetzung eines vorbenutzten Produkts "der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht" ist, wenn für einen Fachmann kein Anlaß zur Untersuchung besteht.

Der Hinweis auf den "unzumutbaren Aufwand" in der besagten Stellungnahme G 1/92 war also strenggenommen zur Beantwortung der damals gestellten Rechtsfragen gar nicht erforderlich, es kann daher nicht beabsichtigt gewesen sein, die bestehende Rechtsauffassung über den Begriff "Stand der Technik" zu ändern oder zu ergänzen.

Der Begriff der Nacharbeitung eines Erzeugnisses "ohne unzumutbaren

The official text of opinion G 1/92 is English and, in the board's view, it is therefore the English text of the opinion which has to be interpreted, without reference to the translated German text, which is legally irrelevant; the wording of the German text may have resulted from a misunderstanding by the translator of the intention underlying the English text.

In the board's view the above-quoted passage of the opinion is not entirely clear as a matter of grammar, since the phrase "without undue burden" could qualify just the reproduction of the product, or it could qualify both the discovery of its composition or internal structure and its reproduction. In support of the latter interpretation, the patent proprietor submitted that the analysis of the composition of the product went together with the possibility of reproducing it, and that since both analysis of the product and the possibility of reproducing it were necessary for the composition of the product to have been "made available", the phrase "without undue burden" necessarily applied to both analysis and reproduction.

In the board's view it must first be noted that the questions which were referred to the Enlarged Board and which were the subject of opinion G 1/92 did not raise the question of the applicability of the concept "without undue burden". The referred questions concerned whether it was necessary for particular reasons to be identified which would cause a skilled person to analyse a prior used product or to search for information from such a product; as mentioned in paragraph 2.2 above, such referred questions arose from the finding in decision T 93/89 that the composition of a prior used product is not "made available to the public" unless there are reasons for a skilled person to analyse it.

Thus the reference in Opinion G 1/92 to "without undue burden" in the above-quoted passage was not strictly necessary for providing an answer to the referred questions, and therefore cannot have been intended to alter or add to the existing law concerning what constitutes "the state of the art".

The concept of reproduction of a product "without undue burden" is

Le texte officiel de l'avis G 1/92 est en anglais, de sorte que, c'est la version anglaise de cet avis qu'il convient, selon la Chambre, d'interpréter, sans tenir compte de la traduction allemande, dépourvue de valeur juridique; l'énoncé du texte allemand peut être le fruit d'une mauvaise compréhension, de la part du traducteur, de l'intention sous-jacente du texte anglais.

Selon la Chambre, le passage précité de l'avis est grammaticalement ambigu, dans la mesure où l'expression "sans difficulté excessive" peut s'appliquer soit à la reproduction du produit uniquement, soit tant à la découverte de sa composition ou de sa structure interne qu'à sa reproduction. A l'appui de cette dernière interprétation, le titulaire du brevet a fait valoir que l'analyse de la composition du produit va de pair avec la possibilité de le reproduire. En outre, la composition du produit ne pouvant être "rendue accessible" qu'après l'analyse du produit et qu'à la condition de pouvoir le reproduire, l'expression "sans difficulté excessive" s'applique forcément à la fois à l'analyse et à la reproduction.

La Chambre a tout d'abord relevé que les questions soumises à la Grande Chambre de recours, qui ont fait l'objet de l'avis G 1/92, ne tendaient pas à déterminer si la notion "sans difficulté excessive" est applicable, mais à savoir si, pour des raisons particulières restant à identifier, il est nécessaire que l'homme du métier analyse un produit du commerce ou cherche à obtenir des informations à partir d'un tel produit; comme indiqué au point 2.2 supra, ces questions soumises à la Grande Chambre de recours découlent de la conclusion rendue dans la décision T 93/89, selon laquelle la composition d'un produit du commerce n'est pas rendue "accessible au public" si l'homme du métier n'a aucune raison de l'analyser.

En conséquence, la mention, dans le passage précité de l'avis G 1/92, de l'expression "sans difficulté excessive", n'était pas absolument indispensable pour répondre aux questions soumises à la Grande Chambre de recours, de sorte qu'elle ne saurait avoir été utilisée dans le but de modifier ou de compléter le droit existant relatif à l'état de la technique".

La notion de reproductibilité d'un produit "sans difficulté excessive" est

Aufwand" ist traditionell mit der Frage der "hinreichenden Offenbarung" durch die Beschreibung einer Erfindung in einer Patentschrift verbunden: d. h. ob die Erfindung, die Gegenstand des Patents ist, in der Patentschrift "so deutlich und vollständig (offenbart ist), daß ein Fachmann sie ausführen kann" (Art. 83 EPÜ). Dabei weiß der Fachmann, was er nachzuarbeiten versucht, nämlich den im Patent beanspruchten und durch das Patent zu schützenden Gegenstand und die in der Beschreibung des Patents offenbarte Erfindung. In diesem Zusammenhang ist der Satzteil "ohne unzumutbaren Aufwand" also eine nähere Bestimmung der Worte "so deutlich und vollständig" in Artikel 83 EPÜ.

Der Begriff der Nacharbeitbarkeit "ohne unzumutbaren Aufwand" wurde analog auch auf Neuheitsfragen ausgedehnt, bei denen ein Erzeugnis, etwa ein chemischer Stoff, der Gegenstand eines Patentanspruchs ist, in einer Vorveröffentlichung beschrieben wird. In der Entscheidung T 206/83 (ABI. EPA 1987, 5) wird festgestellt, daß die Beschreibung des Erzeugnis dann nicht "der Öffentlichkeit zugänglich" macht und somit nicht neuheitsschädlich für einen Anspruch ist, wenn der Fachmann das Erzeugnis mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens und "ohne unzumutbaren Aufwand" nicht nacharbeiten kann (d. h., wenn keine "ausführbare Offenbarung" vorliegt).

Wollte man aber den Ausdruck "ohne unzumutbaren Aufwand" nicht nur auf das Nacharbeiten dessen beziehen, was in einer Vorveröffentlichung beschrieben wurde, sondern auch auf das Erschließen dessen, was über ein bereits im Handel befindliches Erzeugnis noch nicht bekannt war (nämlich die Zusammensetzung oder innere Struktur), so wären ganz andere Betrachtungen anzustellen, und die Kammer läßt weder gelten, daß dies die Absicht der Großen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 war, noch daß es rechtlich zulässig ist.

So argumentierte der Patentinhaber in der vorliegenden Sache, daß das Produkt Supersolve nur mittelmäßige Eigenschaften habe und gar nichts Besonderes sei, weshalb die Kosten einer Analyse den daraus zu erwartenden Nutzen bei weitem übersteigen würden und das Analysieren von Supersolve ein unzumutbarer Aufwand für den Fachmann

traditionally associated with the question of "sufficiency" of a description of an invention in a patent specification: that is, whether the invention which is the subject of the patent has been described in the patent specification "in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art" (Article 83 EPC). In this context, the skilled person knows what it is that he is trying to reproduce: namely, the subject-matter which is claimed in the patent and which is therefore to be protected by the patent, and the invention which has been disclosed in the description of the patent. Thus in this context, the phrase "without undue burden" is an explanation of the words "sufficiently clear and complete" in Article 83 EPC.

The concept of reproducibility "without undue burden" has also been extended by analogy to cases concerning novelty, where a prior document describes a product such as a chemical compound which is the subject of a claim in a patent. As held in decision T 206/83 (OJ EPO 1987, 5), such a description of a product does not render the product "available to the public", and thus does not destroy the novelty of such a claim, if a skilled person is unable to make the product, using his common general knowledge and "without undue burden" (in other words, in the absence of an "enabling disclosure").

However, the extension of application of the concept "without undue burden" from reproduction of what has been described in a prior document to the discovery of what is not yet known about a previously sold product (namely, its composition or internal structure) would involve very different considerations, and the board does not accept either that that was intended by the Enlarged Board of Appeal in opinion G 1/92, or that it is legally correct.

Thus in the present case the patent proprietor argued that because the product Supersolve only had mediocre properties and was "nothing special", it followed that the cost of analysing Supersolve would far outweigh any benefit that could be expected from such analysis, and for this reason the carrying out of an analysis of Supersolve would be an

traditionnellement associée à la question de l'exposé suffisant d'une invention dans le fascicule de brevet, qui consiste à déterminer si l'invention qui fait l'objet du brevet est exposée dans le fascicule de brevet d'une façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter" (article 83 CBE). Dans ce contexte, celui-ci sait ce qu'il cherche à reproduire: l'objet revendiqué dans le brevet, qui doit donc être protégé par ce dernier, ainsi que l'invention divulguée dans la description du brevet. Dans ces conditions, l'expression "sans difficulté excessive" explique les termes "suffisamment claire et complète" énoncés à l'article 83 CBE.

La notion de reproductibilité "sans difficulté excessive" a également été étendue par analogie aux affaires concernant la nouveauté, où un document antérieur décrit un produit, par exemple un composé chimique, qui est l'objet d'une revendication de brevet. Comme indiqué dans la décision T 206/83 (JO OEB 1987, 5), une telle description ne rend pas le produit "accessible au public" et ne détruit donc pas la nouveauté d'une telle revendication, dès lors que l'homme du métier n'est pas en mesure, en faisant appel à ses connaissances générales, de fabriquer le produit "sans difficulté excessive" (en d'autres termes, en l'absence d'un "exposé de l'invention permettant sa reproduction par l'homme du métier").

Cependant, l'extension du champ d'application de la notion "sans difficulté excessive", depuis la reproduction d'une description dans un document antérieur jusqu'à la découverte de ce qui n'est pas encore connu au sujet d'un produit du commerce (à savoir sa composition ou sa structure interne), supposerait des considérations très différentes, si bien que la Chambre n'accepte ni l'intention qui sous-tend l'avis G 1/92 de la Grande Chambre de recours, ni ce qui est juridiquement correct.

En l'espèce, le titulaire du brevet a affirmé qu'en raison des propriétés inintéressantes de Supersolve, qui est un produit banal, le coût d'une analyse aurait été démesuré par rapport aux avantages escomptés, de sorte qu'une analyse de Supersolve aurait été d'une difficulté excessive pour l'homme du métier. De l'avis de la Chambre, une telle démarche pour

wäre. Nach Auffassung der Kammer ist dieser Ansatz der Neuheitsprüfung im wesentlichen gleichzusetzen mit der Vorgehensweise gemäß der Entscheidung T 93/89, die inzwischen durch die Stellungnahme G 1/92 aufgehoben wurde, z. B. in der folgenden Feststellung: "Die bloße Möglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu bestimmten Informationen macht diese zugänglich, und zwar unabhängig davon, ob ein Grund besteht, nach ihnen zu suchen".

Die Kammer läßt das weitere Vorbringen des Patentinhabers nicht gelten, wonach sich die Beschwerdekammern schon immer nach dem Kriterium gerichtet hätten, ob sich ein vorbenutztes Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand analysieren lasse, wie z. B. aus der Entscheidung T 406/86 hervorgehe, die in der Stellungnahme G 1/92 erwähnt und implizit bestätigt werde und wo es heie, da die Zusammensetzung eines Erzeugnisses "zugänglich gemacht" werde, wenn sie sich "ohne weiteres durch eine chemische Analyse bestimmen lasse". Diese Feststellung ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, da die Zusammensetzung eines Produkts nur dann "zugänglich gemacht" ist, wenn sie sich "ohne unzumutbaren Aufwand" analysieren lät.

Nach Ansicht der Kammer wre durch bertragung des Begriffs "ohne unzumutbaren Aufwand" auf die Bestimmung der Zusammensetzung oder inneren Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses, die nicht visuell vorgenommen werden kann (z. B. durch Analyse), ein subjektives Element in die Neuheitsprüfung eingefhrt, was von der Groen Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/92 ausdrcklich abgelehnt wurde (s. Nr. 2.1). Nach den oben zitierten Ausfhrungen der Stellungnahme vertritt die Kammer vielmehr die Auffassung, da die bloe Mglichkeit eines unmittelbaren, eindeutigen Zugangs zu Informationen ber die Zusammensetzung oder innere Struktur eines vorbenutzten Erzeugnisses, etwa durch eine Analyse, diese Zusammensetzung oder innere Struktur "der ffentlichkeit zugnglich" und damit zu einem Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EP macht. Wenn diese Analyse mit Hilfe bekannter, fr den Fachmann verfgbarer Analyseverfahren vor dem Anmeldetag mglich ist, so wird die Zusammensetzung oder innere Struktur damit der ffentlichkeit zugnglich.

undue burden on the skilled person. In the board's view, such an approach to the determination of novelty is essentially equivalent to the approach set out in decision T 93/89, which was overruled in opinion G 1/92, for example in the following passage: "It is the fact that direct and unambiguous access to some particular information is possible, which makes the latter available, whether or not there is any reason for looking for it".

The board does not accept the further submission of the patent proprietor to the effect that the criterion of analysability of a prior used product without undue burden has always been applied by the boards of appeal, as evidenced for example by decision T 406/86, which is referred to in and implicitly approved by opinion G 1/92, and in which it was held that the composition of a product is "made available" if it can be "determined without any difficulty" by chemical analysis. Such a finding is not the same as saying that, for the composition of a product to be "made available" it must be analysable "without undue burden".

In the board's view, to apply the concept of "without undue burden" to the determination of the composition or internal structure of a prior used product which cannot be ascertained visually (for example by analysis) would introduce a subjective element into the determination of novelty, which was specifically rejected by the Enlarged Board in opinion G 1/92 (see paragraph 2.1). On the contrary, following what is stated in such opinion as quoted above, in the board's view it is the fact that direct and unambiguous access to information concerning the composition or internal structure of a prior used product is possible, for example by means of analysis, which makes such composition or internal structure "available to the public" and thus part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC. If such an analysis is possible in accordance with the known analytical techniques which were available for use by a skilled person before the relevant filing date, the composition or internal structure thereby is available to the public.

dterminer la nouveaut correspond pour l'essentiel  celle suivie dans la dcision T93/89, qui a t annule par l'avis G 1/92, par exemple par le passage suivant : "C'est le fait qu'il est possible d'accder directement et clairement  une information donne qui rend celle-ci accessible, qu'il y ait ou non des raisons conduisant  la recherche".

La Chambre n'accepte pas l'argument du titulaire du brevet selon lequel les chambres de recours ont toujours appliqu le critre de l'analysabilit sans difficult excessive d'un produit utilis antrieurement, comme en tmoigne par exemple la dcision T406/86, qui est mentionne et implicitement approuve dans l'avis G 1/92, o il est dit que la composition d'un produit est rendue accessible au public quand elle peut tre dtermine sans difficult par une analyse chimique. Une telle conclusion ne signifie pas que la composition d'un produit est accessible, ds lors qu'elle peut tre analyse "sans difficult excessive".

De l'avis de la Chambre, recourir  la notion "sans difficult excessive" pour dterminer la composition ou la structure interne d'un produit utilis antrieurement, qui ne peut tre tablie visuellement (par exemple par l'analyse), reviendrait  introduire un lment subjectif dans l'apprciation de la nouveaut, ce que la Grande Chambre de recours a explicitement rejet dans l'avis G 1/92 (cf. point 2.1). Au contraire, et conformment  la conclusion rendue dans l'avis prcit, la Chambre estime que c'est le fait qu'il est possible d'accder directement et clairement  une information relative  la composition o  la structure interne d'un produit dj utilis, par exemple par l'analyse, qui rend une telle composition ou structure interne "accessible au public" et l'inclut dans l'tat de la technique aux fins de l'article 54(2) CBE. Si une telle analyse est possible  l'aide des techniques analytiques connues et accessibles  l'homme du mtier avant la date de dpt pertinente, la composition ou la structure interne sont, en consquence, accessibles au public.

Diese Schlußfolgerung steht mit der Feststellung in der o. g. Entscheidung T 406/86 und mit den in Nr. 2.1 oben dargelegten Prinzipien in Einklang. Analysiert ein Fachmann mit Hilfe verfügbarer Analysetechniken ein Erzeugnis, das als solches der Öffentlichkeit - etwa durch den Verkauf - zugänglich gemacht wurde, so kann dies durchaus damit gleichgesetzt werden, daß ein Fachmann eine schriftliche Beschreibung in einem Dokument liest, das als solches der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Grad der Wahrscheinlichkeit, mit der der Fachmann die schriftliche Beschreibung liest oder ein früher verkauftes Erzeugnis analysiert, und der Aufwand, mit dem die Lektüre bzw. Analyse verbunden ist (d. h. die Investition an Arbeit und Zeit), sind für die Ermittlung des Stands der Technik im Grundsatz unerheblich.

2.3 Die nächste Frage (Nr. 1.3 oben, Frage ii, und Nr. 1.4 oben, Frage b) lautet, ob die Zusammensetzung eines vorbenutzten Erzeugnisses erst dann als zugänglich gemacht gilt, wenn dieses **vollständig** analysiert und folglich - wie der Patentinhaber vorbrachte - **exakt** nachgearbeitet werden kann. Dieses Erfordernis sollte sich insbesondere aus folgender Feststellung in Nr. 1.4 der Stellungnahme G 1/92 ergeben, wo es heißt, daß "ein wesentlicher Zweck jeder technischen Lehre darin besteht, daß der Fachmann in die Lage versetzt wird, **ein bestimmtes Erzeugnis** ... herzustellen oder zu benutzen" (d. h. es nachzuarbeiten) und "ergibt sich eine solche Lehre aus **einem Erzeugnis**, das auf den Markt gebracht wird, so muß der Fachmann auf sein allgemeines Fachwissen zurückgreifen, um Aufschluß über alle zur Herstellung **dieses Erzeugnisses** benötigten Informationen zu gewinnen" (Hervorhebung durch die Kammer).

Die Kammer räumt zwar ein, daß bei streng wörtlicher Auslegung dieser Abschnitt der Stellungnahme für sich allein so verstanden werden könnte, als gehöre die Zusammensetzung eines auf dem Markt erhältlichen Produkts nur dann zum Stand der Technik, wenn es so vollständig analysierbar ist, daß es exakt nachgearbeitet werden kann; dabei ist ihr allerdings bewußt, daß dieser Abschnitt nur indirekt mit der Beantwortung der Fragen zu tun hat, mit denen die Große Beschwerdekammer vom Präsidenten des EPA befaßt wurde. Unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist sie jedoch der Auffassung, daß eine solch wörtliche Auslegung nicht der Absicht der Großen Beschwerdekammer entsprach.

This conclusion is in accordance with what was stated in decision T 406/86, referred to above, and is also in accordance with the principles set out in paragraph 2.1 above. In particular, the analysis by a skilled person of a product which has per se been "made available to the public" by means of prior sale for example, using available analytical techniques, can be considered as equivalent to the reading by a skilled person of a written description in a document which has per se been "made available to the public". The likelihood or otherwise of such a skilled person either reading such a written description, or analysing such a prior sold product, and the degree of burden (ie the amount of work and time) involved in such reading or analysing, is in principle irrelevant to the determination of what constitutes the state of the art.

2.3 The next question to be considered (paragraph 1.3 above, question (ii), and paragraph 1.4 above, question (b)) is whether, if the composition of a prior used product is to be "made available", a **complete** analysis of such product must be possible, so that, as submitted by the patent proprietor, such product could have been **exactly** reproduced. This requirement was said to follow in particular from the statement in paragraph 1.4 of opinion G 1/92 that "An essential purpose of any technical teaching is to enable the person skilled in the art to manufacture or use a **given product** ..." (ie to be able to reproduce it), and that "Where such teaching results from a **product** put on the market, the person skilled in the art will have to rely on his general technical knowledge to gather all information enabling him to prepare **the said product**" (emphasis added).

While this board agrees that on a strict literal interpretation, this paragraph of the opinion in isolation could be understood to mean that a complete analysis of a marketed product, sufficient to enable it to be exactly reproduced, is necessary if the composition of the product is to become part of the state of the art, nevertheless, bearing in mind also that this paragraph is only indirectly related to answering the questions which were referred by the President of the EPO to the Enlarged Board, in the board's view having regard also to the previous case law of the boards of appeal, such a literal interpretation was not what was intended by the Enlarged Board.

Cette conclusion est conforme à celle rendue dans l'affaire T 406/86 précitée, ainsi qu'aux principes énoncés au point 2.1 supra. En particulier, l'on peut considérer que l'analyse, effectuée par l'homme du métier à l'aide de techniques analytiques disponibles d'un produit qui, en soi, a été "rendu accessible au public" du fait d'une vente antérieure par exemple, est comparable à la lecture, par l'homme du métier, d'une description écrite figurant dans un document qui, en soi, a été "rendu accessible au public". Pour déterminer ce qui constitue l'état de la technique, peu importe, en principe, la probabilité avec laquelle l'homme du métier lit une telle description écrite ou analyse un tel produit déjà utilisé, ainsi que le degré de difficulté (à savoir la quantité de travail et de temps) que représente une telle lecture ou analyse.

2.3 La question qu'il convient d'examiner en second lieu (point 1.3 supra, question ii), et point 1.4 supra, question b)) consiste à établir si, pour que la composition d'un produit déjà utilisé puisse être rendue accessible, une analyse **complète** dudit produit doit être possible, de manière à pouvoir le reproduire **exactement**, comme l'estime le titulaire du brevet. Cette exigence découle notamment, selon lui, de l'avis G 1/92, où il est dit, au point 1.4, que "Tout enseignement technique a essentiellement pour objet de permettre à l'homme du métier de fabriquer ou d'utiliser **un produit donné** ..." (c'est-à-dire de lui permettre de le reproduire), et "Lorsque [cet enseignement] découle d'un **produit** mis sur le marché, l'homme du métier doit compter sur ses connaissances techniques générales pour réunir toutes les informations lui permettant de préparer **ledit produit**" (c'est la Chambre qui souligne).

Interprété au pied de la lettre, ce point de l'avis considéré isolément peut signifier qu'il est nécessaire d'analyser complètement un produit mis sur le marché, de manière à ce que celui-ci puisse être exactement reproduit, pour que sa composition fasse partie de l'état de la technique. Cependant, gardant à l'esprit que ce passage ne vise qu'indirectement à répondre aux questions soumises par le Président de l'OEB à la Grande Chambre de recours, et vu la jurisprudence existante des chambres de recours, la Chambre estime qu'une telle interprétation littérale n'était pas dans l'intention de la Grande Chambre de recours.

Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine beanspruchte Erfindung neuheits-schädlich getroffen, wenn eine unter den Anspruch fallende Ausführungsform durch eine frühere Offenbarung (gleich welcher Art) vorweggenommen wird. Die Kammer vertritt daher die Ansicht, daß die Neuheit einer beanspruchten Erfindung durch die Vorbenutzung eines Erzeugnisses, etwa durch seinen Verkauf, zerstört wird, wenn sich dem Fachmann bei einer Analyse des Produkts mit bekannten Analysetechniken Informationen über eine Ausführungsform des Produkts erschließen, die unter den Patentanspruch fällt. Deshalb läßt die Kammer das Vorbringen des Patentinhabers nicht gelten, daß eine **vollständige** Analyse eines vorbenutzten Produkts und folglich dessen **exakte** Nacharbeitung möglich sein müßten, um die Neuheit des beanspruchten Produkts zu zerstören.

3. Die Fragen a und b in Nr. 1.4 oben hatte der Patentinhaber im Hinblick auf eine etwaige Vorlage an die Große Beschwerdekammer gestellt; die Kammer wird diese Fragen jedoch nicht vorlegen, weil sich die oben erörterten und dargelegten Antworten ihrer Ansicht nach eindeutig aus der bisherigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ableiten lassen, die vom Patentinhaber vorgebrachten Antworten hingen - auch wenn sie an sich durchaus erwägenswert sind - im Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung und wohl auch zur Kernaussage der Stellungnahme G 1/92 stehen.

Angeichts der obigen Antworten auf die Fragen a und b erübrigt sich die Frage c in Nr. 1.4.

4. Was die Frage iii in Nr. 1.3 oben betrifft, so lautet die hier zu beantwortende Tatfrage im wesentlichen wie folgt: Hat der Einsprechende nachgewiesen, daß es möglich gewesen wäre, Supersolve vor dem Prioritätstag des angefochtenen Patents mittels bekannter, dem Fachmann seinerzeit zur Verfügung stehender Analysetechniken zu analysieren und ihm damit Gewißheit zu verschaffen, daß die Zusammensetzung von Supersolve mit der im Streitpatent beanspruchten Erfindung übereinstimmt?

4.1 Dr. Taylor, ein Experte auf dem Gebiet der analytischen Chemie, nimmt in seiner Erklärung Bezug auf eine Reihe von Veröffentlichungen und beschreibt Analyseverfahren, die der Fachmann mittels vor dem

According to the established jurisprudence of the boards of appeal, the novelty of a claimed invention is destroyed by the prior disclosure (by whatever means) of an embodiment which falls within the claim. Thus in the board's view, the novelty of a claimed invention is destroyed by the prior use of a product, for example, sale of a product, if an analysis of a product using available analytical techniques is such as to inform the skilled person of an embodiment of the product which falls within the claim of the patent. The board therefore does not accept the patent proprietor's submissions to the effect that a **complete** analysis of a prior used product must be possible, so as to enable an exact reproduction of such product, in order to destroy the novelty of the claimed product.

3. As to questions (a) and (b) in paragraph 1.4 above which were put forward by the patent proprietor for possible referral to the Enlarged Board of Appeal, the board decided not to refer such questions, because in the board's view the answers to the questions which are discussed and set out above follow clearly from previous case law of the boards of appeal, whereas the answers to such questions which were put forward by the patent proprietor, although perfectly arguable as such, are contrary to such previous case law and appear also to be contrary to the main gist of opinion G 1/92.

In view of the answers to questions (a) and (b) as set out above, question (c) in paragraph 1.4 does not arise.

4. As to question (iii) set out in paragraph 1.3 above, the factual question to be answered in the present case is essentially as follows: has the opponent established that Supersolve could have been analysed before the priority date of the opposed patent, using known analytical techniques which were available for use by a skilled person at that time, so as to inform such skilled person that the composition of Supersolve was in accordance with the invention claimed in the opposed patent?

4.1 The declaration of Dr Taylor, an expert in the field of analytical chemistry, describes with reference to published articles analytical procedures that a skilled person would have followed in the analysis of

Conformément à la jurisprudence établie des chambres de recours, la nouveauté d'une invention revendiquée est détruite par la divulgation antérieure (quels que soient les moyens employés) d'une réalisation couverte par la revendication. Ainsi, de l'avis de la Chambre, l'utilisation antérieure d'un produit, par exemple la vente d'un produit, détruit la nouveauté d'une invention revendiquée, dès lors qu'une analyse dudit produit, effectuée à l'aide de techniques analytiques disponibles, permet d'informer l'homme du métier d'un mode de réalisation du produit, couvert par la revendication du brevet. En conséquence, la Chambre n'accepte pas les arguments du titulaire du brevet selon lesquels il faut, pour détruire la nouveauté du produit revendiqué, pouvoir effectuer une analyse **complète** d'un produit déjà utilisé, afin d'en permettre l'**exacte** reproduction.

3. Quant aux questions a) et b) énoncées au point 1.4 supra, que le titulaire du brevet a posées en vue d'une éventuelle saisine de la Grande Chambre de recours, la Chambre a décidé de ne pas les soumettre, puisque les réponses aux questions examinées et énoncées plus haut découlent clairement, selon elle, de la jurisprudence antérieure des chambres de recours, tandis que les réponses aux questions soumises par le titulaire du brevet, tout en étant parfaitement défendables en tant que telles, vont à l'encontre de ladite jurisprudence ainsi qu'à l'esprit de l'avis G 1/92.

Compte tenu des réponses aux questions a) et b) formulées plus haut, la question c) du point 1.4 ne se pose pas.

4. En ce qui concerne la question iii) posée au point 1.3 supra, il convient, dans la présente affaire, de déterminer essentiellement si l'opposant a prouvé que l'homme du métier aurait pu analyser Supersolve avant la date de priorité du brevet faisant l'objet de l'opposition, en recourant à des techniques analytiques connues, auxquelles il pouvait avoir accès à l'époque, de manière à établir que la composition de Supersolve correspond à l'invention revendiquée du brevet faisant l'objet de l'opposition.

4.1 Dans sa déclaration, M. Taylor, spécialiste de chimie analytique, décrit, en s'appuyant sur des articles publiés, des méthodes analytiques que l'homme du métier aurait appliquées pour analyser Supersolve à

Prioritätstag des Streitpatents verfügbarer Techniken zur Analyse von Supersolve hätte anwenden können. Demnach hätte nach der Entfernung der flüchtigen Bestandteile von Supersolve, die anhand ihrer Siedepunkte identifizierbar seien, eine Elementaranalyse oder eine ICP-Spektroskopie des Rückstands auf das Vorhandensein und den Gehalt an Phosphor schließen lassen; durch Hochdruckflüssigchromatographie (HPLC) oder Gaschromatographie (GC) des Rückstands hätte man die durchaus gebräuchlichen Szintillatoren 2,5-Diphenyloxazol (PPO) und 1,4-Bis(o-methylstyryl)benzol (Bis-MSB) nachweisen können; ferner hätte eine  $^{31}\text{P}$ -NMR-Spektroskopie bei einem relativ höheren pH-Wert das Vorhandensein von Phosphorsäuremono- und -diestern angezeigt, da sich bei höheren pH-Werten die Resonanzverschiebungen der beiden Spezies recht deutlich unterscheiden. Der Erklärung zufolge wären dann mit einer Kationenaustauschsäule alle Kationen einschließlich Ammoniak zu trennen und auf herkömmliche Weise zu identifizieren gewesen.

Desgleichen heißt es in der Erklärung von Dr. Emsley, einem Experten auf dem Gebiet der analytischen und der Phosphorchemie, daß es mit Hilfe von der IPC-Spektroskopie und der Fourier-Transform-Technik bei der  $^{31}\text{P}$ -NMR-Spektroskopie möglich gewesen wäre, den Phosphorgehalt zu messen sowie die Phosphorsäuremono- und diester in Supersolve nachzuweisen. Außerdem hätte der pH-Wert einer Lösung von Phosphorsäureestern gezeigt, daß diese nicht in der freien Säureform vorlagen.

In der Erklärung von Dr. Gevers, einem Experten auf dem Gebiet der chemischen Analyse mittels Chromatographie und Spektroskopie, heißt es, daß zwar die Identifizierung von Lösemitteln und nichtionischen Tensiden in Supersolve problemlos sei, die Isolierung und mithin Identifizierung sämtlicher in Supersolve enthaltenen Tenside sich aber kompliziert und zeitaufwendig gestalten. Außerdem liege der Phosphorgehalt an der Nachweisgrenze der Elementaranalyse, und eine  $^{31}\text{P}$ -NMR-Analyse zur Ermittlung von Phosphaten würde einen Vergleich mit über 150 bekannten Phosphattensiden unter identischen Bedingungen erfordern. In bezug auf die in Supersolve enthaltenen Kationen stellt Dr. Gevers fest, daß sie zwar identifizierbar seien, daß aber nicht ermittelt werden könne, welches Kation ursprünglich zu welchem Anion gehörte und

Supersolve, using techniques available before the priority date of the patent-in-suit. Thus, according to the declaration, after the removal of the volatile components of the Supersolve which could be identified by their boiling points, an elemental analysis or inductively coupled plasma (ICP) source spectrometry of the residue would have indicated the presence and the amount of phosphorus in the residue; high pressure liquid chromatography (HPLC) or gas chromatography (GC) of the residue would have identified 2,5-diphenyl oxazole (PPO) and 1,4-bis(o-methylstyryl) benzene (bis-MSB) which are commonly used scintillant in the art; and a  $^{31}\text{P}$  NMR at a relatively higher pH would have indicated the presence of monoester and diester of phosphates since at higher pH the resonance shifts of the two species are quite distinct. Moreover, according to the declaration, using a cation-exchange column all the cations including ammonium would have been separated and then identified by classical means.

Similarly, in the declaration of Dr Emsley, an expert in the field of analytical chemistry and the chemistry of phosphorus, it is stated that using inductively coupled plasma source (IPC) spectrometry and Fourier Transform (FM)  $^{31}\text{P}$  NMR, it would have been possible to measure the amount of phosphorus and also identify mono- and diester of phosphorus in Supersolve. Also, according to the declaration, the pH of a solution of phosphate esters would have indicated that they were not in the free acid form.

In the declaration by Dr Gevers, an expert in the field of chemical analysis by chromatography and spectroscopy, it is stated that whereas an identification of solvents and non-ionic surfactant in Supersolve would be straight-forward, an isolation, and therefore, identification of all the surfactants present in the Supersolve would be complicated and time-consuming. Moreover, according to the declaration, the amount of phosphorus present is at the detection limit of elemental analysis and a  $^{31}\text{P}$  NMR analysis to detect the presence of phosphates would require a comparison with more than 150 known phosphate surfactants under identical conditions. With regard to the cations present in Supersolve, it is stated by Dr Gevers that although identification of cations would be possible, it would be impossible to tell which cation originally belonged

l'aide de techniques disponibles avant la date de priorité du brevet incriminé. Il ressort de cette déclaration qu'après le retrait des composants volatiles de Supersolve, reconnaissables à leurs points d'ébullition, une analyse élémentaire ou une spectrométrie par source de plasma haute fréquence (ICP) du résidu aurait révélé la présence et la quantité de phosphore dans ce résidu; une chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC) ou une chromatographie en phase gazeuse (GC) du résidu aurait permis de déceler 2,5 - diphényle oxazole (PPO) et 1,4 - bis (o-méthylstyryle) benzène (bis-MSB), qui sont des scintillateurs couramment utilisés dans la profession; de plus, une RMN  $^{31}\text{P}$  présentant un pH relativement plus élevé aurait révélé la présence de mono- et de di-esters de phosphate, dont les variations de résonance diffèrent considérablement lorsque le pH est élevé. Par ailleurs, il ressort de la déclaration qu'en utilisant une colonne d'échanges cationiques, tous les cations, y compris l'ammonium, auraient été séparés, puis identifiés par des moyens classiques.

De même, M. Emsley, spécialiste de chimie analytique et de la chimie du phosphore, a indiqué dans sa déclaration qu'en utilisant la spectrométrie IPC et la RMN  $^{31}\text{P}$  avec transformation de Fourier, il aurait été possible de mesurer la quantité de phosphore et d'identifier les mono- et di-esters de phosphore dans Supersolve. En outre, le pH d'une solution d'esters de phosphate aurait révélé qu'ils ne se trouvaient pas sous la forme acide libre.

Dans la déclaration de M. Gevers, spécialiste de l'analyse chimique par chromatographie et par spectroscopie, il est indiqué que si les solvants et le tensioactif non ionique présents dans Supersolve peuvent être facilement identifiés, l'isolation et, ce faisant, l'identification de tous les tensioactifs présents dans Supersolve serait compliquée et prendrait du temps. En outre, la quantité de phosphore présente dans le produit se trouve à la limite de détection de l'analyse élémentaire et une analyse par RMN  $^{31}\text{P}$  visant à déceler la présence de phosphate supposerait une comparaison avec plus de 150 tensioactifs de phosphate connus dans des conditions similaires. En ce qui concerne les cations présents dans Supersolve, M. Gevers affirme dans sa déclaration que tout en pouvant les identifier, il serait impossible de dire quel cation appartenait initiale-



ob die Kationen als anorganische Salze oder Basen hinzugefügt worden seien, so daß also nicht herausgefunden werden könne, ob zur Herstellung von Supersolve Tensidsalze oder eine Mischung aus Säuren, Basen und/oder Salzen verwendet wurden.

Der Patentinhaber gibt zwar Dr Taylor durchaus Recht, wenn dieser letztlich zu dem Schluß kommt, daß es 1983 möglich gewesen wäre, Supersolve zu analysieren, bestreitet aber a) daß eine Elementaranalyse automatisch das Vorhandensein von Phosphor aufgezeigt hätte, da der Fachmann ja keinen Anlaß hatte, diesen in einer LSC-Mischung zu vermuten, und b) daß ein durchschnittliches Analyselabor um das Jahr 1983 über die gesamte moderne Geräte- und Apparateausstattung verfügte, die notwendig ist, um die Analyse nach Dr. Taylors Vorschlag durchzuführen. Unter Hinweis auf die Erklärung von Dr. Gevers machte er ferner geltend, daß c) eine vollständige Analyse von Supersolve so kompliziert und zeitaufwendig sei, daß sie praktisch unmöglich sei.

4.2 Was das Vorbringen unter a) betrifft, ist die Kammer der Auffassung, daß ein Fachmann durchaus in der Lage gewesen wäre, Phosphor zu identifizieren, indem er den Supersolve-Rückstand (nach Verdampfung der flüchtigen Bestandteile) einer Elementaranalyse unterzogen hätte. Die Kammer ist ferner der Ansicht, daß die Verwendung der (seit den sechziger Jahren bekannten) Fourier-Transform-<sup>31</sup>P-NMR-Methode im Falle verdünnter Lösungen die schwachen Signale so verstärkt hätte, daß es möglich gewesen wäre, auf das Vorhandensein von Phosphorsäuremono- und -diestern in Supersolve zu schließen, wie Dr. Taylor und Dr. Emsley in ihren Erklärungen feststellten. Das Vorbringen von Dr. Gevers, wonach nicht zu ermitteln sei, ob zur Herstellung von Supersolve Phosphorsäureester oder eine Mischung aus Phosphorsäuren, Basen und/oder Salzen verwendet wurden, ist hier für die Neuheitsfrage ohne Belang. Was die Möglichkeit des Nachweises von Lösemitteln und Szintillatoren in Supersolve angeht, so wurde sie von Dr. Gevers nicht bestritten, und die Kammer meint ferner, daß das Lösemittel Pseudocumene mittels Verdampfung hätte isoliert und identifiziert werden können - dieses hätte bei seinem Siedepunkt von 168 Grad C gesiedet - während die HPLC- bzw. GC-Technik das Vorhandensein von PPO und Bis-MSB, zwei ganz gebräuchlichen Szintillatoren, angezeigt hätte.

to which anion or whether the cations were added as inorganic salts or bases, so that it was not possible to conclude whether salts of surfactants or a mixture of acids, bases and/or salts was used to compose Supersolve.

Although the patent proprietor does not disagree with Dr Taylor's final conclusion that it would have been possible in 1983 to carry out an analysis of Supersolve, it nonetheless disputes that (a) an elemental analysis would have automatically revealed the presence of phosphorus, since the skilled person had no reason to expect its presence in an LSC mixture, and (b) that an average analytical laboratory would have possessed around the year 1983 all of the advanced equipment and apparatus necessary to perform the analysis according to Dr Taylor's suggestion. Referring to the declaration by Dr Gevers, it has been further submitted by the patent proprietor that (c) a complete analysis of the Supersolve would be so complicated and time-consuming that it would be impossible in practical terms.

4.2 As to submission (a), the board considers that it was well within the competence of a skilled person to identify the presence of phosphorus by subjecting the Supersolve residue (after the evaporation of volatile components) to an elemental analysis. Also in the board's view, the use of Fourier Transform <sup>31</sup>P NMR technique (which has been known since the 1960's) in the case of dilute solutions would have sufficiently enhanced weak signals so that it would have been possible to identify the presence of mono- and diesters of phosphates in Supersolve, as explained by Dr Taylor and Dr Emsley in their declarations. Concerning the submission by Dr Gevers that it was not possible to conclude whether phosphoric acid esters or a mixture of phosphoric acids, bases and/or salts was used to compose Supersolve, this is not relevant to the issue of novelty in the present case. As to the possibility of identification of solvent and scintillators in Supersolve, this has not been disputed by Dr Gevers, and the board is also of the view that isolation and identification of solvent Pseudocumene would have been possible by evaporation, whereby Pseudocumene would have boiled at its boiling point of 168°C, whereas the HPLC or GC technique would have identified the presence of PPO and bis-MSB which are commonly used scintillators in the art.

ment à quel anion ou si les cations ont été ajoutés comme sels ou bases inorganiques, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si Supersolve est composé de sels de tensioactifs ou d'un mélange d'acides, de bases et/ou de sels.

Bien que le titulaire du brevet ne rejette pas la conclusion de M. Taylor, selon laquelle il aurait été possible d'analyser Supersolve en 1983, il conteste toutefois a) qu'une analyse élémentaire aurait automatiquement révélé la présence de phosphore, étant donné que l'homme du métier n'avait aucune raison de s'attendre à le trouver dans un mélange LSC, et b) qu'un laboratoire d'analyses moyen aurait pu posséder vers 1983 tout le matériel et l'équipement de pointe nécessaire pour effectuer l'analyse suggérée par M. Taylor. Pour ce qui est de la déclaration de M. Gevers, le titulaire du brevet a par ailleurs fait valoir que c) une analyse complète de Supersolve aurait été si compliquée et si longue qu'elle aurait été, concrètement, impossible à effectuer.

4.2 En ce qui concerne l'argument a), la Chambre est d'avis qu'il entre bel et bien dans les compétences de l'homme du métier d'identifier la présence de phosphore en soumettant le résidu de Supersolve (après évaporation des composants volatiles) à une analyse élémentaire. De même, elle estime que le recours à la technique RMN <sup>31</sup>P avec transformation de Fourier (connue depuis les années 60) dans le cas de solutions diluées aurait fait apparaître de faibles signaux de manière à permettre d'identifier la présence de mono- et de di-esters de phosphate dans Supersolve, comme l'ont expliqué MM. Taylor et Emsley dans leurs déclarations. Quant à l'argument de M. Gevers, selon lequel il n'était pas possible de déterminer si des esters de l'acide phosphorique ou si un mélange d'acides phosphoriques, de bases et/ou de sels entraient dans la composition de Supersolve, il ne concerne pas la question de la nouveauté de la présente affaire. S'agissant de la possibilité d'identifier les solvants et les scintillateurs dans Supersolve, elle n'a pas été mise en doute par M. Gevers, et la Chambre estime elle aussi qu'il aurait été possible d'isoler et d'identifier le solvant Pseudocumène par évaporation, étant entendu que Pseudocumène aurait bouilli à son point d'ébullition de 168°C, alors que la technique HPLC ou GC aurait permis d'identifier la présence de PPO et de bis-MSB, qui sont des scintillateurs couramment utilisés dans le métier.



4.3 Was das Vorbringen unter b) betrifft, so hält es die Kammer für unerheblich, ob alle benötigten Analysegeräte in ein und demselben Labor verfügbar waren. Ausschlaggebend ist, daß der Fachmann vor dem Stichtag Zugang zu allen erforderlichen Geräten und Techniken hatte, so daß er sich über die Zusammensetzung von Supersolve informieren und die Gewißheit erlangen konnte, daß sie mit dem beanspruchten Gegenstand übereinstimmte. Aus den oben genannten Gründen ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß dies in der vorliegenden Sache der Fall war.

4.4 Bezüglich des Vorbringens unter c) läßt die Kammer - wie in Nr. 2.3 bereits dargelegt - nicht gelten, daß eine **vollständige** Analyse von Supersolve notwendig ist, um die Neuheit des beanspruchten Gegenstands zu zerstören; vielmehr genügt eine Analyse, aus der der Fachmann ersehen kann, daß Supersolve eine Zusammensetzung aufweist, die unter den beanspruchten Gegenstand fiel. Wie in Nr. 4.2 erörtert, ist die Kammer davon überzeugt, daß eine derartige Analyse von Supersolve möglich war.

5. Die Kammer ist daher der Ansicht, daß in der vorliegenden Sache dem Durchschnittsfachmann am Prioritätstag des Streitpatents alle erforderlichen Mittel und Analyseverfahren zugänglich waren, die es ihm ermöglichten, Supersolve als ein Erzeugnis zu erkennen, das unter Anspruch 1 des Hauptantrags fiel. Nach Ansicht der Kammer ist daher der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

#### 6. Neuheit - erster Hilfsantrag

Die LSC-Mischung nach Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich von Supersolve dadurch, daß die Phosphorsäureester **nicht mit Ammoniak** neutralisiert wurden. Die Mischung enthält also Kationen einer alkalischen Substanz, bei der es sich nicht um Ammoniak handelt. Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

#### 7. Erfindersche Tätigkeit - erster Hilfsantrag

...

8. Aus diesen Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, daß die LSC-Mischung nach Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags für einen Fachmann nicht naheliegend war und somit erfindersche im Sinne des Artikels 56 EPÜ ist.

4.3 As to submission (b), the board considers that it is irrelevant whether or not all the necessary analytical equipment was available in one laboratory. What is crucial is whether all the necessary equipment and techniques were available to a skilled person before the relevant date so that he was able to inform himself of the composition of Supersolve to the extent that the composition was in accordance with the claimed subject-matter. In the present case the board is satisfied that this is so for the above reasons.

4.4 As to submission (c), as already stated in paragraph 2.3 above, the board does not accept that a **complete** analysis of Supersolve is required to take away the novelty of the claimed subject-matter, but merely an analysis which is sufficient to inform a person skilled in the art that Supersolve had a composition falling within the terms of the claimed subject-matter. As discussed in paragraph 4.2 the board is satisfied that in the present case such an analysis of Supersolve was possible.

5. Thus, the board considers that in the present case all the necessary means and analytical methods were available to the notional skilled person at the priority date of the patent in suit which allowed him to identify Supersolve as a product falling within the scope of claim 1 of the main request. Therefore, in the board's judgment, the subject-matter of claim 1 of the main request lacks novelty within the meaning of Article 54 EPC.

#### 6. Novelty - auxiliary request 1

The LSC mixture according to claim 1 of this request is distinguished from Supersolve in that the phosphoric acid esters have been neutralised **but not with ammonia**, as in the case of Supersolve. The mixture as a result contains cations of an alkaline material other than those of ammonia. The subject-matter of claim 1 is thus new.

#### 7. Inventive step - auxiliary request 1

...

8. For these reasons, in the board's judgment, the LSC mixture according to claim 1 of auxiliary request 1 was not obvious to a person skilled in the art and therefore involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

4.3 Pour ce qui est de l'argument b), la Chambre estime qu'il est sans intérêt de savoir si tout le matériel nécessaire pour l'analyse était ou non disponible dans un seul laboratoire. Ce qui importe, c'est de déterminer si l'homme du métier pouvait accéder au matériel et aux techniques nécessaires avant la date pertinente, de manière à pouvoir se renseigner sur la composition de Supersolve pour établir si la composition est conforme à l'objet revendiqué. En l'espèce, la Chambre est convaincue que, pour les raisons précitées, tel est le cas.

4.4 En ce qui concerne l'argument c), comme déjà indiqué au point 2.3 supra, la Chambre n'accepte pas le point de vue selon lequel il est nécessaire de procéder à une analyse **complète** de Supersolve pour détruire la nouveauté de l'objet revendiqué, et considère qu'une simple analyse suffit pour informer l'homme du métier que la composition de Supersolve est couverte par l'objet revendiqué. Comme examiné au point 4.2, la Chambre est convaincue qu'une telle analyse de Supersolve était possible en l'espèce.

5. Aussi, la Chambre considère-t-elle que dans la présente affaire, l'homme du métier de compétence moyenne pouvait, à la date de priorité du brevet incriminé, disposer de tous les moyens et méthodes analytiques nécessaires pour reconnaître que Supersolve est couvert par la revendication 1 de la requête principale. En conséquence, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale est dénué de nouveauté au sens de l'article 54 CBE.

#### 6. Nouveauté - requête subsidiaire 1

Le mélange LSC selon la revendication 1 de cette requête se distingue de Supersolve en ce sens que les esters de l'acide phosphorique ont été neutralisés, **mais non pas avec de l'ammoniaque**, comme dans le cas de Supersolve. Il s'ensuit que ce mélange contient des cations d'un matériau alcalin autres que ceux de l'ammoniaque. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau.

#### 7. Activité inventive - requête subsidiaire 1

...

8. En conséquence, la Chambre estime que le mélange LSC selon la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'était pas évident pour l'homme du métier et qu'il implique donc une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Anweisung zurückverwiesen, das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 5 gemäß dem am 7. Juli 1993 eingereichten Hilfsantrag aufrechtzuerhalten und die Beschreibung an diese Ansprüche anzupassen.
3. Der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer wird abgelehnt.

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

1. The decision of the opposition division is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent with claims 1 to 5 as set out in auxiliary request 1 filed on 7 July 1993, and with the description to be adapted to such claims.
3. The request for referral of questions to the Enlarged Board is refused.

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

1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance avec ordre de maintenir le brevet avec les revendications 1 à 5 telles que formulées dans la requête subsidiaire 1 déposée le 7 juillet 1993, et dont la description doit être adaptée à ces revendications.
3. La requête tendant à soumettre des questions à la Grande Chambre de recours est rejetée.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Dezember 1994  
W 3/94 - 3.3.1  
(Amtlicher Text)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Spangenberg  
Mitglieder: J. M. Jonk  
R. Teschemacher

**Anmelder: Hoechst AG**

**Stichwort: Ketonoxim-O-ether/  
HOECHST**

**Artikel: 154 (3) EPÜ**

**Artikel: 17 (3) a) PCT**

**Regel: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2c) PCT**

**Schlagwort: "Begründungspflicht nach R. 40.1 PCT im Hinblick auf die Vorschriften in den PCT-Richtlinien nicht erfüllt"**

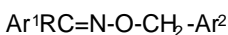
*Leitsätze:*

*I. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren genügt nur dann den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT, wenn ihre Begründung erkennen läßt, warum die Einheitlichkeit nach den Kriterien nicht gegeben ist, die aufgrund der Richtlinien für die PCT-Recherche maßgeblich sind.*

*II. Dies gilt insbesondere, wenn die Einheitlichkeit von Alternativen "ähnlicher Beschaffenheit" in einem Markush-Anspruch wegen Fehlens eines wesentlichen gemeinsamen Strukturelements in Frage gestellt wird (Punkt 10 der Entscheidungsgründe).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 16. April 1993 hat die Anmelderin die internationale Patentanmeldung PCT/EP-93/00916 eingereicht. Die Anmeldung betrifft gemäß Anspruch 1 Verbindungen der Formel I



in Form der syn- oder anti-Verbindung oder eines Gemisches derselben, oder deren Salze, in welcher

I. Ar<sup>1</sup> und Ar<sup>2</sup> gleich oder verschieden sind und

a) (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Aryl oder Heteroaryl mit bis zu 10 C-Atomen bedeuten oder

**Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 December 1994  
W 3/94 - 3.3.1  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: R. Spangenberg  
Members: J. M. Jonk  
R. Teschemacher

**Applicant: Hoechst AG**

**Headword: Ketonoxim-O-ether/  
HOECHST**

**Article: 154(3) EPC**

**Article: 17(3)(a) PCT**

**Rule: 13.1, 13.2, 40.1, 40.2(c) PCT**

**Keyword: "Obligation under Rule 40.1 PCT to specify reasons not fulfilled in view of PCT guidelines"**

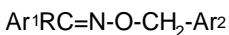
*Headnote:*

*I. An invitation to pay additional search fees fulfils the requirements of Rule 40.1 PCT only if substantiated in such a way as to indicate why unity is lacking, on the basis of the criteria laid down in the PCT Search Guidelines.*

*II. This is particularly the case where the unity of alternatives "of a similar nature" in a Markush claim is contested on the basis that they do not share a significant structural element (Reasons point 10).*

**Summary of facts and submissions**

I. On 16 April 1993 the applicant filed international patent application PCT/EP-93/00916. Its claim 1 is directed to compounds having formula I



in the form of (+) or (-) enantiomers or a mixture thereof or of their salts, in which

I. Ar<sup>1</sup> and Ar<sup>2</sup> may or may not be the same and

(a) signify (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl or heteroaryl with up to 10 C atoms or

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 15 décembre 1994  
W 3/94 - 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : R. Spangenberg  
Membres : J. M. Jonk  
R. Teschemacher

**Demandeur : Hoechst AG**

**Référence : Cétonoxime-O-éthers/  
HOECHST**

**Article : 154(3) CBE**

**Article : 17(3)a) PCT**

**Règle : 13.1, 13.2, 40.1, 40.2c) PCT**

**Mot-clé : "Obligation de motivation visée à la règle 40.1 PCT non remplie au regard des dispositions énoncées dans les Directives concernant la recherche selon le PCT"**

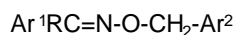
*Sommaire*

*I. Une invitation à payer des taxes additionnelles pour la recherche ne satisfait aux exigences de la règle 40.1 PCT que lorsque l'exposé des raisons invoquées permet de comprendre pourquoi il y a absence d'unité au regard des critères qui ont été fixés dans les Directives concernant la recherche selon le PCT.*

*II. Ce principe est applicable notamment lorsqu'il est objecté que des variantes de "nature analogue" dans une revendication du type Markush ne répondent pas à l'exigence d'unité de l'invention, faute d'avoir en commun un élément structurel important (point 10 des motifs de la décision).*

**Exposé des faits et conclusions**

1. La demande de brevet internationale PCT/EP-93/00916 a été déposée le 16 avril 1993. Elle a pour objet selon la revendication 1 des composés de la formule I



se présentant sous la forme d'un composé sin ou anti, de leur mélange ou de leurs sels, dans lesquels

I. Ar<sup>1</sup> et Ar<sup>2</sup> sont identiques ou différents et

a) désignent un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle ou hétéroaryle comportant jusqu'à 10 atomes de carbone ou

b) wie unter I.a) definiert sind und bis zu 5 gleiche oder verschiedene unter (1) bis (45) definierte Substituenten tragen, von denen hier nur die folgenden von Bedeutung sind:

(5) Halogen,

(10) (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Aryl, gegebenenfalls bis zu dreifach substituiert mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkyl und (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkoxy, und

(19) (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Aryloxy, gegebenenfalls substituiert wie unter I.b)(10),

II. R die unter a) bis f) definierten, hier nicht wiedergegebenen Bedeutungen hat;

mit der Maßgabe, daß verschiedene Merkmale nur in den unter III. a) bis g) definierten, hier nicht wiedergegebenen Kombinationen beansprucht werden.

Die betreffenden Verbindungen haben eine akarizide, insektizide und nematizide Wirkung und sind als Schädlingsbekämpfungsmittel verwendbar.

II. Mit Bescheid vom 5. August 1993 (Absenddatum) hat das EPA, handelnd als Internationale Recherchenbehörde im Sinne des PCT ("IRB"), die Anmelderin nach Artikel 17(3)a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT zur Zahlung von 16 zusätzlichen Recherchegebühren in Höhe von insgesamt DEM 38 400,- innerhalb von 30 Tagen seit dem genannten Absenddatum aufgefordert.

III. Die IRB hat die Zahlungsaufforderung damit begründet, daß die Druckschriften

(1) EP-A-4754 und

(2) WO-A-84/01772

ähnliche Verbindungen mit insektiziden Eigenschaften offenbaren. Zudem werde durch viele der in diesen beiden Druckschriften explizit genannten Verbindungen die Neuheit der in der vorliegenden Patentanmeldung beanspruchten Verbindungsklasse zerstört.

Sowohl dieser Stand der Technik als auch die vorliegende Anmeldung betreffen die technische Aufgabe,

(b) are defined as under I(a) above and bear up to 5 identical or different substituents defined under (1) to (45), of which for the purposes of the present decision only the following are significant:

(5) halogen,

(10) (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl, optionally substituted up to three times with identical or different residues from the series (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkyl and (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkoxy, and

(19) (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryloxy, optionally substituted as under I(b)(10) above;

II. R has the meanings (not reproduced here) defined under (a) to (f);

subject to the proviso that various features are claimed only in the combinations (not reproduced here) defined under III(a) to (g).

The compounds in question have an acaricidal, insecticidal and nematocidal effect and can be used as pest control agents.

II. By communication of 5 August 1993 (date of despatch) the EPO as International Searching Authority under the PCT ("ISA") requested the applicant under Article 17(3)(a) in conjunction with Rule 40.1 PCT to pay 16 additional search fees totalling DEM 38 400 within 30 days of said date of despatch.

III. The ISA substantiated this request on the basis that documents

(1) EP-A-4754 and

(2) WO-A-84/01772

disclosed similar compounds with insecticide properties, and that numerous compounds explicitly referred to in both documents were novelty-destroying in respect of the class of compound claimed.

The ISA argued that in both the above prior art and the present application the technical problem was to

b) sont définis comme sous I.a) et portent jusqu'à cinq substituents identiques ou différents définis comme étant les substituents (1) à (45), dont seuls les substituents suivants sont importants :

(5) halogène,

(10) un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle, éventuellement substitué par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkyle et (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkoxy, et

(19) un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryloxy, éventuellement substitué comme pour I.b)(10),

II. R a les significations répondant aux définitions a) à f) non reproduites ici,

étant entendu que diverses caractéristiques ne sont revendiquées que dans les combinaisons répondant aux définitions III.a) à g), non reproduites ici.

Les composés en question ont un effet acaricide, insecticide et nématocide et sont utilisables comme produits antiparasites.

II. Par notification en date du 5 août 1993 (date d'envoi), l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale au sens du PCT ("ISA"), a, conformément à l'article 17(3)a) ensemble la règle 40.1 PCT, invité le déposant à acquitter dans un délai de trente jours à compter de ladite date d'envoi seize taxes additionnelles pour la recherche, d'un montant total de 38 400 DEM au total.

III. Dans son invitation à payer, l'ISA a fait valoir comme raisons que les documents

(1) EP-A-4754 et

(2) WO-A-84/01772

divulguaient des composés analogues dotés de propriétés insecticides, et que par ailleurs, un grand nombre de composés explicitement cités dans ces deux documents détruisaient la nouveauté de la classe de composés revendiquée dans la demande de brevet en cause.

Aussi bien dans ces documents appartenant à l'état de la technique que dans la demande en cause, le

Verbindungen mit insektizider Wirkung zur Verfügung zu stellen. Mit den Verbindungen der vorliegenden Patentanmeldung werde also weder eine neue Aufgabe gelöst, noch seien darin irgendwelche Strukturmerkmale vorhanden, in denen ein gemeinsames besonderes technisches Merkmal im Sinne von Regel 13.1 und 2 PCT gesehen werden könne.

Unter diesen Umständen hat die IRB 17 verschiedene Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen definiert, von denen hier die folgenden von Bedeutung sind:

Erfindung 1:

Verbindungen, worin Ar<sup>2</sup> unsubstituiertes Aryl bedeutet;

Erfindung 5:

Verbindungen, worin Ar<sup>2</sup> wie unter I.b) (19) definiertes Aryl bedeutet;

Erfindung 6:

Verbindungen, worin Ar<sup>2</sup> wie unter I.b) (10) definiertes Aryl bedeutet und nicht durch Erfindung 5 umfaßt wird; und

Erfindung 7:

Verbindungen, worin Ar<sup>2</sup> wie unter I.b) (5) definiertes Aryl bedeutet und nicht durch Erfindungen 5 und 6 umfaßt wird.

IV. Die Anmelderin hat am 3. September 1993 DEM 7 200,- für drei zusätzliche Recherchegebühren für die vorstehend definierten Erfindungen 5, 6 und 7 unter Widerspruch (R. 40.2(c)PCT) entrichtet.

Zur Begründung des Widerspruchs hat sie geltend gemacht, die Aufteilung in 17 Erfindungen sei wegen der sich nur geringfügig unterscheidenden Substitutionsmuster an Rest Ar<sup>2</sup> willkürlich. Die Erfindung betreffe ausschließlich strukturell ähnliche, durch ein gemeinsames erfinderisches Konzept verbundene Verbindungen mit weitgehend gleichen biologischen Eigenschaften.

Außerdem hat sie u. a. eine Austauschseite 141 eingereicht und gebeten, diese zusammen mit den ursprünglichen übrigen Unterlagen dem weiteren Verfahren zugrunde zu legen. Gemäß dieser Austauschseite wurde die nach Abschnitt III c) des Anspruchs 1 ausgenommene Gruppe Verbindungen erweitert, um Überschneidungen mit dem Stand der Technik zu beheben.

produce compounds with an insecticidal effect. Therefore the compounds claimed in the present application neither solved a new problem nor contained any structural features suggestive of a shared special technical feature within the meaning of Rule 13.1 and 2 PCT.

In these circumstances the ISA defined 17 different inventions or groups of inventions, the following being of significance for the purposes of the present decision:

Invention 1:

Compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies unsubstituted aryl;

Invention 5:

Compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies aryl defined as under I(b)(19);

Invention 6:

Compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies aryl defined as under I(b)(10) and not covered by Invention 5; and

Invention 7:

Compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies aryl defined as under I(b)(5) and not comprised by inventions 5 and 6.

IV. On 3 September 1993 and under protest the applicants paid DEM 7 200, for three additional search fees in respect of Inventions 5, 6 and 7 defined above (Rule 40.2(c)PCT).

In support of their protest they argued that the subdivision into 17 inventions was arbitrary given only slight differences in the Ar<sup>2</sup> residue substitution pattern. The invention related exclusively to structurally similar compounds linked by a common inventive concept and with largely the same biological properties.

They also filed a substitute page 141, which they wanted taken together with the documents originally filed as the basis for further proceedings. This substitute page extended the group of compounds constituting exceptions under Section III(c) of claim 1, to avoid overlap with the prior art.

problème technique qui se posait était celui de l'obtention de composés à effet insecticide. Par conséquent, non seulement les composés selon la demande de brevet en cause ne permettaient pas de résoudre un problème nouveau, mais encore l'on ne pouvait discerner parmi leurs caractéristiques structurales d'élément technique particulier commun au sens de la règle 13.1 et 2 PCT.

Dans ces conditions, l'ISA a défini 17 inventions ou groupes d'inventions différents, dont les plus importants ici sont les suivants:

Invention 1 :

Composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical aryle non substitué ;

Invention 5 :

Composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical aryle défini comme sous I.b)(19);

Invention 6 :

Composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical aryle défini comme sous I.b)(10), et n'est pas compris dans l'invention 5 ; et

Invention 7 :

Composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical aryle défini comme sous I.b)(5) et n'est pas compris dans les inventions 5 et 6.

IV. Le 3 septembre 1993, le déposant a payé sous réserve (règle 40.2c) PCT) trois taxes additionnelles d'un montant de 7 200 DEM pour la recherche concernant les inventions 5, 6 et 7 définies plus haut.

Pour motiver sa réserve, il a fait valoir que le fractionnement en 17 inventions était arbitraire, les différences entre les diverses structures substituées au radical Ar<sup>2</sup> étant minimes. L'invention concernait exclusivement des composés de structure analogue, liés par un concept inventif commun et présentant des propriétés biologiques pratiquement identiques.

En outre, le déposant a produit entre autres une nouvelle page 141 ; il a demandé qu'elle serve de base pour la suite de la procédure avec les autres pièces initiales de la demande. Il ressort de cette nouvelle page que le groupe de composés exclu selon le point III c) de la revendication 1 a été élargi pour supprimer les recouvrements avec l'état de la technique.

Die Anmelderin beantragte, für die in der Zahlungsaufforderung aufgeführten Erfindungen 5, 6 und 7 eine zusätzliche Recherche durchzuführen und dabei auch die Mehrfachsubstitution von Ar<sup>2</sup> durch verschiedene Substituenten (s. Anspruch 1, Definition 1.b), 2. Z.), für die es eine Reihe von Beispielen gebe, zu berücksichtigen.

V. Am 16. Dezember 1993 hat die IRB der Anmelderin als Ergebnis der Überprüfung der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren gemäß Regel 40.2 c), d) und e) mitgeteilt, daß diese Aufforderung in vollem Umfang berechtigt gewesen sei. Außerdem hat sie die Anmelderin zur Zahlung einer Widerspruchsgebühr von DM 2 000,- innerhalb eines Monats aufgefordert.

Die IRB hat in der betreffenden Mitteilung ausgeführt, daß es verständlich sei, daß der Anmelderin die Aufteilung in 17 Erfindungen gemäß dem Substitutionsmuster am Rest Ar<sup>2</sup> willkürlich erscheine. Es sei jedoch kaum möglich gewesen, in der Anmeldung Gruppen von Verbindungen mit einem gemeinsamen Strukturelement zu erkennen, das nicht bereits im Stand der Technik als Strukturelement insektizider Wirkstoffe offenbart worden sei. Die vorliegende Aufteilung erscheine daher die bestmögliche. Außerdem sei es der Anmelderin nicht gelungen, den Beweis zu erbringen, daß es ein besonderes technisches Merkmal gebe, welches die Einheitlichkeit zwischen den beanspruchten Erfindungen gewährleistet.

VI. Die Anmelderin hat die Widerspruchsgebühr am 13. Januar 1994 entrichtet.

#### Entscheidungsgründe

1. Der Widerspruch ist zulässig.

2. Gemäß Artikel 154 (3) EPÜ sind die Beschwerdekammern für Entscheidungen über Widersprüche gegen von der IRB nach Artikel 17(3) a) PCT festgesetzte zusätzliche Gebühren zuständig. Gemäß Regel 40.2 c) PCT können sie den Widerspruch gegen die zusätzliche Gebühr prüfen und, insoweit er als berechtigt befunden wird, die völlige oder teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühr anordnen.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin drei zusätzliche Recherchegebühren für die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 5, 6 und 7 unter Widerspruch

The applicants requested an additional search on Inventions 5, 6 and 7 listed in the ISA's invitation, including multiple substitution of Ar<sup>2</sup> by various substituents (see claim 1, definition 1(b), line 2) for which there was a series of examples.

V. On 16 December 1993 the ISA informed the applicants that after reconsideration it considered the invitation to pay the additional search fees under Rule 40.2(c), (d) and (e) fully justified, and requested them to pay a protest fee of DEM 2000 within one month.

In this communication the ISA said it could understand that the subdivision into 17 inventions based on the Ar<sup>2</sup> residue substitution pattern might seem arbitrary to the applicants. However, it had hardly been able to identify in the application groups of compounds with a common structural element not already disclosed in the prior art as a structural element of insecticidal agents. The subdivision made therefore seemed the best possible. Nor had the applicants succeeded in showing that there was a special technical feature ensuring the unity of the inventions claimed.

VI. The applicant paid the protest fee on 13 January 1994.

#### Reasons for the decision

1. The protest is admissible.

2. Under Article 154(3) EPC the boards of appeal rule on protests against additional fees charged by the ISA under Article 17(3)(a) PCT. Under Rule 40.2(c) PCT they can examine the protest and, to the extent that they find it justified, order total or partial reimbursement of the additional fee.

In the present case, the applicants have paid three additional search fees under protest - for Inventions 5, 6 and 7 defined in the ISA's invitation to pay. The board can therefore

Le déposant a demandé l'exécution d'une recherche additionnelle pour les inventions 5, 6 et 7 énumérées dans l'invitation à payer, recherche qui tient compte des divers radicaux Ar<sup>2</sup> polysubstitués (cf. revendication 1 définition 1.b), 2e l.), dont il existait toute une série d'exemples.

V. Le 16 décembre 1993, l'ISA a fait savoir au déposant que l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche avait été réexaminée conformément à la règle 40.2 c), d) et e), et qu'il avait été conclu que cette invitation était entièrement justifiée; elle a invité le déposant à payer dans le délai d'un mois une taxe de réserve de 2 000 DEM.

Dans cette notification, l'ISA a indiqué qu'elle comprenait certes que le déposant ait pu juger arbitraire le fractionnement de l'objet de sa demande en 17 inventions correspondant aux diverses structures substituées au radical Ar<sup>2</sup>, mais qu'il n'était guère possible de déceler dans la demande des groupes de composés ayant en commun un élément structural qui n'ait pas déjà été divulgué dans l'état de la technique comme élément structural d'agents insecticides. Le fractionnement proposé semblait par conséquent le meilleur qui puisse être envisagé. En outre, le déposant n'avait pu prouver l'existence d'un élément technique particulier assurant l'unité des diverses inventions revendiquées.

VI. Le déposant a acquitté la taxe de réserve le 13 janvier 1994.

#### Motifs de la décision

1. La réserve est recevable.

2. Aux termes de l'article 154(3) CBE, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les réserves formulées à l'encontre des taxes additionnelles fixées par l'ISA en vertu de l'article 17(3)a) PCT. Conformément à la règle 40.2c) PCT, elles peuvent examiner la réserve qui a été formulée à l'encontre d'une taxe additionnelle et, dans la mesure où elles estiment que cette réserve est justifiée, ordonner le remboursement total ou partiel de cette taxe.

Dans la présente espèce, le déposant a payé sous réserve trois taxes additionnelles pour la recherche concernant les objets 5, 6 et 7 de l'invention définis dans l'invitation à payer. Par



## TWO GREAT OFFERS ON CD-ROMS!

To make it easier for small and medium-sized companies to use the information contained in patent literature, the EPO has introduced the following special offers.

### 1. 50% discount on all new subscriptions!

From 1 July 1995 to the end of the year - any new subscription during this period will be sold half the normal price (backlogs, national office discs and network licences are NOT included).

### 2. ESPACE® Starter Package.

For people new to patent information the EPO has designed a special starter package. On all orders combining ESPACE®-ACCESS with ESPACE®-FIRST, new subscribers receive a discount of 25%.

**COMBINE OFFER 2 AND OFFER 1 AND PAY DEM 540 INSTEAD OF DEM 1440 !**  
Postage extra.

**ACCESS and FIRST the full picture in three easy steps:**

⇒ Use ESPACE®-ACCESS to search in all European and PCT patent applications published since 1978.

⇒ Use ESPACE®-ACCESS to look at English language abstracts for each patent application found in your search.

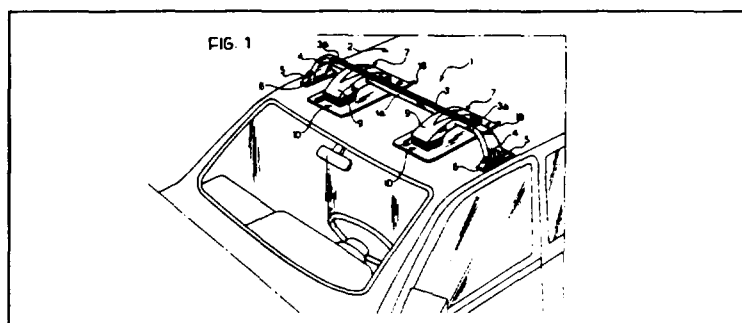
⇒ Use ESPACE®-FIRST to view or print a perfect copy of the title page of each document found, including a drawing, chemical formula or electronic circuit !

ESPACE®-FIRST is also available for years 1988-1994, prices on request.

European Patent Office  
Schottenfeldgasse 29  
A-1072 Vienna  
Tel: +43 1 52126 4051  
Fax: +43 1 52126 4192  
e-mail: infowien@epo.e-mail.com  
**For more details, contact the EPO now!**

SEARCH=ON	OCCURRENCES
AB=MOTOR AND AB=CAR NOT WO>=100	24
-----	
EP 0641907 A1 95C308 ESPACE 95/016 FIRST 95/002	
EP 0640045 A1 95C301 ESPACE 95/014 FIRST 95/002	
EP 0640415 A1 95C301 ESPACE 95/014 FIRST 95/002	
EP 0640507 A1 95C301 ESPACE 95/014 FIRST 95/002	
EP 0637522 A1 95C206 ESPACE 95/010 FIRST 95/001	
EP 0637665 A1 95C208 ESPACE 95/010 FIRST 95/001	
EP 0636508 A2 95C201 ESPACE 95/008 FIRST 95/001	
EP 0636513 A1 95C201 ESPACE 95/008 FIRST 95/001	

Carrier apparatus for the transport of articles on the roof (2) of a motor-vehicle particularly an all-purpose carrier, a ski carrier or the like, including support structure (1a; 1b) having feet (4,5) which bear on the side edge portions of the roof (2).



bezahlt. Die Kammer kann daher nur über die Frage entscheiden, ob die Einheitlichkeitseinwände bezüglich der in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungsgegenstände 1, 5, 6 und 7 zutreffen und ob deshalb die Aufforderung zur Zahlung der drei zusätzlichen Gebühren berechtigt war.

3. Weiterhin wird zu dem von der Anmelderin mit der am 3. September 1993 eingereichten Austauschseite 141 neu vorgelegten Anspruch 1 darauf hingewiesen, daß die Kammer keine Kompetenz hat, die Einheitlichkeit auf der Basis dieses neuen Anspruchs zu prüfen. Die Befugnis der Kammer ergibt sich - wie oben angegeben - aus Artikel 154 (3) EPÜ in Verbindung mit Regel 40.2 c) PCT, wonach der Widerspruch von der Kammer geprüft wird. Diese Prüfung kann selbstverständlich nur auf der Grundlage derjenigen Unterlagen erfolgen, die zum Zeitpunkt der Aufforderung der IRB zur Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren vorlagen, da Änderungen im Verfahren vor der IRB nicht vorgesehen sind. Diese Austauschseite kann allenfalls als ein Hinweis an die IRB betrachtet werden, bestimmte Gegenstände nicht mehr zu recherchieren.

4. Die Kammer entnimmt der Zahlungsaufforderung, daß die IRB den Einwand mangelnder Einheitlichkeit auf die Offenbarung in den Druckschriften (1) und (2) gestützt hat. Der Einwand der IRB beruht daher auf der Feststellung der Uneinheitlichkeit a posteriori.

5. Eine Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Recherchegebühren wegen Uneinheitlichkeit a posteriori ist nach der Entscheidung G 1/89 (ABI.EPA 1991, 155) möglich. Nach dieser Entscheidung ist jedoch bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Zurückhaltung geboten und in Grenzfällen die Uneinheitlichkeit nicht zu beanstanden (vgl. Punkt 8.2).

6. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung, gemäß Artikel 17(3) a) PCT zusätzliche Gebühren zu zahlen, die Gründe für die Feststellung anzugeben, daß die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Das bedeutet, daß mit der Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Gebühren eine nachvollziehbare Begründung gegeben werden muß. Dabei sind nicht nur die Gründe anzugeben, weshalb die im unab-

rule only on whether the non-unity objections raised in respect of the subject-matter defined in Inventions 1, 5, 6 and 7, and the resulting invitation to pay the three additional fees, were justified.

3. The board has no power to examine the unity of the present invention on the basis of the new claim 1 as per substitute page 141 submitted by the applicants on 3 September 1993. Its powers derive - as indicated above - from Article 154(3)EPC in conjunction with Rule 40.2(c) PCT, which provide for it to examine the protest. This of course it can do only on the basis of the documents available when the ISA issued its invitation to pay the additional search fees; there is no provision for amendments during proceedings before the ISA. The substitute page can at best be regarded as indicating that the ISA should no longer search certain subject-matter.

4. The board sees from the ISA's invitation to pay that its non-unity objection was based on the subject-matter disclosed in documents (1) and (2) above, and was thus made a posteriori.

5. Under decision G 1/89 (OJ EPO 1991, 155), the ISA can issue such an invitation because of non-unity a posteriori, but should then exercise restraint in the assessment of novelty and inventive step and in borderline cases not raise non-unity objections (op. cit., Reasons point 8.2).

6. Rule 40.1 PCT stipulates that the invitation under Article 17(3)(a) PCT to pay additional fees must say why the international application is considered to lack unity. This means it must include a substantiation the applicant can follow, indicating not only the reasons why the single invention as per the independent claim (solution of the technical problem defined against the closest prior art) is not new or inventive, but also why, once the invention's single gen-

conséquent, la Chambre ne peut statuer que sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer comme pertinentes les objections relatives au défaut d'unité d'invention des objets 1, 5, 6 et 7 définis dans l'invitation à payer, et si, de ce fait, cette invitation était justifiée.

3. En outre, il est précisé que la Chambre n'est pas compétente pour examiner la question de l'unité d'invention sur la base la nouvelle revendication 1 accompagnant la nouvelle page 141 déposée le 3 septembre 1993. Comme il a été indiqué plus haut, la compétence de la Chambre découle de l'article 154(3) CBE ensemble la règle 40.2c) PCT, qui prévoient que les chambres de recours examinent les réserves. Il va de soi que cet examen ne peut se faire que sur la base des pièces figurant dans le dossier à la date de l'envoi de l'invitation à payer les taxes additionnelles pour la recherche, puisqu'il n'est pas prévu que des modifications puissent être apportées au cours de la procédure devant l'ISA. Il peut tout au plus être considéré que cette nouvelle page signale à l'ISA qu'elle doit arrêter la recherche concernant certains objets.

4. Il ressort de l'invitation à payer que l'ISA a fondé son objection relative à l'absence d'unité sur la divulgation des documents (1) et (2). En conséquence, cette objection repose sur une constatation d'absence d'unité faite a posteriori.

5. Conformément à la décision G 1/89 (JO OEB 1991, 155), un déposant peut être invité à payer des taxes de recherche additionnelles en raison du défaut d'unité de son invention constaté a posteriori. Il convient toutefois de faire preuve de prudence lors de l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive et, dans des cas limites, de ne pas conclure à l'absence d'unité de l'invention (cf. point 8.2).

6. Aux termes de la règle 40.1 PCT, l'invitation à payer prévue à l'article 17(3)a) PCT "précise les raisons pour lesquelles il est considéré que la demande internationale ne satisfait pas à l'exigence applicable d'unité de l'invention". Autrement dit, il convient d'indiquer de façon claire et compréhensible les raisons de l'envoi de l'invitation à payer les taxes additionnelles, en indiquant non seulement pourquoi l'unique invention définie dans la revendication indépendante (résolution du problème technique défini par rapport à l'état



hängigen Anspruch definierte einzige Erfindung (Lösung der im Hinblick auf den nächsten Stand der Technik definierte technische Aufgabe) nicht neu oder nicht erfinderisch ist, sondern auch, warum nach Wegfall der einzigen allgemeinen erfinderischen Idee der Erfindung zwischen den als uneinheitlich angesehenen neu definierten alternativen Erfindungsgegenständen keine Einheitlichkeit mehr besteht, falls dies nicht aus der Definition der alternativen Erfindungsgegenstände heraus ohne weiteres klar ersichtlich ist.

7. Im vorliegenden Fall hat die IRB im Hinblick auf die Offenbarung in den Druckschriften (1) und (2) im Anspruch 1 der ursprünglichen Anmeldung die mit einer Markush-Formel definierten Gegenstände in 17 voneinander getrennte Erfindungen unterteilt, von denen die hier zu betrachtenden Erfindungen 1, 5, 6 und 7 im wesentlichen die folgenden Gegenstände betreffen:

1. Eine Gruppe von Verbindungen der im Anspruch 1 definierten Formel, in denen Ar<sup>2</sup> eine unsubstituierte (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Arylgruppe darstellt (vgl. Anspruch 1, unter I.a));

5. Eine Gruppe von Verbindungen, in denen Ar<sup>2</sup> einen (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Arylrest bedeutet, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Aryloxy substituenten, die gegebenenfalls bis zu dreifach mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkyl und (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkoxy substituiert sind, und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält (vgl. Anspruch 1 unter I.b) (19), in Verbindung mit I.a) und I.b), Z. 1 und 2);

6. Eine Gruppe Verbindungen, in denen Ar<sup>2</sup> einen (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Arylrest, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Arylsubstituenten, die gegebenenfalls bis zu dreifach mit gleichen oder verschiedenen Resten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkyl und (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Halogenalkoxy substituiert sind, und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält, bedeutet (vgl. Anspruch 1, unter I.b) (10),

eral inventive concept is dropped, unity no longer exists between the newly defined alternative subject-matter, if this is not clear from that definition.

7. In the case at issue, the ISA, in the light of the disclosure in documents (1) and (2), divided the subject-matter of claim 1 as originally filed (and defined using a Markush formula) into 17 separate inventions, including Inventions 1, 5, 6 and 7 relevant here and essentially involving the following subject-matter:

1. A group of compounds having the formula defined in claim 1, in which Ar<sup>2</sup> represents an unsubstituted (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl group (see claim 1, under I(a));

5. A group of compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies a (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl residue containing up to 5 identical or different (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryloxy substituents optionally substituted up to three times by identical or different residues from the series (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkyl and (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkoxy, and optionally up to 4 identical or different substituents of the others defined under I(b)(1) to (45) (see claim 1 under I(b)(19), in conjunction with I(a) and I(b), lines 1 and 2);

6. A group of compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies an (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl residue containing up to 5 identical or different (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl substituents optionally substituted up to three times by identical or different residues from the series (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkyl and (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) halogenalkoxy, and optionally up to 4 identical or different substituents of the others defined under I(b)(1) to (45) (see claim 1 under I(b)(10), in conjunction with I(a) and I(b), lines 1 and 2),

de la technique le plus proche) est dénuée de nouveauté ou d'activité inventive, mais aussi pourquoi, lorsque le seul concept inventif général disparaît, il est considéré qu'il n'existe plus d'unité entre les variantes de l'objet de l'invention qui ont été nouvellement définies, dès lors que ce défaut d'unité ne ressort pas clairement de la définition des variantes de l'objet de l'invention.

7. En l'espèce, compte tenu de la divulgation des documents 1 et 2, l'ISA a fractionné les objets que le déposant avait définis par une formule du type Markush dans la revendication 1 de la demande initiale en 17 inventions distinctes, parmi lesquelles les inventions 1, 5, 6 et 7, qu'il y a lieu d'examiner en l'occurrence, concernent essentiellement les objets suivants:

1. Un groupe de composés selon la formule définie dans la revendication 1, dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un groupe (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle non substitué (cf. revendication 1, point I.a));

5. Un groupe de composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle qui comporte jusqu'à cinq substituants (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryloxy identiques ou différents, lesquels sont éventuellement substitués par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkyle et (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkoxy, et qui, éventuellement, comporte jusqu'à quatre substituants identiques ou différents choisis parmi les autres substituants définis sous I.b), (1) à (45) (cf. revendication 1, sous I.b) (19), à considérer en relation avec I.a) et I.b), lignes 1 et 2);

6. Un groupe de composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle qui comporte jusqu'à cinq substituants (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-aryle identiques ou différents lesquels sont éventuellement substitués par un, deux ou trois radicaux identiques ou différents de la série (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkyle et (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-halogénoalkoxy, et qui, éventuellement, comporte jusqu'à quatre substituants identiques ou différents choisis parmi les autres substituants définis sous I.b),

in Verbindung mit I.a) und I.b), Zeilen 1 und 2), und nicht durch Erfindung 5 umfaßt wird, d. h. daß die unter Erfindung 5 definierten Aryloxysubstituenten als gegebenenfalls übrige Substituenten in dem Arylrest ausgeschlossen sind; und

7. Eine Gruppe Verbindungen, in denen Ar<sup>2</sup> einen (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Arylrest bedeutet, der bis zu 5 gleiche oder verschiedene Halogenatome und gegebenenfalls bis zu 4 gleiche oder verschiedene der übrigen unter I.b) (1) bis (45) definierten Substituenten enthält (vgl. Anspruch 1, unter I.b) (5), in Verbindung mit I.a) und I.b), Z. 1 und 2) und nicht durch die Erfindungen 5 und 6 umfaßt wird, d. h. daß die unter Erfindung 5 definierten Aryloxysubstituenten und die unter Erfindung 6 definierten Arylsubstituenten als gegebenenfalls übrige Substituenten in dem Arylrest ausgeschlossen sind.

8. Die IRB hat die Uneinheitlichkeit in der Zahlungsaufforderung ausschließlich damit begründet, daß die beanspruchten Verbindungen kein gegenüber D1 und D2 neues Strukturelement gemeinsam und auch keine gegenüber diesem Stande der Technik neue Wirkung hätten.

9. Es ist nun zu prüfen, ob die IRB mit dieser Feststellung ihre Begründungspflicht erfüllt hat.

10. Hierbei hat die Kammer nicht nur den PCT und die zugehörige Ausführungsordnung zu berücksichtigen, sondern gemäß Artikel 2 der Vereinbarung der EPO mit der WIPO vom 7. Oktober 1987 (ABI. EPA 1987, 515; siehe auch Entscheidung G 1/89, Gründe Nr. 6) auch die geltenden Richtlinien für die Recherche, hier also die PCT-Richtlinien in der Fassung vom 18. November 1992, deren Kapitel VII die Einheitlichkeit von Erfindungen betrifft. In Absatz 1 dieses Kapitels wird vorgeschrieben, daß bei der Beurteilung der Einheitlichkeit gemäß den in den Regeln 13.2 bis 13.4 PCT angegebenen Grundsätzen Abschnitt 206 und Anlage B der Verwaltungsrichtlinien (Administrative Instructions as in force from July 1, 1992) zu beachten sind. Anlage B, Teil 1 (f) enthält bestimmte Kriterien für die Beurtei-

and not covered by Invention 5, ie the aryloxy substituents as per Invention 5 are excluded as other optional substituents in the aryl residue; and

7. A group of compounds in which Ar<sup>2</sup> signifies an (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>) aryl residue containing up to 5 identical or different halogen atoms and optionally up to 4 identical or different substituents of the others defined under I(b)(1) to (45) (see claim 1 under I(b)(5) in conjunction with I(a) and I(b), lines 1 and 2) and not covered by Inventions 5 and 6, ie the aryloxy substituents as per Invention 5 and the aryl substituents as per Invention 6 are excluded as other optional substituents in the aryl residue.

8. In the invitation to pay, the sole reason given for the ISA's non-unity objection was that the claimed compounds did not share a new structural element compared with D1 and D2, or have a new effect over that prior art.

9. The issue is whether the ISA thereby fulfilled its obligation to substantiate its findings.

10. To establish this, the board must consider not only the PCT and its Regulations but also, under Article 2 of the agreement between the EPO and WIPO dated 7 October 1987 (OJEP 1987, 515; see also G 1/89, Reasons point 6), the search guidelines applicable, ie the PCT guidelines as amended on 18 November 1992 and whose Chapter VII concerns unity of invention. Paragraph 1 of said chapter requires that when assessing unity in accordance with the principles set out in Rules 13.2 to 13.4 PCT, Section 206 and Annex B of the Administrative Instructions as in force from 1 July 1992 must be observed. Annex B, Part 1(f) specifies certain criteria for assessing the unity of Markush claims, and in particular that for alternatives contained in such claims the requirement of a technical interrelationship and the

(1) à (45) (cf. revendication 1, sous I.b(10), à considérer en relation avec I.a et I.b, lignes 1 et 2), et qui n'est pas compris dans l'invention 5, c'est-à-dire que les substituents aryloxy définis dans l'invention 5 ne peuvent éventuellement faire partie des autres substituents dans le radical aryle ; et

7. Un groupe de composés dans lesquels Ar<sup>2</sup> désigne un radical (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-aryle, qui comporte jusqu'à cinq atomes d'halogène identiques ou différents et, éventuellement, jusqu'à quatre substituents identiques ou différents choisis parmi les autres substituents définis sous I.b), (1) à (45) (cf. revendication 1, I.b) (5), à considérer en relation avec I.a) et I.b), lignes 1 et 2), et qui n'est pas compris dans les inventions 5 et 6, c'est-à-dire que les substituents aryloxy définis dans l'invention 5 et les substituents d'aryle définis dans l'invention 6 ne peuvent éventuellement faire partie des autres substituents dans le radical aryle.

8. Pour motiver son objection relative à l'absence d'unité, l'ISA s'est bornée à faire valoir que, par rapport aux documents D1 et à D2, les composés revendiqués n'avaient pas d'élément structurel en commun et ne produisaient pas d'effet nouveau.

9. Il convient d'examiner à présent si par cette constatation, l'ISA a satisfait à l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions.

10. La Chambre devra ce faisant se conformer non seulement au PCT et à son règlement d'exécution, mais aussi, en vertu de l'article 2 de l'accord entre l'OEB et l'OMPI en date du 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 515; cf. aussi la décision G1/89, point 6 des motifs), aux directives en vigueur concernant la recherche, autrement dit aux directives PCT dans le texte du 18 novembre 1992, dont le chapitre VII traite de l'unité de l'invention. Au point 1 de ce chapitre, il y est dit que pour apprécier l'unité de l'invention conformément aux principes énoncés dans les règles 13.2 à 13.4 PCT, il y a lieu d'appliquer l'instruction 206 et l'annexe B des Instructions administratives du PCT, dans le texte en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1992. Dans l'annexe B des Instructions administratives, première partie,

lung der Einheitlichkeit sogenannter "Markush"-Ansprüche. Danach sollen für von einem solchen Anspruch umfaßte Alternativen die Erfordernisse des technischen Zusammenhangs und gleicher oder entsprechender besonderer technischer Merkmale nach der Definition in Regel 13.2 PCT als erfüllt gelten, wenn die Alternativen von ähnlicher Beschaffenheit sind.

Von "ähnlicher Beschaffenheit" ist danach dann auszugehen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind [Anlage B, Teil 1 (f)(i)]:

(A) alle Alternativen weisen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung auf und

(B)(1) besitzen eine gemeinsame Struktur, d. h., daß allen Alternativen ein wesentliches Strukturelement gemeinsam ist, oder

(B)(2) gehören - in Fällen, in denen keine solche gemeinsame Struktur die Einheitlichkeit begründet - zu einer anerkannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem einschlägigen Fachgebiet.

Unter einer "anerkannten Klasse chemischer Verbindungen" im Sinne von (B)(2) soll dabei eine Verbindungsklasse verstanden werden, von der der Fachmann aufgrund seines Fachwissens erwarten kann, daß darunter fallende Verbindungen sich im Kontext der beanspruchten Erfindung gleichartig verhalten werden, so daß, mit anderen Worten, beim Ersatz einer Verbindung durch eine andere erwartet werden kann, daß dasselbe Ergebnis erzielt wird (Anlage B, Teil 1, (f)(iii)).

11. Zwar enthalten diese Richtlinien den Hinweis, daß die Frage der Einheitlichkeit erneut zu überprüfen ist, wenn mindestens eine "Markush"-Alternative nicht neu ist; eine solche Überprüfung soll jedoch nicht notwendigerweise zur Erhebung eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit führen (vgl. Anlage B, Teil 1, (f)(v)). Die Zahlungsaufforderung kann daher nur dann im Sinne von Regel 40.1 PCT begründet sein, wenn sie erkennen läßt, warum hier die in Anlage B, Teil 1, (f)(i) (B)(2) der Verwaltungsrichtlinien genannten Kriterien nicht erfüllt sind.

12. Im vorliegenden Fall betreffen, wie im Ergebnis der Überprüfung

same or corresponding special technical features as defined in Rule 13.2 PCT are to be considered to be met when the alternatives are of a similar nature.

Alternatives are to be regarded as "of a similar nature" where the following criteria are fulfilled [Annex B, Part 1(f)(i)]:

(A) all alternatives have a common property or activity, and

(B)(1) a common structure is present, ie a significant structural element is shared by all of the alternatives, or

(B)(2) in cases where the common structure cannot be the unifying criterion, all alternatives belong to a recognised class of chemical compounds in the art to which the invention pertains.

A "recognised class of chemical compounds" under (B)(2) above means that there is an expectation from the knowledge in the art that members of the class will behave in the same way in the context of the claimed invention. In other words, each member could be substituted for the other, with the expectation that the same intended result would be achieved (Annex B, Part 1(f)(iii)).

11. The instructions do say (Annex B, Part 1(f)(v)) that if at least one Markush alternative is not novel over the prior art, the question of unity of invention must be reconsidered, although reconsideration does not necessarily imply that an objection of lack of unity must be raised. Thus in the case at issue the invitation to pay can be regarded as specifying reasons within the meaning of Rule 40.1 PCT only if it indicates why in this instance the criteria set out in Annex B, Part 1(f)(i) (B)(2) of the Administrative Instructions are not fulfilled.

12. In the present case, as acknowledged following reconsideration of

point f, il est énoncé des critères précis pour l'appréciation de l'unité d'invention dans le cas des revendications de type "Markush": ainsi, dans le cas des variantes couvertes par une telle revendication, "la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers, identiques ou correspondants, énoncée dans la règle 13.2 PCT doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

Ces variantes doivent être considérées comme ayant un "caractère analogue" si elles répondent aux critères suivants [annexe B, première partie, (f)(i)]:

(A) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et

(B)(1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,

(B)(2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention."

"A l'alinéa (B)(2), les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient que l'on peut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat" (annexe B, première partie, (f)(iii)).

11. Bien qu'il soit dit dans ces directives qu'il y a lieu de revenir sur la question de l'unité de l'invention lorsqu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle, cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité devra être soulevée (cf. annexe (B), première partie, (f)(v)). En conséquence, une invitation à payer ne pourra être considérée comme motivée au sens de la règle 40.1 PCT que si elle permet de comprendre pourquoi il n'est pas satisfait aux critères énoncés à l'annexe B, première partie, (f)(i) (B)(2) des Instructions administratives.

12. En l'espèce, les inventions 1, 5, 6 et 7 définies dans l'invitation à payer

der Berechtigung der Zahlungsaufforderung gemäß Regel 40.2 e) PCT eingeräumt wird, die in der Zahlungsaufforderung definierten Erfindungen 1, 5, 6 und 7 Gruppen von Verbindungen, die alle zu einer bekannten Klasseinsektizid wirksamer Verbindungen, nämlich den Aryl-alkyl-ketonoxim-O-ethern, gehören. Diese von der IRB getroffenen Feststellungen sprechen eher für das Vorliegen einer gemäß den Verwaltungsrichtlinien, Anlage B, Teil 1, (f)(i) (A) und (B)(2) in Verbindung mit (f)(iii)) als einheitlich zu betrachtenden Gruppe von Verbindungen. Es liegt daher hier kein Sachverhalt vor, aus dem die Uneinheitlichkeit so klar hervorgeht, daß eine genauere Begründung entbehrlich wäre (vgl. W 7/86, ABI. EPA 1987, 67). Die Feststellung der Uneinheitlichkeit hätte deshalb im Hinblick auf die relevanten PCT-Verwaltungsrichtlinien näher begründet werden müssen. Das Fehlen einer solchen Begründung führt dazu, daß die Zahlungsaufforderung den Erfordernissen der Regel 40.1 PCT nicht entspricht und daher keine Grundlage für die Einbehaltung der unter Widerspruch entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren bietet.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Rückzahlung der entrichteten zusätzlichen Recherchegebühren und der Widerspruchsgebühr wird angeordnet.

the justification of the invitation to pay under Rule 40.2(e) PCT, Inventions 1, 5, 6 and 7 defined in the invitation concern groups of compounds which all belong to a known class of compounds with insecticidal effect, namely the aryl-alkyl-ketonoxim-O-ethers. The ISA's findings here would tend to suggest that this is in fact a group of compounds to be regarded as having unity within the meaning of Annex B, Part 1(f)(i) (A) and (B)(2) in conjunction with (f)(iii)) of the Administrative Instructions. Thus there is nothing which so clearly shows lack of unity as to dispense with the need for more precise substantiation (see W 7/86, OJ EPO 1987, 67). More detailed reasons should therefore have been given for the non-unity objection, in line with the relevant PCT Administrative Instructions. In their absence, the invitation to pay does not meet the requirements of Rule 40.1 PCT, and therefore does not provide a basis for retaining the additional search fees paid under protest.

#### Order

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

Reimbursement of the additional search fees and the protest fee paid is ordered.

une taxe additionnelle concernant, comme l'ISA l'a reconnu lorsqu'elle a réexaminé conformément à la règle 40.2e) PCT si cette invitation à payer était justifiée, des groupes de composés appartenant tous à une classe connue de composés à effet insecticide, à savoir les cétonoxime-O-éthers de cétone aryle-alkyle. Cette constatation faite par l'ISA donnerait plutôt à penser qu'il existe un groupe de composés qui doit être considéré comme répondant à l'exigence d'unité si l'on applique les critères posés dans les Instructions administratives, annexe B, première partie, (f)(i) (A) et (B)(2), ensemble (f)(iii). Dans cette affaire, l'absence d'unité de l'invention ne ressortant pas clairement des faits de la cause, l'ISA ne saurait se dispenser d'indiquer des raisons précises (cf. W 7/86, JO OEB 1987, 67). Eu égard aux dispositions pertinentes des Instructions administratives du PCT, il aurait donc fallu motiver plus précisément la constatation relative au défaut d'unité. Faute d'avoir été motivée avec précision, l'invitation à payer ne satisfait pas aux conditions requises par la règle 40.1 PCT et il n'est donc pas justifié que l'ISA conserve le montant des taxes additionnelles pour la recherche qui avaient été acquittées sous réserve.

#### Dispositif

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

Il est ordonné le remboursement des sommes qui avaient été acquittées au titre des taxes additionnelles pour la recherche et de la taxe de réserve.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 20. September 1995 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag

Vor kurzem ist eine Neufassung<sup>1</sup> des Formblatts für den Erteilungsantrag herausgegeben worden. Gegenüber der Voraufgabe sind lediglich in Feld 34 die neuen Erstreckungsstaaten Litauen und Lettland eingefügt worden, wobei Litauen bereits in einem späteren Nachdruck der Ausgabe 07.94 des Formblatts 1001 berücksichtigt worden war. Hingegen ist in der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 6) die Position A.8 (Einreichung der Übersetzung des Prioritätsbelegs) herausgenommen worden, weil die Übersetzung des Prioritätsbelegs auf Grund der Neufassung der Regel 38(4) EPÜ erst zu einem späteren Zeitpunkt angefordert wird.

Es wird empfohlen, die Neufassung des Formblatts zu verwenden; Exemplare der bisherigen<sup>2</sup> Fassung können jedoch aufgebraucht werden.

Das Formblatt und das entsprechend angepaßte Merkblatt sind nachstehend wiedergegeben.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the European Patent Office dated 20 September 1995 concern- ing the revised Request for Grant form

A revised Request for Grant form<sup>1</sup> has recently been introduced. Section 34 now includes the new extension states of Latvia and Lithuania, Lithuania having been added when the 07.94 version of Form 1001 was reprinted. Section A.8 (relating to the filing of a translation of the priority document) of the Receipt for documents (page 6) has been removed because the new version of Rule 38(4) EPC does not now require this translation until later.

It is recommended that applicants use the revised form, although copies of the previous version<sup>2</sup> may be used up.

The revised form and amended Notes are reproduced below.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué de l'Office euro- péen des brevets, en date du 20 septembre 1995, relatif à la nouvelle version du formulai- re de requête en délivrance

Une nouvelle version<sup>1</sup> du formulaire de requête en délivrance a été récemment publiée. Par rapport à la version précédente, seule la rubrique 34 a été complétée par l'ajout de deux nouveaux Etats autorisant l'extension, à savoir la Lituanie et la Lettonie, la Lituanie ayant toutefois déjà été prise en considération lors d'une réimpression ultérieure de l'édition 07.94 du formulaire 1001. En revanche, la partie A.8 figurant à la page 6 du récépissé de documents (production de la traduction du document de priorité) a été supprimée, car en vertu de la nouvelle version de la règle 38(4) CBE, la traduction du document de priorité n'est exigée que plus tard.

Il est recommandé d'utiliser la nouvelle version du formulaire. Il est toutefois possible de continuer à employer les exemplaires restants de la version du formulaire en vigueur jusqu'à présent<sup>2</sup>.

Le formulaire et la notice remaniée en conséquence sont reproduits ci-après.

<sup>1</sup> Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95") kann beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin, sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1994, 501.

<sup>1</sup> The revised form ("EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95") is obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the contracting states.

<sup>2</sup> OJ EPO 1994, 501.

<sup>1</sup> Le nouveau formulaire (qui porte la référence "EPA/EPO/OEB Form 1001 10.95") pourra être obtenu gratuitement soit auprès de l'OEB, de préférence à Vienne, ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

<sup>2</sup> JO OEB 1994, 501.



# Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents / Request for grant of a European patent / Requête en délivrance d'un brevet européen 1

Bestätigung einer bereits durch Telekopie (Telefax) eingereichten Anmeldung / Confirmation of an application already filed by facsimile / Confirmation d'une demande déjà déposée par télécopie  
 Wenn ja, Datum der Übermittlung der Telekopie und Name der Einreichungsbehörde / If yes, facsimile date and name of the authority with which the documents were filed / Si oui, date d'envoi de la télécopie et nom de l'autorité de dépôt

Ja / Yes / Oui

Datum / Date Behörde / Authority / Autorité

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration			
Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	MKEY	1	
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC	2	
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA	3	
Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt		4	

Tabulatoren-Positionen / Tabulation marks / Arrêts de tabulation

<p><b>Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande</b></p>	<p>EXAM 4</p>	5	<p><input checked="" type="checkbox"/> Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5) / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II,5) / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice II,5):</p>
<p><b>Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (maximum 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)</b></p>	<p>AREF</p>	6	
<p><b>ANMELDER / APPLICANT / DEMANDEUR</b> Name / Nom</p>		7	
<p><b>Anschrift / Address / Adresse</b></p>		8	
<p>APPR 01 #</p> <p># DEST #</p>			
<p><b>Zustellanschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance</b></p>		9	
<p>PADR</p>			
<p><b>Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / State of residence or of principal place of business / Etat du domicile ou du siège</b></p>		10	
<p><b>Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité</b></p>		11	
<p><b>Telefon / Telephone / Téléphone</b></p>		12	
<p><b>Telex / Télex</b>      <b>Telefax / Fax / Téléfax</b></p>		13	
<p><b>Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet / Autres demandeur(s) sur feuille additionnelle</b></p>		14	<input type="checkbox"/>
<p><b>VERTRETER / REPRESENTATIVE / MANDATAIRE:</b> Name / Nom</p> <p>(Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird / Name only one representative, who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made / N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)</p>		15	
<p>FREP 01      #      # #</p>			
<p><b>Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle</b></p>		16	
<p><b>Telefon / Telephone / Téléphone</b></p>		17	
<p><b>Telex / Télex</b>      <b>Telefax / Fax / Téléfax</b></p>		18	
<p><b>Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autres mandataire(s) sur feuille additionnelle</b></p>		19	<input type="checkbox"/>

<p><b>Vollmacht / Authorisation / Pouvoir:</b> ist beigefügt / is enclosed / ci-joint</p>	20																
<p>ist registriert unter Nummer / has been registered under No. / a été enregistré sous le n°</p>	21	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 60%; text-align: center;">GENA</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40%; text-align: center;">                 Nummer Number Numéro             </td> </tr> </table>	GENA	Nummer Number Numéro													
GENA	Nummer Number Numéro																
<p><b>ERFINDER / INVENTOR / INVENTEUR:</b></p> <p>Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder / The applicant(s) is (are) the sole inventor(s) / Le(s) demandeur(s) est (sont) le (les) seul(s) inventeur(s)</p>	22																
<p>Erfindernennung auf gesondertem Schriftstück / Designation of inventor attached / Voir la désignation de l'inventeur ci-jointe</p>	23																
<p><b>BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG / TITLE OF INVENTION / TITRE DE L'INVENTION:</b></p>	24																
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">TIDE</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">TIEN</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">TIFR</td> </tr> </table>	TIDE	TIEN	TIFR														
TIDE	TIEN	TIFR															
<p><b>PRIORITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PRIORITY / DECLARATION DE PRIORITE</b></p>	25	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">Staat / State / Etat</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;">Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40%; text-align: center;">Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Staat / State / Etat	Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt	Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande	1			2			3			4		
Staat / State / Etat	Anmeldetag / Filing date / Date de dépôt	Aktenzeichen / Application No. / N° de la demande															
1																	
2																	
3																	
4																	
<p>01 # . . . # . . . . . # . . . . .</p> <p>02 # . . . # . . . . . # . . . . .</p> <p>03 # . . . # . . . . . # . . . . .</p> <p>04 # . . . # . . . . . # . . . . .</p> <p>Weitere Prioritätserklärung(en) auf Zusatzblatt / Additional declaration(s) of priority on additional sheet / Autre(s) déclaration(s) de priorité sur feuille additionnelle</p>																	
<p><b>MIKROORGANISMEN</b></p> <p>Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1) a) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 in Verbindung mit Regel 28 zu erfüllen.</p>	26	<p><b>MICRO-ORGANISMES</b></p> <p>L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposé(s) afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 ensemble la règle 28; à cet effet, le dépôt a été effectué auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a), en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEB.</p>															
<table style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 60%; text-align: center;">MICO 1 #</td> <td style="border: 1px solid black; width: 40%; text-align: center;">#</td> </tr> </table>	MICO 1 #	#															
MICO 1 #	#																
<p><b>Die Angaben nach Regel 28(1) c) sind in den technischen Anmeldeunterlagen enthalten auf / The particulars referred to in Rule 28(1) (c) are given in the technical documents in the application on / Les indications visées à la règle 28(1) c) figurent dans les pièces techniques de la demande à la /aux</b></p>	27	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 50%; text-align: center;">Seite(n) / page(s)</td> <td style="border: 1px solid black; width: 50%; text-align: center;">Zeile(n) / line(s) / ligne(s)</td> </tr> </table>	Seite(n) / page(s)	Zeile(n) / line(s) / ligne(s)													
Seite(n) / page(s)	Zeile(n) / line(s) / ligne(s)																
<p>werden später mitgeteilt / will be submitted at a later date / seront communiquées ultérieurement</p>	28																
<p>Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle ist (sind) beigefügt / The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution is (are) enclosed / Les récépissés de dépôt délivrés par l'autorité de dépôt est (sont) ci-joint(s)</p>	29																
<p>wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date / sera (seront) produit(s) ultérieurement</p>	30																





<p><b>ERSTRECKUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS</b></p> <p>Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nicht-Vertragsstaaten des EPU zu erstrecken, mit denen am Tag ihrer Einreichung „Erstreckungsabkommen“ bestehen (Derzeit: Litauen, Lettland, Slowenien). Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird.</p>	<p>34</p>	<p><b>EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT</b></p> <p>This application is deemed to be a request to extend the European patent application and the European patent granted in respect of it to all non-Contracting States to the EPC with which "extension agreements" exist on the date on which the application is filed (Present situation: Lithuania, Latvia, Slovenia). However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid.</p>	<p><b>EXTENSION DES EFFETS DU BREVET EUROPEEN</b></p> <p>La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe un «accord d'extension» à la date du dépôt de la demande (Situation actuelle : Lituanie, Lettonie, Slovénie). Toutefois l'extension ne produit ses effets que s'il est acquitté la taxe d'extension prescrite.</p>
EXPT			
<p><b>Der Anmelder beabsichtigt derzeit, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten: / The applicant currently intends to pay the extension fee for the States marked below with a cross: / Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après :</b></p> <p>Litauen / Lithuania / Lituanie <input type="checkbox"/> LT</p> <p>Lettland / Latvia / Lettonie <input type="checkbox"/> LV</p> <p>Slowenien / Slovenia / Slovénie <input type="checkbox"/> SI</p> <p>_____ <input type="checkbox"/></p> <p>_____ <input type="checkbox"/></p> <p><small>(Platz für Staaten, mit denen nach Drucklegung dieses Formblatts „Erstreckungsabkommen“ in Kraft treten) / (Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed) / (Prévu pour des Etats à l'égard desquels des «accords d'extension» entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire)</small></p>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p><b>Die Anmeldung ist eine Teilmeldung / The application is a divisional application / La présente demande constitue une demande divisionnaire</b></p> <p>DFIL 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p> <p>PANR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p>	<p>35</p>		<p><input type="checkbox"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p><b>Es handelt sich um eine Anmeldung nach Art. 61(1)b) / The application is an Art. 61(1)(b) application / La présente demande constitue une demande selon l'article 61(1)b)</b></p> <p>DFIL 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p> <p>EANR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> #</p>	<p>36</p>		<p><input type="checkbox"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> Nummer der früheren Anmeldung No. of earlier application Numéro de la demande initiale</p>
<p><b>Patentansprüche / Claims / Revendications</b></p> <p>CLMS <input type="checkbox"/></p> <p><b>Weiterer Satz von Patentansprüchen (Art. 167(2)a)/ Additional set of claims (Art. 167(2)(a))/ Série supplémentaire de revendications (art. 167(2)a)</b></p> <p>AUCL (1) <input type="checkbox"/></p> <p>AUCL (3) <input type="checkbox"/></p> <p>AUCL (4) <input type="checkbox"/></p>	<p>37</p> <p>38</p>	<p><input type="checkbox"/> Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p> <p><input type="checkbox"/> AT</p> <p><input type="checkbox"/> ES</p> <p><input type="checkbox"/> GR</p> <p><input type="checkbox"/> Zahl der Patentansprüche Number of claims Nombre de revendications</p>	
<p><b>Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen Abbildung Nr. / With the abstract it is proposed to publish figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrégé la figure n°</b></p> <p>DRAW (2) <input type="checkbox"/></p>	<p>39</p>		<p><input type="checkbox"/> Nummer / Number / Numéro</p>
<p><b>Zusätzliche Abschrift(en) der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies) of the documents cited in the European search report is (are) requested / Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne</b></p> <p>ASOC <input type="checkbox"/></p>	<p>40</p>		<p><input type="checkbox"/> Anzahl der <b>zusätzlichen</b> Sätze von Abschriften Number of <b>additional</b> sets of copies Nombre de jeux <b>supplémentaires</b> de copies</p>

<p>Es wird die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Art. 10 GebO beantragt / Refund of the search fee is requested pursuant to Article 10 of the Rules relating to Fees / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes</p> <p>Eine Kopie des Recherchenberichts ist beigefügt / A copy of the search report is attached / Une copie du rapport de recherche est jointe</p>	<p>41 <input type="checkbox"/></p> <p>42 <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>AUTOMATISCHER ABBUCHUNGSaufTRAG</b> (nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)  <b>AUTOMATIC DEBIT ORDER</b> (for EPO deposit account holders only)  <b>ORDRE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE</b> (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)</p> <p>Das Europäische Patentamt wird hiermit beauftragt, fällig werdende Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren vom nebenstehenden laufenden Konto abzubuchen / The European Patent Office is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account opposite any fees and costs falling due / Par la présente, il est demandé à l'Office européen des brevets de prélever du compte courant ci-contre les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique</p> <p style="text-align: right;"><b>DECA</b></p>	<p>43</p>	<p>Nummer des laufenden Kontos / Name des Kontoinhabers /  Deposit account number / Account holder's name /  Numéro du compte courant / Nom du titulaire du compte</p> <p><input type="text"/></p>
<p>Eventuelle Rückzahlungen auf das nebenstehende beim EPA geführte laufende Konto / Reimbursement, if any, to EPO deposit account opposite / Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-contre ouvert auprès de l'OEB</p> <p style="text-align: right;"><b>DEPA</b></p>	<p>44</p>	<p>Nummer des laufenden Kontos / Name des Kontoinhabers /  Deposit account number / Account holder's name /  Numéro du compte courant / Nom du titulaire du compte</p> <p><input type="text"/></p>
<p>Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigefügten Unterlagen ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 6 dieses Antrages)</p> <p>The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 6 of this request)</p>	<p>45</p>	<p><b>La liste prescrite des documents joints à cette requête figure sur le récépissé préétabli (page 6 de la présente requête)</b></p>
<p>Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreter(s) /  Signature(s) of applicant(s) or representative(s) /  Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)</p> <p>Ort / Place / Lieu _____</p> <p>Datum / Date _____</p>	<p>46</p>	<p><b>Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133 (3), 1st sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133, paragraphe 3, 1re phrase, munis d'un pouvoir général Nr. / No. / n° :</b></p>
<p>Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben. / Please type name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be typed. / Le ou les noms des signataires doivent être également dactylographiés. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires sera indiquée à la machine à écrire</p>		

# Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents 6

(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)

(Checklist of enclosed documents)

(Liste des documents annexés à la présente requête)

Es wird hiermit der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt / Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged / Nous attestons le dépôt des documents désignés ci-dessous

Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt, so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 24(4) anzusehen (siehe Feld RENA). **Nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24(4) sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung betreffen, nur noch unmittelbar beim EPA einzureichen.** / If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a national authority it serves as a communication under Rule 24(4) (see Section RENA). **Once the communication under Rule 24(4) has been received, all further documents relating to the application must be sent directly to the European Patent Office.** / Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 24(4). **Dès que la notification visée à la règle 24(4) a été reçue, tous les autres documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.**

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

Datum / Date

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official stamp / Signature / Cachet officiel

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande				
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC			
Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Representative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire	AREF			
Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde: / Only after filing of the application with a national authority: / Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:				
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA			
<b>A. Anmeldungsunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application documents and priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité</b>	47	Stückzahl / Number of copies / Nombre d'exemplaire	Blattzahl* eines Stücks / Number of sheets* in each copy / Nombre de feuilles* par exemplaire	Gesamtzahl der Abbildungen / Total number of figures / Nombre total de figures
1. Beschreibung / Description				
2. Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)				
3. Ggf. unterschiedliche Patentansprüche (Art. 167(2) a) / Any different claims (Art. 167(2)(a)) / Le cas échéant, revendications différentes (art. 167(2) a)				
4. Zeichnungen / Drawing(s) / Dessins				
5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé				
6. Übersetzung der Anmeldungsunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande				
7. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité				
<b>B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:</b>	48			
1. Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier		<input type="checkbox"/>		
2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général		<input type="checkbox"/>		
3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur		<input type="checkbox"/>		
4. Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure		<input type="checkbox"/>		
5. Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)		<input type="checkbox"/>		
6. Scheck (ausgeschlossen bei Einreichung bei den nationalen Behörden) / Cheque (not when filing with national authorities) / Chèque (pas de chèque en cas de dépôt auprès des services nationaux)		<input type="checkbox"/>		
7. Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing / Support de données pour liste de séquences		<input type="checkbox"/>		
8. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille additionnelle		<input type="checkbox"/>		
9. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser ici)		<input type="checkbox"/>		
<b>C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents / Copies du présent récépissé de documents</b>	49			
				Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies

\* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl wurde bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets indicated was correct / L'exactitude du nombre de feuilles n'a pas été contrôlée lors du dépôt



# Merkblatt

zum Antrag auf Erteilung eines **europäischen** Patents  
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001. Für die Einreichung **internationaler** Anmeldungen nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist das Formblatt PCT/RO/101 zu verwenden. Für den Eintritt internationaler Anmeldungen in die regionale Phase (Euro-PCT) wird die Verwendung des Formblatts EPA/EPO/OEB 1200 empfohlen.

Grundlage für den Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und seine Ausführungsordnung. Weitere Hinweise sind der Informationsschrift "**Der Weg zum europäischen Patent - Leitfaden für Anmelder**" zu entnehmen, die beim Europäischen Patentamt (EPA) vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin kostenlos bezogen werden kann.

**Wünscht der Anmelder die rasche Recherche oder Prüfung seiner Anmeldung, so bietet das Programm zur beschleunigten Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen - "PACE" - (ABI. EPA 1995, 57) wirksame Möglichkeiten zur Verkürzung der Bearbeitungsdauer.**

## I. Allgemeine Hinweise

Soweit nichts anderes angegeben ist, bezieht sich "Art." auf die Artikel und "Regel" auf die Regeln des EPÜ.

**Die Benützung des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1001 ist in Regel 26 vorgeschrieben.** Der Antrag muß mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein (Regel 35(10)). Nur der rechte Teil der einzelnen Seiten ist auszufüllen. Die Kästchen sind zutreffendenfalls anzukreuzen. Stark umrandete Felder sind nur für den amtlichen Gebrauch bestimmt.

Die Gestaltung des Vordrucks erleichtert das Ausfüllen mit der Schreibmaschine; hierzu tragen gleichbleibende Zeilenabstände sowie Tabulatormarkierungen bei. Das Formblatt kann auch mit Textsystemen ausgefüllt werden. Mit Hilfe der Zeile "Raum für Zeichen des Anmelders" am unteren rechten Ende jeder Seite des Formblatts kann die Zusammengehörigkeit der Einzelblätter gekennzeichnet werden. Es wird empfohlen, von dieser Kennzeichnungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, um Verwechslungen zu vermeiden, besonders im Falle der gleichzeitigen Einreichung mehrerer europäischer Patentanmeldungen. Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein **unterzeichnetes Zusatzblatt** zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (z.B. "14 Weitere(r) Anmelder", "19 Weitere(r) Vertreter", "25 Prioritätserklärung", "32 Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten").

Die Empfangsbescheinigung ist in den Erteilungsantrag integriert. Es wird gebeten, die **vorbereitete Empfangsbescheinigung** (Seite 6 des Formblatts) in **3-facher Ausfertigung bzw.** im Falle der Einreichung bei einer zuständigen nationalen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in **4-facher Ausfertigung** einzureichen. Die Empfangsbescheinigung soll im Anschriftenfeld bereits die Adresse des Empfängers der bestätigten Empfangsbescheinigung enthalten.

Die **Seiten 1 bis 5 des Formblatts** brauchen hingegen nur **im Original** eingereicht zu werden. Die **Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen** und die **Zusammenfassung** sind in **drei Stücken** einzureichen.

Wird eine europäische Patentanmeldung durch **Telekopie (Telefax)** eingereicht, so sollten die formgerechten schriftlichen Anmeldungsunterlagen und der ordnungsgemäß unterzeichnete Erteilungsantrag gleichzeitig übermittelt werden. Für diesen Fall wird, um eine Doppelanlage von Anmeldeakten zu vermeiden, gebeten, das am Kopf der ersten Seite des Formblatts vorgesehene Kästchen anzukreuzen sowie das Datum der Übermittlung der Telekopie und den Namen der Behörde anzugeben, bei der die Telekopie eingereicht worden ist.

## II. Ausfüllhinweise

**(In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt)**

### 5 Prüfungsantrag

Siehe Leitfaden in Abschnitt D.IV unter "Prüfungsantrag". Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können die Anmeldung und fristgebundene Schriftstücke in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(21(4))).

Die **Anmeldegebühr** wird um 20 % ermäßigt, wenn die Übersetzung in der Verfahrenssprache in der in Regel 6(1) vorgeschriebenen Frist, d.h. frühestens gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird.

Die **Prüfungsgebühr** wird ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. **Hierfür muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag eingereicht werden**, weil dieser in Feld 5 (linke Spalte) schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält; der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sollte dann in der rechten Spalte von Feld 5 eingetragen werden (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467). Der Prüfungsantrag kann wie folgt lauten:

- in italienischer Sprache: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- in luxemburgischer Sprache: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- in griechischer Sprache: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94°."
- in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94."

- 7 Anmelder (Name)**  
Der Familienname ist vor dem Vornamen anzugeben. Bei juristischen Personen oder diesen gleichgestellten Gesellschaften ist die genaue amtliche Bezeichnung anzugeben.
- 9 Anmelder (Zustellanschrift)**  
Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen, s. ABI. EPA 1980, 397 - 398.
- 14 Anmelder (Weitere(r) Anmelder)**  
Mehrere Anmelder können einen zugelassenen Vertreter als gemeinsamen Vertreter bestellen. Wird in Feld 15 des Erteilungsantrags kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der im Antrag an erster Stelle genannte Anmelder (Feld 7 und 8) als gemeinsamer Vertreter. Ist einer der Anmelder jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der im Antrag als erster genannte Anmelder einen zugelassenen Vertreter bestellt hat (Regel 100(1)). Der Erteilungsantrag muß aber von **allen Anmeldern** bzw. ihren Vertretern ordnungsgemäß unterzeichnet werden. Das Recht zum Handeln für alle Anmelder erlangt der gemeinsame Vertreter erst nach dieser Unterzeichnung. Haben sämtliche Anmelder Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ, so können die Anmelder anstelle des an erster Stelle genannten Anmelders auch einen anderen Anmelder gemeinschaftlich als gemeinsamen Vertreter bezeichnen. Diese Angabe sollte auf einem unterzeichneten Zusatzblatt vorgenommen werden.
- 15 Vertreter (Name)**  
Die Felder 15 bis 19 sind nur bei Vertreterbestellung eines zugelassenen Vertreters oder eines vertretungsberechtigten Rechtsanwalts auszufüllen (Art. 134(1) und (7)), hingegen nicht, wenn der Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat durch einen seiner Angestellten handelt, der kein zugelassener Vertreter oder vertretungsberechtigter Rechtsanwalt ist (Art. 133(3) Satz 1), auch nicht wenn ein Mitanmelder als gemeinsamer Vertreter bezeichnet wird (vgl. Ausfüllhinweise zu Feld 14). In Feld 15 darf nur **ein** Vertreter angegeben werden. Ist **ein** Vertreter bestellt worden, so stellt das EPA an ihn zu (Regel 81). Dieser Vertreter wird auch in das europäische Patentregister eingetragen. Wird ein beim EPA registrierter Zusammenschluß als Vertreter bestellt (Regel 101(9), ABI. EPA 1979, 92), so sind der registrierte Name des Zusammenschlusses und die Registrierungsnummer anzugeben.
- 16 Vertreter (Geschäftsanschrift)**  
Die Geschäftsanschrift des Vertreters kann den Namen der Sozietät oder der Firma, in der er tätig ist, enthalten.
- 19 Vertreter (Weitere(r) Vertreter)**  
Werden **mehrere** Vertreter bestellt, so sind die nicht im Feld 15 **genannten** Vertreter auf einem unterzeichneten Zusatzblatt anzugeben.
- 20 Vollmacht**  
**21 Zugelassene Vertreter**, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Art. 134(7) vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder gemäß Art. 133(3) Satz 1 handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen. Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzelvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 1989, 228) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.
- 22 Erfinder**  
**23** Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstück einzureichen. Sie hat eine Erklärung darüber zu enthalten, wie der Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt hat (Regel 17(1)). Für diese Erfindernennung wird das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1002 (ABI. EPA 1989, 237) empfohlen, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.
- 24 Bezeichnung der Erfindung**  
Anzugeben ist eine kurz und genau gefaßte technische Bezeichnung der Erfindung. Die Bezeichnung darf keine Phantasiebezeichnung enthalten. Im Hinblick auf Art. 14(8) und (9), wonach Veröffentlichungen im Europäischen Patentblatt und Eintragungen in das europäische Patentregister in den drei Amtssprachen zu erfolgen haben, wird der Anmelder gebeten, in Feld 24 die Bezeichnung der Erfindung auch in den beiden anderen Amtssprachen des EPA anzugeben.
- 25 Prioritätserklärung**  
Die Erklärung über den Tag der früheren Anmeldung und den Staat, in dem oder für den sie eingereicht worden ist, ist **bei der Einreichung** der europäischen Patentanmeldung abzugeben (Regel 38(2)). Das Aktenzeichen der früheren Anmeldung und der Prioritätsbeleg können nachgereicht werden (Regel 38(2), (3)). Ist die frühere Anmeldung eine europäische Patentanmeldung oder eine beim EPA eingereichte PCT-Anmeldung, so nimmt das EPA eine Abschrift der früheren Anmeldung gebührenfrei in die Akte der europäischen Patentanmeldung auf (Regel 38(3), ABI. EPA 1995, 408). Im übrigen siehe Leitfaden in Abschnitt C.I unter "Inanspruchnahme der Priorität".
- 26 Mikroorganismen**  
**-30** Diese Felder betreffen ausschließlich die Hinterlegung eines oder mehrerer Mikroorganismen nach Regel 28. Siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269 sowie Leitfaden in Abschnitt C.II unter "Anmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie".  
**26** Um die Bestimmungen der Regel 28 zu erfüllen, muß die Hinterlegung der **Mikroorganismen** bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle **spätestens am Anmeldetag** erfolgen (Regel 28(1) a)). Anerkannte Hinterlegungsstellen sind die internationalen Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag sowie die Stellen, mit denen das EPA ein bilaterales Abkommen geschlossen hat. Außerdem muß die Hinterlegung **auf Grund des Budapester Vertrags oder des bilatera-**

**len Abkommens** vorgenommen worden sein. Ist die Hinterlegung ursprünglich auf einer anderen Rechtsgrundlage vorgenommen worden, so muß eine **Umwandlung** in eine Hinterlegung nach dem Budapester Vertrag oder dem bilateralen Abkommen **spätestens am Anmeldetag** der europäischen Patentanmeldung vorgenommen worden sein. Die maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28(1) b)).

- 27** Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (in Regel 28(1) c) genannte Angaben) muß spätestens innerhalb der in Regel 28(2) genannten Frist nachgereicht werden.
- 29** Dem Anmelder wird **dringend empfohlen**, bereits bei
- 30** der Einreichung der europäischen Patentanmeldung, spätestens jedoch innerhalb der Frist der Regel 28(2) die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Die Vorlage der Empfangsbescheinigung erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28(1) und (2) eingehalten wurden.

#### **Sachverständigenlösung**

Anmelder, die von der Möglichkeit der Regel 28(4) Gebrauch machen wollen, werden gebeten, auf einem unterzeichneten Zusatzblatt eine entsprechende Erklärung abzugeben, die etwa wie folgt lauten kann: "Ich teile mit, daß der Zugang zu den in den Feldern 26 bis 30 genannten Mikroorganismen gemäß Regel 28(4) EPÜ während der dort genannten Fristen nur durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverständigen hergestellt wird."

#### **31 Nucleotid- und Aminosäuresequenzen**

Sind in der europäischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das den vom Präsidenten des EPA erlassenen Vorschriften für die standardisierte Darstellung von Nucleotid- und Aminosäuresequenzen entspricht. Zusammen mit der europäischen Patentanmeldung ist auch ein maschinenlesbarer Datenträger und eine Erklärung über die Übereinstimmung der auf dem Datenträger gespeicherten Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll einzureichen. Siehe hierzu Regel 27a, den Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992 sowie die Mitteilung des EPA vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992).

#### **33 Benennung von Vertragsstaaten**

Die Benennung der Vertragsstaaten hat im **Erteilungsantrag** zu erfolgen (Art. 79(1)). Die Staaten, für die der Anmelder die Zahlung von Benennungsgebühren vornimmt oder beabsichtigt, weil er Schutz in diesen Staaten anstrebt, sind **anzukreuzen**. Beitritte neuer Vertragsstaaten werden im Amtsblatt des EPA bekanntgemacht. Ein europäisches Patent für die Schweiz und für Liechtenstein kann nur durch gemeinsame Benennung erlangt werden; die Benennung des einen gilt als Benennung beider Vertragsstaaten (ABI. EPA 1980, 407). Für beide Staaten ist eine gemeinsame Benennungsgebühr zu entrichten. Im Formblatt sind die Vertragsstaaten des EPÜ in der alphabetischen Reihenfolge ihres Ländercodes aufgeführt. Es steht dem Anmelder frei, eine andere Reihenfolge zu wählen und diese durch die Vergabe von Ziffern anstelle des Ankreuzens festzulegen. In rechtlicher Hinsicht besteht hierfür jedoch keine Veranlassung, weil nach der Entscheidung der

Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 (ABI. EPA 1983, 127) im Falle einer Zahlung, die nicht für alle benannten Vertragsstaaten ausreicht, der Anmelder aufgefordert werden muß, die von ihm gewünschten Staaten auszuwählen.

#### **33a Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten**

Siehe hierzu Rechtsauskunft Nr. 7/80 (ABI. EPA 1980, 395). Durch das bereits angekreuzte Feld 33a wird dem Anmelder, der zunächst die Erteilung des Patents nur in den in Feld 33 angegebenen Vertragsstaaten anstrebt, das Recht gesichert, die territoriale Wirkung der Anmeldung bis zum Ablauf der Frist zur Zahlung der Benennungsgebühren (Art. 79(2), Regeln 15(2), 25(3) und 85a12)) frei zu gestalten.

#### **34 Erstreckung des europäischen Patents**

Eine europäische Patentanmeldung und ein darauf erteiltes europäisches Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen am Tag der Einreichung der Anmeldung entsprechende "Erstreckungsabkommen" bestehen (Stand 1. Oktober 1995: Lettland, Litauen und Slowenien).

Der Erstreckungsantrag gilt automatisch für jede an oder nach dem Stichtag (Inkrafttreten des Erstreckungsabkommens) eingereichte europäische Patentanmeldung als gestellt. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Fristen (Art. 79(2) i.V.m. Art. 78(2), Regel 85a(2)) an das EPA entrichtet wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 85a(1) oder Regel 69 ergeht nicht. **Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.**

Die jeweilige Höhe der Erstreckungsgebühr und ihrer Gegenwerte in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen, die regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden. Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABI. EPA 1994, 75 bekanntgemacht.

#### **35 Teilanmeldung**

Eine europäische Teilanmeldung kann bis zu dem Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem der Anmelder in der früheren europäischen Patentanmeldung gemäß Regel 51(4) sein Einverständnis mit der Fassung erklärt, in der das europäische Patent erteilt werden soll (Regel 25(1)). Die Teilanmeldung ist unmittelbar beim EPA einzureichen (Art. 76(1)). Sie oder im Fall des Art. 14(2) ihre Übersetzung muß in der Verfahrenssprache der früheren europäischen Patentanmeldung eingereicht werden (Regel 4). Zur Teilanmeldung ist eine gesonderte Erfindernennung und ggf. auch eine gesonderte Vollmacht vorzulegen. Im übrigen siehe Leitfaden in Abschnitt D.VII unter "Teilanmeldungen".

#### **36 Anmeldung nach Art. 61(1) b)**

Feld 36 behandelt den Sonderfall, daß durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zugesprochen worden ist.

#### **37 Patentansprüche**

Enthält eine europäische Patentanmeldung bei der Einreichung mehr als zehn Patentansprüche, so ist für jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu entrichten (Regel 31(1)). Bei mehreren Sätzen von

Patentansprüchen (siehe Feld 38) unterliegt nur der Satz der Gebührenpflicht nach Regel 31, der die meisten Patentansprüche enthält (siehe Rechtsauskunft Nr. 3, revidierte Fassung November 1985, ABI. EPA 1985, 347).

### 38 Mehrere Sätze von Patentansprüchen

Gesonderte Patentansprüche können für Staaten eingereicht werden, die von dem Vorbehalt nach Art. 167(2)a Gebrauch gemacht haben, falls der Anmelder bereits bei der Einreichung der europäischen Patentanmeldung diesem Vorbehalt Rechnung tragen will (siehe Rechtsauskunft Nr. 4/80, ABI. EPA 1980, 48). Von dem Vorbehalt hatten Österreich, Spanien und Griechenland Gebrauch gemacht. Der Vorbehalt Österreichs ist mit Ablauf des 7. Oktober 1987 erloschen (ABI. EPA 1987, 426), die Vorbehalte Spaniens und Griechenlands mit Ablauf des 7. Oktober 1992 (ABI. EPA 1992, 301). Ab 8. Oktober 1992 ist deshalb die Einreichung gesonderter Patentansprüche mit der Anmeldung auf Grund des Vorbehalts nach Art. 167(2)a nur noch möglich bei **Teilanmeldungen** mit einem **Anmeldetag**, der im Falle Österreichs vor dem 8. Oktober 1987 und im Falle Spaniens und Griechenlands vor dem 8. Oktober 1992 liegt. Gesonderte Ansprüche wegen älterer europäischer Rechte (Regel 87) oder wegen älterer nationaler Rechte (siehe Rechtsauskunft Nr. 9/81, ABI. EPA 1981, 68) können erst im Verfahren vor der Prüfungsabteilung vorgelegt werden.

### 39 Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene Abbildung

Enthält die europäische Patentanmeldung Zeichnungen, so hat der Anmelder nach Regel 33(4) diejenige Abbildung oder in Ausnahmefällen diejenigen Abbildungen anzugeben, die er zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlägt. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der Zusammenfassung erwähnt und durch die Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.

### 40 Zusätzliche Abschrift(en) der im Europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke

Nach Art. 92(2) wird der europäische Recherchenbericht unmittelbar nach seiner Erstellung zusammen mit den Abschriften aller angeführten Schriftstücke übersandt. Auf Antrag wird gleichzeitig eine (oder mehrere) zusätzliche Abschrift(en) dieser Schriftstücke übermittelt, falls die hierfür vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) entrichtet wurde(n), deren Höhe dem im Amtsblatt des EPA veröffentlichten "Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen ist.

### 41 Antrag auf Rückerstattung der Recherchegebühr

Siehe Rechtsauskunft Nr. 14/83, ABI. EPA 1983, 189-198.

### 43 Automatischer Abbuchungsauftrag

Siehe hierzu die Vorschriften und Hinweise über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

### 44 Laufendes Konto

Werden Gebühren in Deutschen Mark gezahlt und verfügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (ABI. EPA 1982, 15) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers in Feld 44 anzugeben.

Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573.

### 45 Liste der beigefügten Unterlagen

Feld 45 verweist auf die vorbereitete Empfangsbescheinigung auf Seite 6 (Felder 47 - 49) des Erteilungsantrags. Dort sind die dem Antrag beigefügten Unterlagen zu spezifizieren. Mit der Einreichung der vorbereiteten Empfangsbescheinigung kommt der Anmelder der Verpflichtung gemäß Regel 26(2)j) zur Einreichung einer gesonderten Liste über die dem Antrag beigefügten Anlagen nach.

### 46 Unterschrift

Ist der Anmelder eine juristische Person und wird der Erteilungsantrag nicht vom Vertreter unterzeichnet, so ist der Erteilungsantrag zu unterzeichnen:

- entweder von einer Person, die nach Gesetz und/oder Satzung der juristischen Person zur Unterschrift berechtigt ist, wobei ein Hinweis auf die Unterschriftsberechtigung des Unterzeichnenden zu geben ist, z. B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; president, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)); in diesem Fall braucht keine Vollmacht eingereicht zu werden;
- oder von einem sonstigen Angestellten der juristischen Person, sofern diese ihren Sitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 133(3) Satz 1, Regel 101(1); in diesem Fall ist eine Vollmacht einzureichen (siehe auch Ausfüllhinweise zu Feld 20, 21).

### 47 Anmeldungsunterlagen

Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnungen und Zusammenfassung sind in drei Stücken einzureichen. Ferner ist die Blattzahl je eines Stückes dieser Unterlagen sowie die Gesamtzahl der Abbildungen eines Zeichnungssatzes anzugeben. Es wird um Beachtung der Regeln 32 bis 35 gebeten.

### 48 Gebührenzahlungsvordruck / Scheck

Wird eine europäische Patentanmeldung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ eingereicht (Art. 75(1) b)), so ist die Beifügung von **Schecks nicht** zulässig. Der Abbuchungsauftrag unterliegt dieser Beschränkung nicht. Unabhängig von der Zahlungsweise im Einzelfall wird empfohlen, zur Übermittlung der Angaben über die Zahlung (Art. 7 GebO) stets das Formblatt EPA/EPO/OEB 1010 zu verwenden, das beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden kann.

### 49 Empfangsbescheinigung

Die **vorbereitete Empfangsbescheinigung** ist bei Einreichung der Anmeldung beim EPA in **3-facher Ausfertigung** und bei Einreichung bei einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz **oder** bei einer anderen zuständigen Behörde eines Vertragsstaats des EPÜ in **4-facher Ausfertigung** einzureichen. Demzufolge sind außer dem Original der vorbereiteten Empfangsbescheinigung zwei bzw. drei Kopien der vorbereiteten Empfangsbescheinigung beizufügen.



## Notes

### on the Request for Grant of a **European** patent (EPA/EPO/OEB Form 1001)

These Notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1001. For filing **international** applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) Form PCT/RO/101 should be used. For entry of international applications into the regional phase (Euro-PCT) it is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1200 be used.

The basis for the Request for Grant of a European patent is the European Patent Convention (EPC) and its Implementing Regulations. Further details are given in the information brochure "**How to get a European patent - Guide for applicants**", available free of charge from the European Patent Office (EPO), preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin.

**For applicants wanting a rapid search or examination of their applications, the programme for accelerated prosecution of European patent applications - "PACE" - (OJEP 1995, 57) offers effective options for shortening the processing time.**

## I. General instructions

Unless otherwise indicated, the Articles and Rules referred to are those of the EPC.

**Use of EPA/EPO/OEB Form 1001 is prescribed by Rule 26.** The Request for Grant of a European patent must be typed or printed (Rule 35(10)), and crosses placed in the boxes as applicable. Only the right-hand section of the pages is to be completed. Areas enclosed in thick black lines are for official use only.

The form's layout with its uniform line spacing and tabulator markings facilitates completion by typewriter. It can also be filled in using a word processor.

The "Space for applicant's reference" at the bottom right of each page of the form is designed to show which pages relate to one and the same application and to help prevent confusion; applicants are recommended to use it, particularly when filing more than one application at a time.

If the space available is insufficient for the information to be given applicants should file a **signed additional sheet** indicating the relevant section number and heading (e. g. "14 Additional applicant(s)", "19 Additional representative(s)", "25 Declaration of priority", "32 Different applicants for different Contracting States") for each part of the form continued in this way.

The **receipt for documents** is integrated in the Request for Grant form (page 6). Applicants are requested to file **three copies** of this page with the address to which the acknowledgement of receipt should be sent indicated in the space provided; when filing with a competent national authority of an EPC Contracting State **four copies** are required.

Only the **originals of pages 1 to 5** need be filed. However, the **description, claims, drawings** and **abstract** are required **in triplicate**.

If a European patent application is filed by **facsimile** the hard-copy application documents complying with the Rules and the properly signed Request for Grant should be forwarded simultaneously. In such a case, to prevent duplication of files, the applicants are asked to mark a cross in the box at the top of the first page of this form and to indicate the facsimile date and the name of the authority with which the facsimile was filed.

## II. Instructions for completing the form (The numbering below is that of the various sections of the Request for Grant form)

### 5 Request for examination

See "Request for examination", Part D.IV of the Guide for applicants. Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with an official language other than English, French or German, and nationals of that State who are resident abroad, may file the application and documents subject to a time limit in an official language of that State (admissible non-EPO language) (Art. 14(2) and (4)).

The **filing fee** is reduced by 20 % if the translation into the language of the proceedings is filed within the time limit laid down in Rule 6(1), i.e. at the earliest at the same time as the European patent application in the admissible non-EPO language. The **examination fee** is reduced if the written request for examination is filed in the admissible non-EPO language and a translation in the language of the proceedings is also filed. **For the reduction to be allowed, the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the Request for Grant** since the form already contains a pre-printed box (Section 5, left-hand column) for the written request for examination in the official languages of the EPO; the written request for examination in the admissible non-EPO language should be entered in the right-hand column of Section 5 (Rule 6(3) EPC, Art. 12(1) Rules relating to Fees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

- (a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- (b) in Swedish: "Härmed begärs provning av patentansökan enligt art. 94."
- (c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."
- (d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."
- (e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- (f) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- (g) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- (h) in Portuguese: "Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94°."
- (i) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarrtais de bhun Airteagal 94."



## 7 Applicant (Name)

The applicant's family name should precede his first name(s). Legal persons or bodies equivalent to legal persons must be designated with their exact official style.

## 9 Applicant (Address for correspondence)

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397 - 398).

## 14 Applicant (Additional applicant(s))

Multiple applicants may jointly appoint a single professional representative.

If no common representative is named in Section 15 of the Request for Grant, the applicant first named in the request (Sections 7 and 8) is considered to be the common representative. However, if one of the applicants is obliged to appoint a professional representative that representative will be considered the common representative unless the first-named applicant has appointed a representative (Rule 100(1)). Only, however, if the Request for Grant has been duly signed by **all the applicants** or their representatives is the common representative entitled to act for them all. If all the applicants have their residence or principal place of business in an EPC Contracting State, they may jointly name an applicant other than the first-named as their common representative. This should be done on a signed additional sheet.

## 15 Representative (Name)

Sections 15 to 19 should be completed by an applicant appointing a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 134(1) and (7)), but not by an applicant having his residence or principal place of business in an EPC Contracting State and acting through an employee who is not a professional representative or a legal practitioner entitled to act as such (Art. 133(3), first sentence), even if a joint applicant is appointed as common representative (cf. Instructions for completing Section 14). An applicant may name only **one** representative in Section 15, and if he does so it is that representative to whom the EPO will address notifications (Rule 81) and whose name will be entered in the Register of European Patents. If an applicant appoints as his representative an association registered with the EPO (Rule 101(9), OJ EPO 1979, 92) he must indicate the association's registered name and registration number.

## 16 Representative (Address of place of business)

This address may contain the name of the company or firm in which the representative is employed.

## 19 Representative (Additional representative(s))

If **more than one** representative is appointed, those not named in Section 15 must be indicated on a signed additional sheet.

## 20 Authorisation

**21 Professional representatives** who identify themselves as such are required under Rule 101(1), in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7), or an employee acting for an applicant in accordance

with Article 133(3), first sentence, but who is not a professional representative, must file a signed authorisation. If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 1989, 228) is recommended for individual authorisations and EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230, and 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

## 22 Inventor

**23** If the applicant is neither the inventor nor the sole inventor, the designation of the inventor must be submitted as a separate document. It must contain a statement indicating the origin of the right to the European patent (Rule 17(1)).

Applicants are recommended to use for this purpose EPA/EPO/OEB Form 1002 (OJ EPO 1989, 237), available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

## 24 Title of the invention

This must be a clear and concise technical designation of the invention. All fancy names are excluded. As Art. 14(8) and (9) prescribes that matter published in the European Patent Bulletin and entries in the Register of European Patents must appear in all three EPO official languages, applicants are requested to indicate in Section 24 of the Request for Grant the title of the invention in the other two official languages.

## 25 Declaration of priority

The declaration of the date of the previous filing and the State in or for which it was made must be provided **on filing** the European patent application (Rule 38(2)). The file number of the previous application and the priority document may be filed later (Rule 38(2) and (3)). If the previous application is a European patent application or a PCT application filed with the EPO, the EPO will include free of charge a copy of the previous application in the file of the European patent application (Rule 38(3), OJ EPO 1995, 408). See also "Claim to priority", Part C.I of the Guide for applicants.

## 26 Micro-organisms

**30** These sections relate solely to one or more micro-organisms deposited pursuant to Rule 28. See Notice published by the EPO in OJ EPO 1986, 269, and "Applications relating to biotechnology", Part C.II of the Guide for applicants.

**26** Rule 28 requires that micro-organisms be deposited with a recognised depositary institution **not later than the date of filing** of the application (Rule 28(1)(a)). Recognised depositary institutions are the international depositary authorities under the Budapest Treaty and the institutions with which the EPO has concluded bilateral agreements. The deposit must also have been effected **in accordance with the provisions of the Budapest Treaty or the bilateral agreement**. If originally effected in accordance with other provisions the deposit must have been **converted** into a deposit under the Budapest Treaty or the bilateral agreement **not later than the date of filing** of the European patent application. The relevant information on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28(1)(b)).

- 27** Applicants must state the depositary institution and  
**28** the file number of the deposit (information required by Rule 28(1)(c)) within the period specified in Rule 28(2).
- 29** Applicants are **strongly recommended** to submit the receipt for the deposit issued by the depositary institution, preferably when filing their European patent application but no later than the date of expiry of the period under Rule 28(2), as this enables the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2).

#### **Expert option**

Applicants wishing to avail themselves of Rule 28(4) are requested to make a declaration to that effect on a signed additional sheet, reading approximately as follows: "I hereby inform you under Rule 28(4) EPC that the micro-organism(s) referred to in Sections 26 to 30 may be made available only by the issue of a sample to an expert."

#### **31 Nucleotide and amino acid sequences**

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the European patent application the description must contain a sequence listing conforming to the rules laid down by the President of the European Patent Office for the standardised representation of nucleotide and amino acid sequences. The European patent application must be accompanied by a machine-readable data carrier and a statement that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing. See in this connection Rule 27a, the Decision of the President of the EPO dated 11 December 1992 and the Notice from the EPO dated 11 December 1992 (Supplement 2 to OJ EPO 12/1992).

#### **33 Designation of Contracting States**

The designation of Contracting States must be made **in the Request for Grant** (Art. 79(1)), with the applicant **placing a cross** against each Contracting State for which he is paying or intends to pay designation fees with a view to protecting his invention there. The accession of new States is announced in the Official Journal of the EPO. A European patent may be obtained for Switzerland and Liechtenstein only by joint designation of both countries; designation of either is deemed to constitute designation of both (OJ EPO 1980, 407). A single designation fee is payable for the joint designation. The Request for Grant form lists the Contracting States in alphabetical order of their country code. Applicants may order them differently if they wish, placing numbers rather than crosses in the boxes. However, from the legal point of view there is nothing to be gained by doing so; the Legal Board of Appeal ruled in its decision J 23/82 (OJ EPO 1983, 127) that if the amount paid is not sufficient for all the Contracting States designated the applicant must be requested to select the States he wishes to designate.

#### **33a Precautionary designation of all Contracting States**

See Legal Advice No. 7/80 (OJ EPO 1980, 395). The pre-printed cross in Section 33a gives applicants initially seeking a patent only for the Contracting States indicated in Section 33 the possibility - until expiry of the period for payment of the designation fees (Art. 79(2), Rules 15(2), 25(3) and 85a(2)) - of adding and/or deleting States if they so wish.

#### **34 Extension of the European patent**

A European patent application and a European patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to any State which is not a Contracting State to the EPC and with which an "extension agreement" exists on the date on which the application is filed (as at 1 October 1995: Latvia, Lithuania and Slovenia). The request for extension is automatically deemed to be made for any European patent application filed on or after the commencement date (entry into force of the extension agreement). It is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limits laid down in the EPC for the payment of designation fees (Art. 79(2) in conjunction with Art. 78(2) and Rule 85a(2) EPC). No communication equivalent to Rule 85a(1) or Rule 69 EPC is issued. **When extension fees are paid, the States for which they are intended must be specified.**

The relevant amount of the extension fee and of its equivalents in other currencies of the EPC Contracting States is given in the "Guidance for the payment of fees, costs and prices", which is published regularly in the Official Journal of the EPO. Detailed information about the extension system is published in OJ EPO 1994, 75.

#### **35 Divisional application**

A European divisional application may be filed up until the time when the applicant in respect of the earlier European patent application indicates his approval pursuant to Rule 51(4) of the text in which the European patent is to be granted (Rule 25(1)). The divisional application must be filed directly with the EPO (Art. 76(1)). This application, or in the case referred to in Art. 14(2) its translation, must be filed in the language of the proceedings for the earlier European patent application (Rule 4). Divisional applications require a separate designation of inventor and if necessary a separate authorisation. See also "Divisional applications", Part D.VII of the Guide for applicants.

#### **36 Art. 61(1)(b) application**

Section 36 covers the special case where it has been adjudged by a final decision that the inventor or his successor in title is entitled to the grant of a European patent.

#### **37 Claims**

Any European patent application comprising more than ten claims at the time of filing incurs a claims fee in respect of each claim over and above that number (Rule 31(1)). In multiple sets of claims (see Section 38), fees are incurred under Rule 31 only for the set with the greatest number of claims (see Legal Advice No. 3 (November 1985 revised version), OJ EPO 1985, 347).

#### **38 Multiple sets of claims**

Separate claims may be filed for States which have made a reservation under Art. 167(2)(a), if the applicant wishes to take immediate account of that reservation when filing the European patent application (see Legal Advice No. 4/80, OJ EPO 1980, 48). Austria, Spain and Greece had made reservations. The reservation entered by Austria expired on 7 October 1987 (OJ EPO 1987, 426), and those entered by Spain and Greece expired on 7 October 1992 (OJ EPO 1992, 301). As from 8 October 1992 the filing of separate claims with the application on the basis of the reservation under Art. 167(2)(a) is therefore only possible for **divisional**

**applications with a filing date** before 8 October 1987 in the case of Austria and before 8 October 1992 in the case of Spain and Greece.

Separate claims on grounds of prior European rights (Rule 87) or prior national rights (see Legal Advice No. 9/81, OJ EPO 1981, 68) may not be submitted until proceedings before the Examining Division are under way.

- 39 Figure proposed for publication with the abstract**  
Rule 33(4) stipulates that if the European patent application contains drawings, the applicant must indicate the figure or, exceptionally, the figures of the drawings which he suggests should accompany the abstract when the abstract is published. Each main feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing must be followed by a reference sign, placed between parentheses.
- 40 Additional copies of documents cited in the European search report**  
Art. 92(2) stipulates that immediately after it has been drawn up the European search report must be transmitted to the applicant together with copies of any documents cited. If requested, additional copies will be sent provided the appropriate flat-rate fee has been paid. For the amount of this fee see the "Guidance for the payment of fees, costs and prices" published in each issue of the Official Journal of the EPO.
- 41 Request for refund of the search fee**  
See Legal Advice No. 14/83, OJ EPO 1983, 189 - 198.
- 43 Automatic debit order**  
See Arrangements for the automatic debiting procedure and Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994).
- 44 Deposit account**  
If an applicant pays fees in Deutsche Mark and has a deposit account with the EPO (OJ EPO 1982, 15), any refunds due to him may be credited to that account. If he wishes this to be done the applicant must indicate in Section 44 the account number and the account holder's name. Where a **representative's** deposit account is to be indicated, refer to point 5 of Legal Advice No. 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.
- 45 List of enclosed documents**  
Section 45 refers applicants to the prepared receipt on page 6 (Sections 47 to 49) of the Request for Grant form, in which the enclosed documents must be specified. Filing this prepared receipt constitutes compliance with the requirement pursuant to Rule 26(2)(j) that the applicant file a separate list of enclosed documents.
- 46 Signature**  
If the applicant is a legal person other than an individual and the Request for Grant is not signed by the representative it must be signed:
- (a) either by a person entitled to sign under the law or the applicant's statute, articles of association or the like, with an indication of the capacity of the person doing so, e.g. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigter; chairman, director, company secretary; directeur, fondé de pouvoir (Art. 133(1)), in which case no authorisation need be filed;

(b) or by another employee of the applicant, provided the latter's principal place of business is in a Contracting State (Art. 133(3), first sentence, Rule 101(1)), in which case an authorisation must be filed (see also instructions relating to Sections 20 and 21).

**47 Application documents**

Description, claims, drawings and abstract must be filed in triplicate. The number of pages comprising each, and the total number of figures in a set of drawings, must also be indicated. Attention is drawn to Rules 32 to 35.

**48 Voucher for the settlement of fees / cheque**

Applicants must **not enclose cheques** with European patent applications filed under Art. 75(1)(b) with the central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. They may on the other hand enclose debit orders. Whatever method of payment they select, applicants are recommended when supplying particulars concerning payments (Art. 7 Rules relating to Fees) always to use EPA/EPO/OEB Form 1010 available free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and from the central industrial property offices of the Contracting States.

**49 Receipt for documents**

The **receipt for documents** is to be supplied in **triplicate** when filing the application with the EPO and **in four copies** when filing with a central industrial property office or other competent authority of an EPC Contracting State. This means that in addition to the original, two or three copies of the receipt are to be enclosed.



# Notice

concernant la requête en délivrance d'un brevet **européen**  
(EPA/EPO/OEB Form 1001)

La présente notice fournit des indications pour remplir le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001. Il convient d'utiliser le formulaire PCT/RO/101 pour le dépôt de demandes **internationales** selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et le formulaire EPA/EPO/OEB 1200 pour l'entrée des demandes internationales dans la phase régionale (euro-PCT).

La requête en délivrance d'un brevet européen se fonde sur la Convention sur le brevet européen (CBE) et son règlement d'exécution. Pour de plus amples informations, voir la brochure «**Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant**», qui peut être obtenue à titre gracieux auprès de l'Office européen des brevets (OEB), de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin.

**Si le demandeur souhaite une recherche ou un examen rapide de sa demande, le programme «PACE» de traitement accéléré des demandes de brevet européen (JO OEB 1995, 57) offre des options efficaces permettant de raccourcir le temps de traitement.**

## I. Indications d'ordre général

Sauf mention contraire, les termes «article» et «règle» se rapportent aux articles et aux règles de la CBE.

**L'utilisation du formulaire EPA/EPO/OEB Form 1001 est prescrite par la règle 26.** La requête doit être dactylographiée ou imprimée (règle 35(10)). Seule la partie droite des différentes pages est à compléter. Cocher les cases voulues. Les emplacements entourés d'un cadre épais sont réservés à l'administration.

Du fait de sa présentation, le formulaire est plus facile à remplir à la machine, notamment grâce à des interlignes toujours identiques et à des repères d'arrêt de tabulation. Le formulaire peut également être rempli à l'aide de machines à traitement de texte.

La mention «Espace réservé à la référence du demandeur», qui figure dans le coin inférieur droit de chaque page du formulaire, permet d'indiquer que les feuilles séparées ont trait à la même demande. Il est recommandé de faire usage de cette possibilité en vue d'éviter toute confusion, notamment en cas de dépôt simultané de plusieurs demandes de brevet européen.

Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une **feuille additionnelle signée**. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «14 Autre(s) demandeur(s)», «19 Autre(s) mandataire(s)», «25 Déclaration de priorité», «32 Différents demandeurs pour différents Etats contractants»).

Le récépissé de documents étant incorporé dans la requête en délivrance, prière de produire **en trois exemplaires le récépissé préétabli** (page 6 du formulaire), sur lequel doit déjà figurer, dans la rubrique prévue à cet effet, l'adresse du destinataire, ou, en cas de dépôt auprès d'un service national compétent d'un Etat partie à la CBE, **en quatre exemplaires**.

En revanche, il suffit de produire **l'original des pages 1 à 5** du formulaire. La **description**, les **revendications**, les **descriptions** et **l'abrégé** doivent toujours être produits **en trois exemplaires**.

Dans le cas d'une demande de brevet européen déposée par **télécopie (Téléfax)**, il convient de transmettre en même temps les pièces écrites de la demande présentées

en bonne et due forme et la requête en délivrance dûment signée. Afin d'éviter la double constitution de dossiers, il est demandé, dans ce cas, de cocher la case figurant en haut de la première page du formulaire ainsi que d'indiquer la date d'envoi de la télécopie et le nom de l'autorité auprès de laquelle la télécopie a été déposée.

## II. Indications à suivre pour remplir le formulaire

**(Dans ce qui suit, la numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire)**

### 5 Requête en examen

Voir le Guide du déposant (section D.IV, «Requête en examen»). Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire national d'un Etat partie à la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer la demande et les pièces devant être produites dans un délai déterminé dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (art. 14(2)(4)). La **taxe de dépôt** est réduite de 20 % lorsque la traduction dans la langue de la procédure est produite dans le délai fixé à la règle 6(1), c'est-à-dire au plus tôt au même moment où la demande de brevet européen est déposée dans la langue non officielle autorisée. Une réduction de la **taxe d'examen** est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. **Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance**, puisque le formulaire comporte déjà une rubrique 5 préremplie (colonne de gauche) pour la requête écrite en examen dans les langues officielles de l'OEB ; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée dans la colonne de droite de la rubrique 5 (règle 6(3) CBE, art. 12(1) du règlement relatif aux taxes et communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :

- en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94.»
- en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94.»
- en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94.»
- en luxembourgeois : «Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot.»
- en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»
- en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos.»
- en danois : «Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94.»
- en portugais : «Solicita-se o exame do pedido segundo o artigo 94°.»
- en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94.»

## 7 Demandeur (Nom)

Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doivent figurer sous leur dénomination officielle exacte.

## 9 Demandeur (adresse pour la correspondance)

Seuls les demandeurs qui n'ont pas de représentant et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse qui leur est propre. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397 et 1981, 10).

## 14 Demandeur (Autre(s) demandeur(s))

Plusieurs demandeurs peuvent désigner un mandataire agréé en qualité de représentant commun. S'il n'est pas indiqué de représentant commun à la rubrique 15 de la requête en délivrance, le demandeur cité en premier lieu dans la requête (rubriques 7 et 8) est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un demandeur est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est considéré comme le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé (règle 100(1)). La requête en délivrance doit cependant être signée en bonne et due forme par **tous les demandeurs** ou par leurs représentants. Le représentant commun n'est habilité à agir au nom de tous les demandeurs qu'après cette signature. Si tous les demandeurs ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant de la CBE, ils peuvent également désigner conjointement un autre demandeur en qualité de représentant commun au lieu et place du demandeur cité en premier lieu. Cette indication doit être fournie sur une feuille additionnelle signée.

## 15 Mandataire (Nom)

Les rubriques 15 à 19 doivent être complétées uniquement s'il y a désignation d'un mandataire agréé ou d'un avocat habilité à représenter (article 134(1) et (7)), et non lorsque le demandeur qui a son domicile ou son siège dans un Etat contractant agit par l'entremise d'un employé qui n'est ni un mandataire agréé ni un avocat habilité à représenter (article 133(3) 1<sup>re</sup> phrase), ou lorsqu'un codemandeur est désigné comme représentant commun (cf. indications concernant la rubrique 14). Il y a lieu de n'indiquer qu'un **seul** mandataire à la rubrique 15. Si un **seul** mandataire a été désigné, c'est à lui que l'OEB fait les significations (règle 81). Ce mandataire est également inscrit au Registre européen des brevets. Lorsqu'un groupement enregistré auprès de l'OEB est désigné comme mandataire (règle 101(9), JO OEB 1979, 92), il convient d'indiquer la dénomination et le numéro sous lequel le groupement a été enregistré.

## 16 Mandataire (adresse professionnelle)

L'adresse professionnelle du mandataire peut contenir la dénomination du cabinet ou de la société dans laquelle il est employé.

## 19 Mandataire (autre(s) mandataire(s))

Si **plusieurs** mandataires sont désignés, il convient d'indiquer sur une feuille additionnelle signée les mandataires dont le nom ne figure pas à la rubrique 15.

## 20 Pouvoir

21 En vertu de la règle 101(1) en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les

**mandataires agréés** qui se font connaître comme tels ne sont plus tenus que dans certains cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134(7), ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133(3), 1<sup>re</sup> phrase, et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé. Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230 et 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

## 22 Inventeur

23 Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans un document produit séparément. Elle doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen (règle 17(1)). A cette fin, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1002 (JO 1989, 237), qui est disponible gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

## 24 Titre de l'invention

La désignation technique de l'invention doit être brève et précise et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. Eu égard à l'article 14(8) et (9) suivant lequel les publications au Bulletin européen des brevets et les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles, le demandeur est prié de bien vouloir également indiquer à la rubrique 24 le titre de l'invention dans les deux autres langues officielles de l'OEB.

## 25 Déclaration de priorité

La déclaration de priorité, indiquant la date de dépôt antérieur et l'Etat dans lequel ou pour lequel celui-ci a été effectué, doit être remise **lors du dépôt** de la demande de brevet européen (règle 38(2)). Le numéro de dépôt de la demande antérieure et le document de priorité peuvent être déposés ultérieurement (règle 38(2), (3)). Si la demande antérieure est une demande de brevet européen ou une demande PCT déposée auprès de l'OEB, celui-ci verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen une copie de la demande antérieure (Règle 38(3), JO OEB 1995, 408). Voir par ailleurs le «Guide du déposant», section C.I, «Revendication de priorité».

## 26 Micro-organismes

-30 Ces rubriques concernent uniquement le dépôt d'un ou de plusieurs micro-organismes, effectué conformément à la règle 28. Voir la communication de l'OEB dans le JO OEB 1986, 269, ainsi que le «Guide du déposant», section C.II, «Demandes dans le domaine de la biotechnologie».

26 Pour remplir les conditions de la règle 28, le dépôt ou des micro-organismes doit être effectué auprès d'une autorité de dépôt habilitée, **au plus tard à la date de dépôt de la demande** (règle 28(1) a)). Sont habilitées les autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, ainsi que les

autorités avec lesquelles l'OEB a conclu un accord bilatéral. En outre, le dépôt doit avoir été effectué **conformément aux dispositions du Traité de Budapest ou de l'accord bilatéral**. Si le dépôt a été initialement effectué sur une autre base juridique, il doit avoir été **converti** en un dépôt conforme au Traité de Budapest ou à l'accord bilatéral **au plus tard à la date de dépôt** de la demande de brevet européen. Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28(1) b)).

**27** L'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (données  
**28** visées à la règle 28(1) c)) doivent être indiqués au plus tard dans le délai fixé par la règle 28(2).

**29** Il est **instamment recommandé** au demandeur de  
**30** produire, dès le dépôt de la demande de brevet européen ou au plus tard dans le délai visé à la règle 28(2), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt. La production du récépissé de dépôt permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28(1) et (2) ont bien été observées.

#### **Solution de l'expert**

Les demandeurs qui désirent faire usage de la possibilité ouverte par la règle 28(4) sont invités à faire une déclaration en ce sens sur une feuille additionnelle signée ; le contenu de cette déclaration peut être le suivant : « Conformément à la règle 28(4) de la CBE, je vous informe que l'accessibilité aux(x) micro-organisme(s) mentionné(s) aux rubriques 26 à 30 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert, dans les délais fixés par cette règle ».

**31 Séquences de nucléotides et d'acides aminés**  
Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de l'OEB pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés. La demande de brevet européen doit être accompagnée d'un support de données déchiffrable par machine et d'une déclaration selon laquelle l'information figurant sur ce support est identique à celle que contient la liste écrite. Cf. à ce propos la règle 27bis, la décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992 ainsi que le communiqué de l'OEB en date du 11 décembre 1992 (Supplément 2 au JO OEB 12/1992).

**33 Désignation d'Etats contractants**  
Les Etats contractants doivent être désignés dans la **requête en délivrance** (article 79(1)). Il y a lieu de **cocher** les Etats pour lesquels le demandeur acquitte ou a l'intention d'acquitter les taxes de désignation, en vue d'obtenir une protection dans lesdits Etats. L'adhésion de nouveaux Etats contractants est annoncée dans le Journal officiel de l'OEB. Un brevet européen pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ne peut être obtenu que par désignation conjointe ; la désignation de l'un vaut désignation des deux Etats contractants (JO OEB 1980, 407). Une taxe de désignation commune doit être acquittée pour ces deux Etats. Le formulaire énumère les Etats contractants de la CBE dans l'ordre alphabétique de leur code de pays. Le demandeur est libre d'adopter un autre ordre en l'indiquant par des chiffres, au lieu de cocher les cases. Du point de vue juridique cependant, il n'existe pas de raison de procéder ainsi, puisque la décision de la Chambre de recours juridique J 23/82 (JO OEB 1983, 127) indique que si le montant versé pour les taxes de

désignation ne suffit pas à couvrir tous les Etats désignés, il convient alors d'inviter le demandeur à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation.

#### **33a Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants**

Voir le renseignement juridique n° 7/80 (JO OEB 1980, 395). Le fait que la case figurant à la rubrique 33a soit cochée assure au demandeur, qui ne revendique tout d'abord le bénéfice de la protection que dans les Etats contractants mentionnés à la rubrique 33, le droit de délimiter librement la portée territoriale de la demande jusqu'à l'échéance du délai de paiement des taxes de désignation (article 79(2), règles 15(2), 25(3) et 85bis(2)).

#### **34 Extension des effets du brevet européen**

Sur requête du demandeur, les effets produits par une demande de brevet européen et par le brevet européen délivré sur la base de cette demande s'étendent aux Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe de tels accords d'extension à la date du dépôt de la demande (situation au 1<sup>er</sup> octobre 1995 : Lettonie, Lituanie et Slovaquie).

La requête en extension vaut automatiquement pour toute demande déposée à la date ou après la date d'entrée en vigueur de l'accord d'extension. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans les délais prévus par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (art. 79(2) ensemble l'art. 78(2) et la règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle 85bis(1) ou de la règle 69 CBE. **Lors du paiement des taxes d'extension, il convient d'indiquer à quels Etats sont destinés ces taxes.**

Le montant de la taxe d'extension et des contre-valeurs de cette taxe dans les autres monnaies des Etats parties à la CBE est indiqué dans les « Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente » publiés régulièrement au Journal officiel de l'OEB. Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 1994, 75.

#### **35 Demande divisionnaire**

Une demande divisionnaire européenne peut être déposée jusqu'au moment où, conformément à la règle 51(4), le demandeur donne son accord, dans le cadre de la procédure relative à la demande initiale de brevet européen, sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen (règle 25(1)). La demande divisionnaire doit être déposée directement auprès de l'OEB (article 76(1)). Cette demande ou, dans le cas visé à l'article 14(2), sa traduction, doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure de brevet européen (règle 4). Il y a lieu de déposer une désignation séparée de l'inventeur et, le cas échéant, un pouvoir séparé. Voir par ailleurs le « Guide du déposant », section D.VII, « Demandes divisionnaires ».

#### **36 Demande selon l'article 61(1)b)**

La rubrique 36 traite du cas exceptionnel dans lequel une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à l'inventeur ou à son ayant cause.

#### **37 Revendications**

Si une demande de brevet européen comporte plus de dix revendications lorsqu'elle est déposée, une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième (règle 31(1)). S'il a été déposé plusieurs jeux de revendications (cf. rubrique 38),

seul le jeu comportant le plus grand nombre de revendications donne lieu au paiement de taxes, en application de la règle 31 (cf. renseignement juridique n° 3, version révisée de novembre 1985, JO OEB 1985, 347).

### 38 Plusieurs jeux de revendications

Des revendications distinctes peuvent être présentées pour les Etats ayant fait usage de la réserve visée à l'article 167(2)a), lorsque le demandeur désire tenir compte de ladite réserve dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. renseignement juridique n° 4/80, JO OEB 1980, 48). L'Autriche, l'Espagne et la Grèce ont fait usage de la réserve. La réserve faite par l'Autriche a expiré le 7 octobre 1987 (JO OEB 1987, 426), celles formulées par l'Espagne et la Grèce le 7 octobre 1992 (JO OEB 1992, 301). A partir du 8 octobre 1992, le dépôt de revendications distinctes en même temps que la demande, sur la base de la réserve prévue à l'article 167(2)a), n'est plus possible que pour les **demandes divisionnaires** dont la **date de dépôt** est antérieure au 8 octobre 1987 pour l'Autriche et au 8 octobre 1992 pour l'Espagne et la Grèce.

Des revendications distinctes, fondées sur l'existence de droits européens antérieurs (règle 87) ou de droits nationaux antérieurs (cf. renseignement juridique n° 9/81, JO OEB 1981, 68), ne peuvent être déposées qu'au cours de la procédure devant la division d'examen.

### 39 Figure proposée aux fins de publication avec l'abrégé

Si la demande de brevet comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure ou, exceptionnellement, les figures qu'il propose de faire publier avec l'abrégé (règle 33(4)); chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

### 40 Copiels) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport de recherche européenne

Suivant l'article 92(2), le rapport de recherche européenne est notifié au demandeur dès qu'il est établi; il est accompagné de copies de tous les documents cités. Sur demande, une (plusieurs) copie(s) supplémentaire(s) de ces documents est (sont) transmise(s) simultanément, si la taxe forfaitaire prévue à cet effet a été acquittée; le montant de cette taxe est indiqué dans l'«Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», publié au Journal officiel de l'OEB.

### 41 Demande de remboursement de la taxe de recherche

Voir le renseignement juridique n° 14/83, JO OEB 1983, 189 à 198.

### 43 Ordre de prélèvement automatique

Voir la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB n° 6/1994).

### 44 Compte courant

Si des taxes sont payées en Deutsche Mark, et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (JO OEB 1982, 15), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le

compte courant est souhaité, il convient de mentionner à la rubrique 44 le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du renseignement juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

### 45 Liste des documents joints

La rubrique 45 renvoie au récépissé de documents préétabli, qui figure à la page 6 de la requête en délivrance (rubriques 47 à 49), sur laquelle il convient d'indiquer les pièces jointes à la requête. En produisant le récépissé de documents préétabli, le demandeur remplit la condition visée à la règle 26(2)j), selon laquelle il y a lieu de déposer une liste séparée des pièces jointes à la requête.

### 46 Signature

Si le demandeur est une personne morale, et si la requête en délivrance n'est pas signée par le mandataire, ladite requête doit être signée :

a) soit par une personne qui est habilitée à signer selon la loi et/ou les statuts de la personne morale; il convient alors de préciser la qualité de la personne autorisée à signer; par exemple «Geschäftsführer», «Prokurist», «Handlungsbevollmächtigter»; «président», «director», «company secretary»; «directeur», «fondéde pouvoir» (article 133(1)); dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer un pouvoir;

b) soit par un autre employé de la personne morale, dans la mesure où celle-ci a son siège sur le territoire d'un Etat contractant (article 133(3), 1<sup>re</sup> phrase, règle 101(1)); dans ce cas, il convient de déposer un pouvoir (voir également les instructions concernant les rubriques 20 et 21).

### 47 Pièces de la demande

La description, les revendications, les dessins et l'abrégé doivent être déposés en triple exemplaire. En outre, il y a lieu d'indiquer le nombre de feuilles pour chaque exemplaire de ces pièces, ainsi que le nombre total de figures d'un jeu de dessins. Il convient d'observer les règles 32 à 35.

### 48 Bordereau de règlement de taxes/ chèque

Lorsqu'une demande de brevet européen est déposée auprès d'un service central de la propriété industrielle ou d'un autre service compétent d'un Etat contractant de la CBE (article 75(1) b)), le demandeur n'est **pas** autorisé à joindre des **chèques**. Cette restriction ne s'applique pas à l'ordre de débit. Indépendamment du mode de paiement choisi, il est recommandé, aux fins de transmission des données concernant le paiement (article 7 du règlement relatif aux taxes), d'utiliser toujours le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1010, qui peut être obtenu à titre gracieux auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

### 49 Récépissé de documents

Le **récepissé préétabli** doit être produit **en trois exemplaires** en cas de dépôt de la demande à l'OEB et **en quatre exemplaires** en cas de dépôt auprès d'un service central de la propriété industrielle ou auprès d'un autre service compétent d'un Etat partie à la CBE. Il convient donc de joindre non seulement l'original du récépissé préétabli, mais également deux ou trois copies.

## Erstreckung europäischer Patente auf Albanien

Am 3. November 1995 haben der Präsident des Europäischen Patentamts und ein Vertreter der albanischen Regierung in München ein Abkommen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Patentwesen unterzeichnet.

Für die europäische Industrie besonders wichtig ist der Teil der Vereinbarung, der die **Erstreckung der Wirkungen europäischer Patentanmeldungen und Patente auf Albanien** regelt: Hiermit wird die Reihe entsprechender Abkommen mit Slowenien<sup>1</sup>, Litauen<sup>2</sup>, Lettland<sup>3</sup> und Rumänien<sup>4</sup> fortgesetzt und dem Anmelder einer europäischen Patentanmeldung in absehbarer Zukunft auch für Albanien ein einfacher und preiswerter Weg geboten, wirksamen Patentschutz zu erhalten. "Erstreckte" europäische Patente werden in Albanien dann im wesentlichen den gleichen Schutz genießen wie die vom EPA für die derzeit 17 Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation erteilten Patente.

Die die Erstreckung betreffenden Teile der Vereinbarung werden nach Inkrafttreten entsprechender albanischer Rechtsvorschriften wirksam. **Das genaue Datum wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt veröffentlicht.**

Daneben ist eine intensive technische Zusammenarbeit zwischen dem EPA und dem albanischen Patentamt vereinbart worden. Das EPA wird vor allem an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Personals des Patentamtes und der Patentanwälte mitwirken sowie bei der Modernisierung des Patentamtes und des Patentinformationssysteme Unterstützung geben.

## Extension of European patents to Albania

On 3 November 1995 in Munich the President of the European Patent Office and a representative of the Albanian government signed an agreement on far-reaching patent co-operation.

Of special importance for European industry is the section governing the **extension of European applications and patents to Albania**. This latest addition to the series of similar agreements already signed with Slovenia<sup>1</sup>, Lithuania<sup>2</sup>, Latvia<sup>3</sup> and Romania<sup>4</sup> will provide in the foreseeable future a simple and cost-effective route to sound patent protection there: "extended" European patents will confer essentially the same protection in Albania as those currently granted by the EPO for the 17 member states of the European Patent Organisation.

The relevant parts of the agreement will take effect once the necessary Albanian legislation enters into force. **The exact date will be announced in the Official Journal in due course.**

The EPO has also agreed on intensive technical co-operation with the Albanian Patent Office. In particular, it will provide training for its staff and the local patent profession, and help modernise the ALPO and its patent information system.

## Extension des effets des brevets européens à l'Albanie

Le 3 novembre 1995, le Président de l'Office européen des brevets et un représentant du gouvernement albanais ont signé à Munich un accord ayant pour objet une coopération étendue dans le domaine des brevets.

La partie de l'accord régissant **l'extension des effets des demandes de brevet et des brevets européens à l'Albanie** est particulièrement importante pour l'industrie européenne : elle complète la série des accords correspondants conclus avec la Slovénie<sup>1</sup>, la Lituanie<sup>2</sup>, la Lettonie<sup>3</sup> et la Roumanie<sup>4</sup> et offrira prochainement au demandeur d'un brevet européen un moyen simple et peu coûteux d'obtenir une protection par brevet efficace en Albanie. Les brevets européens "aux effets étendus" jouiront en Albanie pour l'essentiel de la même protection que les brevets délivrés par l'OEB pour les 17 Etats actuellement membres de l'Organisation européenne des brevets.

Les parties de l'accord concernant l'extension des effets des brevets européens prendront effet après l'entrée en vigueur de la législation albanaise correspondante. **La date exacte sera publiée au Journal officiel.**

En outre, l'OEB et l'Office albanais des brevets sont convenus de coopérer étroitement dans le domaine technique. L'OEB participera principalement à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Office albanais des brevets et des conseils en brevets, et il aidera à la modernisation de cet Office et de son système d'information brevets.

<sup>1</sup> ABI. EPA 1994, 75 mit näheren Informationen zum Erstreckungssystem.

<sup>2</sup> ABI. EPA 1994, 527.

<sup>3</sup> ABI. EPA 1995, 345.

<sup>4</sup> ABI. EPA 1994, 746 (noch nicht in Kraft).

<sup>1</sup> OJ EPO 1994, 75 (see also for more details about the extension system).

<sup>2</sup> OJ EPO 1994, 527.

<sup>3</sup> OJ EPO 1995, 345.

<sup>4</sup> OJ EPO 1994, 746 (not yet in force).

<sup>1</sup> JO OEB 1994, 75, dans lequel ont été publiées de plus amples informations sur le système d'extension.

<sup>2</sup> JO OEB 1994, 527.

<sup>3</sup> JO OEB 1995, 345.

<sup>4</sup> JO OEB 1994, 746 (pas encore entré en vigueur).



**VERTRETUNG****Korrigendum**

**Prüfungskommission für die  
europäische Eignungsprüfung  
Prüfungsergebnisse 1995**

ABI. EPA 1995, 732

Die korrekte Schreibweise der  
nachstehenden drei Namen ist:

GEMMELL, Peter Alan  
HERRMANN, Reinhard  
LEAROYD, Stephanie Anne

**REPRESENTATION****Corrigendum**

**Examination Board for the  
European qualifying  
examination  
Examination results 1995**

OJ EPO 1995, 732

The correct spelling of the three  
names mentioned below is as  
follows:

GEMMELL, Peter Alan  
HERRMANN, Reinhard  
LEAROYD, Stephanie Anne

**REPRESENTATION****Corrigendum**

**Jury d'examen pour  
l'examen européen de qualifi-  
cation  
Résultats de l'examen 1995**

JO OEB 1995, 732

L'orthographe correcte des trois  
noms indiqués ci-dessous est la  
suivante :

GEMMELL, Peter Alan  
HERRMANN, Reinhard  
LEAROYD, Stephanie Anne

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

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

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

**BE Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Fobe, Edouard (BE)  
Avenue du Bois des Collines, 13  
B-1420 Braine-l'Alleud

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hamende, Noel (BE) - R. 102(1)  
Cockerill Sambre S.A.  
Service Juridique  
B-4100 Seraing

**CH Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Hofmann, Dieter (CH)  
Therwillerstrasse 87  
CH-4153 Reinach

Hunziker, Jean (CH)  
Patentanwaltsbureau Jean Hunziker  
Siewerdstrasse 95  
CH-8050 Zürich

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Link, Rudolf (DE) - R. 102(1)  
Georg Fischer Management AG  
Patentabteilung  
Amsler-Laffon-Strasse 9  
CH-8201 Schaffhausen

Reichmuth, Hugo Werner (CH) - R. 102(2)a  
Inventio AG  
Seestrasse 55  
CH-6052 Hergiswil/NW

\* 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)2021548

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (EPI).  
Adresse :  
Secrétariat général EPI  
Erhardtstrasse 27  
D-80331 Munich  
Tél. (+49-89)2017080  
Tx. 5/216834  
FAX (+49-89)2021548

**DE Deutschland / Germany / Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Becker, Bodo (DE)

Waggonbau Ammendorf GmbH

Postfach 73 02 52

D-06104 Halle

Bischoff, Hans-Gerhard (DE)

Siemens AG

ZFE GR PA 1

Rheinbrückenstraße 50

D-76181 Karlsruhe

Harrison, Robert John (GB)

W.L. Gore &amp; Associates GmbH

Hermann-Oberth-Straße 22

D-85640 Putzbrunn

Leineweber, Jürgen (DE)

Aggerstraße 24

D-50859 Köln

Semisch, Horst (DE)

Brandisstraße 10

D-64285 Darmstadt

Weisse, Jürgen (DE)

Fuggerstraße 266

D-10777 Berlin

**DK Dänemark / Denmark / Danemark****Löschungen / Deletions / Radiations**

Nielsen, Soeren (DK) - R. 102(1)

c/o Helioprint A/S

Munkegaardsvej 16

DK-3490 Kvistgaard

**ES Spanien / Spain / Espagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Molero Moraleda, Felipe (ES)

Plaza de Castilla 3, 16-2E

E-28046 Madrid

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

Le Vaguerèse, Sylvain Jacques (FR)

Framatome

Tour Framatome Cedex16

F-92084 Paris La Défense

**GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Änderungen / Amendments / Modifications**

Allman, Peter John (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Atkinson, Peter Birch (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Every, David Aidan (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Hodkinson, Keith Leonard (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Holmes, Matthew Peter (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Kirk, Martin John (GB)  
The Boots Company plc  
Group Patents Department  
Newland House, 10th Floor  
49 Mount Street  
GB-Nottingham NG2 3AA

Mock, Hans (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley Street  
GB-Manchester M2 3LG

Morgan, Marc (GB)  
Motorola European Intellectual  
Property Operations  
Midpoint  
Alencon Link  
GB-Basingstoke, Hants. RG21 7PL

Pratt, David Martin (GB)  
Withers & Rogers  
4 Dyer's Buildings  
Holborn  
GB-London EC1N 2JT

Scott, Susan Margaret (GB)  
British Technology Group Ltd.  
101 Newington Causeway  
GB-London SE1 6BU

Slingsby, Philip Roy (GB)  
Nokia Mobile Phones (UK) Ltd  
St Georges Court  
St Georges Road  
GB-Camberley, Surrey GU15 30Z

Smith, Elizabeth Jane (GB)  
The Boots Company plc  
Group Patents Department  
Newland House, 10th Floor  
49 Mount Street  
GB-Nottingham NG2 3AA

Smith, Sydney (GB)  
Ellerbeck  
10A Mayfield Road  
GB-Weybridge, Surrey KT13 8XD

Thacker, Michael Anthony (GB)  
The Boots Company plc  
Group Patents Department  
Newland House, 10th Floor  
49 Mount Street  
GB-Nottingham NG2 3AA

White, Gerald James (GB)  
Marks & Clerk  
Sussex House  
83-85 Mosley House  
GB-Manchester M2 3LG

Wright, Robert Gordon McRae (GB)  
ASTRA  
Patent Department  
P.O. Box 86  
GB-Loughborough, Leics. LE11 0RJ

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Horton, Sophie Emma (GB) - R. 102(1)  
Elkington and Fife  
Prospect House  
8 Pembroke Road  
GB-Sevenoaks, Kent TN13 1XR

Lawson, David Glynne (GB) - R. 102(2)a)  
Marks & Clerk  
57-60 Lincoln's Inn Fields  
GB-London WC2A 3LS

**GR Griechenland/ Greece / Grèce****Änderungen / Amendments / Modifications**

Kilimiris, Tassos-Anastase (GR)  
Patrinos & Kilimiris  
7, Hatziyianni Mexi Street  
GR-115 28 Athens

Patrinos-Kilimiris, Anna (GR)  
Patrinos & Kilimiris  
7, Hatziyianni Mexi Street  
GR-115 28 Athens

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

Zanoli, Enrico (IT)  
Spherilene S.p.A.  
Tecnologie e Proprietà Industriale  
Via Taramelli 26/28  
I-20124 Milano

**SE Schweden / Sweden / Suède****Löschungen / Deletions / Radiations**

Foynd, Tore Kjell (NO) - R. 102(1)  
Kamyr AB  
Box 1033  
S-651 15 Karlstad

Michaeli, Hans Wilhelm (SE) - R. 102(1)  
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB  
P.O. Box 17192  
S-104 62 Stockholm

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### MC Monaco

#### Zahlung von Jahresgebühren

Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Monaco werden gebeten, Zahlungen von Jahresgebühren für diesen Vertragsstaat auf das folgende neue Bankkonto vorzunehmen:

Trésorerie Générale des Finances  
(TGF)  
DCIPI rubrique brevets

Crédit Lyonnais  
1 avenue des Citronniers  
Monte-Carlo  
Code banque 30002 -  
Code guichet 03214  
Compte n° 0000063074G - clé rib 72.

### NL Niederlande

#### Patentgesetz 1995

Am 1. April 1995 ist in den Niederlanden ein neues Patentgesetz (PatG 95)<sup>1</sup> in Kraft getreten. Die Änderungen gegenüber dem alten Recht betreffen im wesentlichen das Patenterteilungsverfahren, das mit der **Abschaffung der Sachprüfung** und dem Übergang zu einem Registriertensystem eine völlig neue Struktur erhielt. Praktisch unverändert blieben dagegen die materiellrechtlichen Vorschriften über die Patentierbarkeit und die Wirkungen des Patents. Zuständige Behörde für das Patentwesen ist nunmehr das "Amt für Gewerblichen Rechtsschutz" (BIE)<sup>2</sup>, das mit dem neuen Recht an die Stelle des früheren Octrooiraad getreten ist (vgl. Art. 15 PatG 95).

Im einzelnen ist zu dem neuen Gesetz folgendes hervorzuheben:

#### Erteilungsverfahren

Während die **Prüfung der Patentanmeldungen** hinsichtlich der Formerfordernisse (vgl. Art. 24-26, Art. 30 PatG 95) dem alten Recht weitgehend entspricht, gibt es nach dem PatG 95 in den Niederlanden

<sup>1</sup> Rijksoctrooiwet 1995 vom 15. Dezember 1994; Staatsblad 1995, 51.

<sup>2</sup> Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE), Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### MC Monaco

#### Payment of renewal fees

Proprietors of European patents with effect in Monaco are advised to use the following new account number when paying renewal fees for this contracting state:

Trésorerie Générale des Finances  
(TGF)  
DCIPI rubrique brevets

Crédit Lyonnais  
1 avenue des Citronniers  
Monte-Carlo  
Code banque 30002 -  
Code guichet 03214  
Compte n° 0000063074G - clé rib 72.

### NL Netherlands

#### 1995 patent law

On 1 April 1995 a new Patents Act (Patent Act 95)<sup>1</sup> entered into force in the Netherlands. The main changes concern the patent grant procedure, which has been completely restructured by **doing away with substantive examination** and switching to a registration system instead. Practically unchanged however are the substantive provisions governing patentability and the effects of patents. Patents are now the responsibility of the "Industrial Property Office" (BIE)<sup>2</sup> which under the new law supersedes the former Octrooiraad (see Art. 15 Patent Act 95).

The main features of the new law are as follows:

#### Grant procedure

**Formalities examination** of patent applications (see Art. 24-26, Art. 30 Patent Act 95) remains largely unchanged, but under the Patent Act 95 the Netherlands no longer carries out **substantive examination**. A

<sup>1</sup> Rijksoctrooiwet 1995 dated 15 December 1994; Staatsblad 1995, 51.

<sup>2</sup> Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE), Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk.

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### MC Monaco

#### Paiement des taxes annuelles

Les titulaires de brevets européens ayant effet à Monaco sont priés dorénavant d'utiliser, pour le paiement des taxes annuelles concernant cet Etat contractant, un nouveau compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes:

Trésorerie Générale des Finances  
(TGF)  
DCIPI rubrique brevets

Crédit Lyonnais  
1 avenue des Citronniers  
Monte-Carlo  
Code banque 30002 -  
Code guichet 03214  
Compte n° 0000063074G - clé rib 72.

### NL Pays-Bas

#### Loi sur les brevets 1995

Une nouvelle loi sur les brevets (LB 95)<sup>1</sup> est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 1995 aux Pays-Bas. Par rapport à l'ancienne loi, les modifications portent essentiellement sur la procédure de délivrance des brevets, qui, avec la **suppression de l'examen quant au fond** et le passage à un système d'enregistrement, a été entièrement restructurée. En revanche, les dispositions de fond relatives à la brevetabilité et aux effets du brevet demeurent pratiquement inchangées. L'administration compétente en matière de brevets est désormais "l'Office de la propriété industrielle" (BIE)<sup>2</sup>, lequel remplace, en vertu de la nouvelle loi, l'ancien Octrooiraad (cf. art. 15 LB 95).

En ce qui concerne la nouvelle loi, il convient de relever ce qui suit:

#### Procédure de délivrance

Tandis que l'**examen quant à la forme** des demandes de brevets (cf. art. 24 à 26 et art. 30 LB 95) est effectué, dans une large mesure, conformément aux dispositions de l'ancienne loi, l'**examen quant au**

<sup>1</sup> Rijksoctrooiwet 1995, en date du 15 décembre 1994, Staatsblad 1995, 51.

<sup>2</sup> Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE), Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk.

**keine Sachprüfung** mehr. Die Erteilung des Patents erfolgt im Wege der Eintragung in das Patentregister (vgl. Art. 33 (1), 36 (1) PatG 95), eine Prüfung der Erfindung in bezug auf die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Patentierbarkeit findet dabei nicht statt. Inwieweit und in welchem Umfang das so registrierte Patent den materiellrechtlichen Erfordernissen tatsächlich entspricht, haben die Gerichte im Streitfall zu entscheiden.

Hinsichtlich der **Schutzdauer** kann der Anmelder in den Niederlanden zwischen einem Patent mit kurzer Laufzeit (6 Jahre) oder der üblichen Laufzeit von 20 Jahren wählen. Entschieden er sich für die längere Schutzdauer, so muß er innerhalb von 13 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag beim BIE die Durchführung einer **Neuheitsrecherche** beantragen (vgl. Art. 32 (1), 36 (1), (5) PatG 95). Diese Recherche wird derteit im Auftrag des BIE vom EPA erstellt<sup>3</sup> (vgl. Art. 34 (1) PatG 95).

Entspricht die Patentanmeldung den Formerfordernissen, erfolgt ihre **Veröffentlichung** 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag durch Eintragung in das Patentregister. Auf Antrag des Anmelders wird die Anmeldung vor diesem Zeitpunkt eingetragen (vgl. Art. 31 PatG 95). Auf die Eintragung wird im Amtsblatt des BIE hingewiesen (vgl. Art. 20, 21 PatG 95).

Die **Erteilung des Patents** erfolgt in der Regel im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Anmeldung, d. h. mit ihrer Eintragung in das Register (vgl. Art. 33 (1) PatG 95). Ist ein Recherchenbericht beantragt (Patent mit langer Laufzeit), darf das Patent jedoch erst zwei Monate (vgl. Art. 36 (1) PatG 95) nach Mitteilung der Recherchenergebnisse an den Anmelder erteilt werden, damit dieser Gelegenheit hat, die Anmeldung im Lichte der Recherchenergebnisse zu ändern. Die Frist beträgt vier Monate, wenn auf Antrag des Anmelders (der zu begründen ist) eine Verlängerung der Frist zur Änderung der Anmeldung gewährt wurde (vgl. Art. 28 (5) PatG 95). Auf die Eintragung der Erteilung in das Patentregister wird im Amtsblatt des BIE hingewiesen (vgl. Art. 20, 21 PatG 95).

<sup>3</sup> Bei Erstanmeldungen gewährleistet die frühzeitige Stellung des Recherchenantrags, daß der Recherchenbericht vorliegt wenn die Entscheidung über Nachanmeldungen zu treffen ist. Hier ist auch darauf hinzuweisen, daß im Falle einer europäischen Nachanmeldung die europäische Recherchegebühr ganz oder teilweise erstattet wird.

patent is granted by making an entry in the patent register (see Art. 33(1), 36(1) Patent Act 95); the invention is not examined for compliance with substantive patentability criteria. Whether a registered patent does in fact meet those criteria will now be decided by the courts if it is contested.

As regards the **patent term**, applicants in the Netherlands can choose between a short (6-year) patent and the usual 20 years. An applicant opting for the longer period must request a **novelty search** from the BIE within 13 months from the filing or priority date (see Art. 32(1), 36(1), (5) Patent Act 95). This search presently is carried out for the BIE by the EPO<sup>3</sup> (see Art. 34(1) Patent Act 95).

A patent application meeting the formal requirements is **published** 18 months after the filing or priority date via its entry in the patent register. Earlier registration is possible at the applicant's request (see Art. 31 Patent Act 95). Registration is mentioned in the BIE's official journal (see Art. 20, 21 Patent Act 95).

**Patent grant** normally occurs on publication of the application, ie its entry in the register (see Art. 33(1) Patent Act 95). However, where a search report is requested (20-year patent), grant cannot take place until two months after notification of the search report to the applicant (see Art. 36(1) Patent Act 95), to give him time to amend the application in the light of that report. This period is four months in case the time period for amending the application has been extended at the applicant's reasoned request (see Art. 28(5) Patent Act 95). The grant entry in the patent register is mentioned in the BIE's official journal (see Art. 20, 21 Patent Act 95).

<sup>3</sup> With first applications, by requesting the search early applicants can ensure that the search report is available by the time they need to decide whether to file a subsequent application. If a subsequent European application is filed, the European search fee is refunded in whole or in part.

**fond** est supprimé aux Pays-Bas en vertu de la loi de 1995. Le brevet est délivré sur la base d'une inscription au registre des brevets (cf. art. 33(1), 36(1) LB 95), l'invention ne faisant plus l'objet d'un examen quant au fond de la brevetabilité. La question de savoir dans quelle mesure le brevet ainsi enregistré satisfait vraiment aux exigences de fond est, en cas de litige, laissée à l'appréciation des tribunaux.

S'agissant de la **durée de la protection**, le demandeur peut, aux Pays-Bas, choisir entre un brevet de courte durée (six ans) et un brevet d'une durée habituelle de vingt ans. S'il opte pour la durée la plus longue, il doit requérir auprès du BIE une **recherche sur l'état de la technique**, et ce dans un délai de treize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité (cf. art. 32(1), 36(1) et (5) LB 95). A present cette recherche est effectuée par l'OEB pour le compte du BIE<sup>3</sup> (cf. art. 34(1) LB 95).

Si la demande de brevet satisfait aux exigences de forme, elle est **publiée**, dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, par inscription au registre des brevets. Sur requête du demandeur, l'enregistrement peut être effectué plus tôt (cf. art. 31 LB 95). Il est consigné dans le Journal officiel du BIE (cf. art. 20, 21 LB 95).

En règle générale, le **brevet est délivré** dès que la demande est publiée, c'est-à-dire dès qu'elle est inscrite au registre (cf. art. 31(1) LB 95). Toutefois, lorsqu'un rapport de recherche est requis (brevet de plus longue durée), le brevet ne peut être délivré que dans un délai de deux mois à compter de la notification des résultats de la recherche au demandeur (cf. art. 36(1) LB 95), afin de permettre à ce dernier de modifier la demande à la lumière des résultats de la recherche. Le délai est de quatre mois s'il a été fait droit à la demande motivée de prorogation du délai formulée par le demandeur en vue de modifier la demande (cf. art. 28(5) LB 95). La mention de la délivrance inscrite au registre des brevets est consignée dans le Journal officiel du BIE (cf. art. 20, 21 LB 95).

<sup>3</sup> Ence qui concerne les premières demandes, c'est en présentant suffisamment tôt la requête en vue de la réalisation d'une recherche que l'on peut être certain de disposer du rapport de recherche au moment où une décision doit être prise sur les demandes ultérieures. A cet égard, il convient également de noter que dans le cas d'une demande européenne ultérieure, la taxe de recherche européenne est remboursée en tout ou partie.

**Durchsetzung des Patents**

Die Vorlage eines amtlichen Recherchenberichts ist Voraussetzung für die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus einem national erteilten Patent (vgl. Art. 70 (2) PatG 95). Ist ein Recherchenbericht zu dem Patent nicht vorhanden, wie z. B. bei einem Patent mit kurzer Laufzeit, wird er vom BIE auf Antrag erstellt (vgl. Art. 37 (1) PatG 95).

**Nichtigkeitsverfahren**

Eine Nichtigkeitsklage oder Nichtigkeitswiderklage gegen ein niederländisches Patent kann wirksam nur erhoben werden, wenn dem Gericht mit Einreichung der Klage ein vom BIE erstelltes Gutachten zu den geltend gemachten Nichtigkeitsgründen vorgelegt wird (vgl. Art. 76 (1), Art. 84 (1) PatG 95).

**PCT**

Mit Artikel 18 des PatG 95 haben die Niederlande von der Möglichkeit des Artikels 45 (2) PCT Gebrauch gemacht und vorgesehen, daß die Bestimmung der Niederlande in einer internationalen Anmeldung als Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents für die Niederlande zu betrachten ist.

**Übergangsvorschriften**

Für Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 1995 eingereicht wurden, die dazu eingereichten Teilanmeldungen und darauf erteilte Patente gilt das alte Patentgesetz weiter. Die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags läuft jedoch für sämtliche Altanmeldungen am 31. März 1996 ab (vgl. Art. 105 PatG 95).

Das alte Patentgesetz 1987 gilt auch für europäische Patente weiter, die vor dem 1. April 1995 veröffentlicht worden sind (vgl. Art. 103 PatG 95).

**Nationales Recht zum EPÜ**

Die in den Niederlanden für europäische Patentanmeldungen und Patente geltenden Rechtsvorschriften und Erfordernisse haben durch das neue Gesetz nur geringfügige sachliche Änderungen erfahren, so daß die in der 9. Auflage der vom EPA herausgegebenen Broschüre "Nationales Recht zum EPÜ" enthaltenen Angaben, ausgenommen die Hinweise auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, zum überwiegenden Teil weiterhin zutreffen. Was die Jahresgebühren angeht, wird darauf

**Patent enforcement**

A nationally granted patent cannot be enforced before the courts without presentation of an official search report (see Art. 70(2) Patent Act 95). If no search report exists (eg for a 6-year patent), the BIE produces it on request (see Art. 37(1) Patent Act 95).

**Revocation proceedings**

To be valid, a claim or a counterclaim for revocation of a Dutch patent is only admissible if a BIE opinion on the revocation grounds invoked is presented to the court (see Art. 76(1), Art. 84(1) Patent Act 95).

**PCT**

In Article 18 Patent Act 95 the Netherlands avails itself of Article 45(2) PCT, and provides that designation of the Netherlands in an international application is to be regarded as a request for grant of a European patent for the Netherlands.

**Transitional provisions**

The old Patent Act continues to apply to applications filed before 1 April 1995, and to any divisional applications or granted patents resulting therefrom. However, for all old applications the period for filing requests for examination expires on 31 March 1996 (see Art. 105 Patent Act 95).

The old Patent Act also continues to apply to European patents published before 1 April 1995 (see Art. 103 Patent Act 95).

**National law relating to the EPC**

The new law has not greatly changed the law and requirements governing European applications and patents in the Netherlands, so apart from the references to the relevant legal provisions the information given in the 9th edition of the EPO brochure "National law relating to the EPC" still largely holds good. As to the annual fees attention is drawn to the fact that under the new Patent Act annual fees are due only from the 5th patent year onwards (see Art. 61 Patent Act 95). The Patent Act 95

**Défense du brevet**

Pour pouvoir faire valoir devant un tribunal les droits nés de son brevet, le titulaire d'un brevet néerlandais doit présenter un rapport de recherche officiel (cf. art. 70(2) LB 95). Si le brevet n'a pas fait l'objet d'un rapport de recherche, par ex. en cas de brevet de courte durée, le BIE en établit un sur requête (cf. art. 37(1) LB 95).

**Procédure d'annulation**

Une demande d'annulation ou une demande reconventionnelle d'annulation d'un brevet néerlandais n'est recevable par les tribunaux que si elle est accompagnée d'un avis établi par le BIE sur l'applicabilité des motifs d'annulation invoqués (cf. art. 76(1), art. 84(1) LB 95).

**PCT**

Faisant usage de la possibilité offerte à l'article 45(2) PCT, les Pays-Bas prévoient à l'article 18 LB 95 que leur désignation dans une demande internationale doit être considérée comme une requête en délivrance d'un brevet européen pour les Pays-Bas.

**Dispositions transitoires**

L'ancienne loi sur les brevets demeure applicable aux demandes de brevets déposées avant le 1<sup>er</sup> avril 1995, aux demandes divisionnaires y afférentes et aux brevets auxquels elles ont donné lieu. Le délai de présentation d'une requête en examen expire toutefois le 31 mars 1996 pour toutes les anciennes demandes (cf. art. 105 LB 95).

L'ancienne loi sur les brevets continue également de s'appliquer aux brevets européens publiés avant le 1<sup>er</sup> avril 1995 (cf. art. 103 LB 95).

**Droit national relatif à la CBE**

Les dispositions et conditions applicables, aux Pays-Bas, aux demandes de brevet européen et aux brevets européens n'ont fait l'objet, dans la nouvelle loi, que de modifications mineures sur le fond, de sorte que les indications contenues dans la 9<sup>e</sup> édition de la brochure "Droit national relatif à la CBE", publiée par l'OEB, sont, pour l'essentiel, toujours valables, à l'exception des renvois aux dispositions légales correspondantes. En ce qui concerne les taxes annuelles, il est indiqué que selon la

hingewiesen, daß nach dem neuen Patentgesetz Jahresgebühren erst ab dem 5. Patentjahr zu entrichten sind (vgl. Art. 61 PatG 95). Die Vorschriften des niederländischen PatG 95 werden in die nächste Ausgabe der Broschüre eingearbeitet.

provisions will be included when the brochure is next updated.

nouvelle loi sur les brevets, les taxes annuelles doivent être payées à partir de la 5<sup>e</sup> année brevet (cf. art 61 LB 95). Les dispositions de la loi néerlandaise de 1995 seront introduites dans la prochaine édition de la brochure.

---

### **PT Portugal**

#### **Neue Gebührenbeträge**

Mit Verordnung vom 29. Mai 1995<sup>1</sup> sind die Patentgebühren geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Portugal werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Juni 1995** folgende Gebührensätze gelten:

1. Einreichung europäischer Patentanmeldungen bei INPI:

PTE 7 000 Anmeldegebühr und  
PTE 700 Vorlagegebühr

2. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

PTE 7 000 Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI eingereicht wurde),  
PTE 700 Vorlagegebühr und  
PTE 8 000 Veröffentlichungsgebühr

3. Veröffentlichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

PTE 7 000 Anmeldegebühr (wenn die europäische Patentanmeldung nicht bei INPI hinterlegt oder keine Übersetzung der Ansprüche für den vorläufigen Schutz bei INPI eingereicht wurde),  
PTE 700 Vorlagegebühr und  
PTE 8 000 Veröffentlichungsgebühr

---

### **PT Portugal**

#### **New fee rates**

By Order of 29 May 1995<sup>1</sup> the fees for patents have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Portugal are advised that from **1 June 1995** the following rates apply:

1. Filing of European patent applications with INPI:

PTE 7 000 filing fee and  
PTE 700 presentation fee

2. Publication of translation of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

PTE 7 000 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI),  
PTE 700 presentation fee and  
PTE 8 000 publication fee

3. Publication of translation of the patent specification under Article 65 EPC:

PTE 7 000 filing fee (if the European patent application has not been filed with INPI or if no translation of the claims has been filed with INPI for the purpose of provisional protection),  
PTE 700 presentation fee and  
PTE 8 000 publication fee

---

### **PT Portugal**

#### **Nouveaux montants des taxes**

Conformément à l'ordonnance du 29 mai 1995<sup>1</sup>, les taxes relatives aux brevets ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Portugal sont informés qu'à compter du **1<sup>er</sup> juin 1995**, les montants suivants sont applicables :

1. Dépôt de demandes de brevet européen auprès de l'INPI:

7 000 PTE taxe de dépôt et  
700 PTE taxe de présentation

2. Publication de traductions des revendications conformément à l'article 67(3) CBE :

7 000 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI),  
700 PTE taxe de présentation et  
8 000 PTE taxe de publication

3. Publication de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 CBE :

7 000 PTE taxe de dépôt (si la demande de brevet européen n'a pas été déposée auprès de l'INPI ou si aucune traduction des revendications aux fins de la protection provisoire n'a été déposée auprès de l'INPI),  
700 PTE taxe de présentation et  
8 000 PTE taxe de publication

---

<sup>1</sup> Diário I Série-B Nr. 124/1995, 3370.

---

<sup>1</sup> Diário I Série-B No. 124/1995, 3370.

---

<sup>1</sup> Diário I Série-B n° 124/1995, 3370.



## 4. Jahresgebühren:

	PTE
3. Jahr	6 000
4. Jahr	7 500
5. Jahr	9 500
6. Jahr	10 500
7. Jahr	12 000
8. Jahr	13 500
9. Jahr	15 000
10. Jahr	16 500
11. Jahr	18 000
12. Jahr	20 000
13. Jahr	22 500
14. Jahr	25 000
15. Jahr	27 500
16. Jahr	30 000
17. Jahr	32 500
18. Jahr	35 000
19. Jahr	37 500
20. Jahr	40 000

## 4. Renewal fees:

	PTE
3rd year	6 000
4th year	7 500
5th year	9 500
6th year	10 500
7th year	12 000
8th year	13 500
9th year	15 000
10th year	16 500
11th year	18 000
12th year	20 000
13th year	22 500
14th year	25 000
15th year	27 500
16th year	30 000
17th year	32 500
18th year	35 000
19th year	37 500
20th year	40 000

## 4. Taxes annuelles :

	PTE
3 <sup>e</sup> année	6 000
4 <sup>e</sup> année	7 500
5 <sup>e</sup> année	9 500
6 <sup>e</sup> année	10 500
7 <sup>e</sup> année	12 000
8 <sup>e</sup> année	13 500
9 <sup>e</sup> année	15 000
10 <sup>e</sup> année	16 500
11 <sup>e</sup> année	18 000
12 <sup>e</sup> année	20 000
13 <sup>e</sup> année	22 500
14 <sup>e</sup> année	25 000
15 <sup>e</sup> année	27 500
16 <sup>e</sup> année	30 000
17 <sup>e</sup> année	32 500
18 <sup>e</sup> année	35 000
19 <sup>e</sup> année	37 500
20 <sup>e</sup> année	40 000

## 5. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

PTE 7 000 Anmeldegebühr,  
PTE 700 Vorlagegebühr und  
PTE 8 000 Veröffentlichungsgebühr

## 6. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten:

PTE 12 000 Übertragungsgebühr  
PTE 700 Vorlagegebühr

**Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"**

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (9. Auflage) werden gebeten, die Angaben in den Tabellen II, Spalte 5, III.B, Spalte 2 und 9, IV, Spalte 3 und 10, VI, Spalte 1, VII, Spalte 2 und IX, Spalte 4 entsprechend zu ändern.

## 5. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

PTE 7 000 filing fee,  
PTE 700 presentation fee and  
PTE 8 000 publication fee

## 6. Registering a transfer, licences and other rights:

PTE 12 000 transfer fee  
PTE 700 presentation fee

**Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"**

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (9th edition) are asked to make the appropriate amendments to the amounts of fees shown in Tables II, column 5, III.B, column 2 and 9, IV, column 3 and 10, VI, column 1, VII, column 2 and IX, column 4.

## 5. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevets ou en brevets nationaux :

7 000 PTE taxe de dépôt,  
700 PTE taxe de présentation et  
8 000 PTE taxe de publication

## 6. Inscription des transferts, licences et autres droits :

PTE 12 000 taxe de transfert  
PTE 700 taxe de présentation

**Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"**

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (9<sup>e</sup> édition) sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux II, colonne 5, III.B, colonne 2 et 9, IV, colonne 3 et 10, VI, colonne 1, VII, colonne 2 et IX, colonne 4.

  
**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von  
Gebühren, Auslagen und  
Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhin-  
weis ergibt sich aus ABI. EPA 1995,  
660-673.

  
**FEES****Guidance for the payment of  
fees, costs and prices**

The fees guidance currently  
applicable is as set out in OJ EPO  
1995, 660-673.

  
**TAXES****Avis concernant le paiement  
des taxes, frais et tarifs de  
vente**

Le texte de l'avis actuellement  
applicable ressort de la version qui a  
été publiée au JO OEB 1995, 660-673.