

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.3
vom 15. Juli 1997
T 97/94 – 3.3.3*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: C. Gérardin
Mitglieder: B. ter Laan
J. A. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
CECA S. A.

Einsprechender/Beschwerdegegner:
(01) Bayer AG
(02) Grace GmbH

Stichwort: Zeitplan für das
Verfahren/CECA

Artikel: 54, 114 (2), 117 (1) d) EPÜ

Regel: 71a (1), 72 (1), 72 (2) EPÜ

Schlagwort: "verspätete Benennung
von Zeugen – Antrag auf Verneh-
mung abgelehnt" – "offenkundige
Vorbenutzung (verneint) – unzurei-
chende Beweiskraft der beigebrach-
ten Beweismittel – keine lückenlose
Beweiskette"

Leitsätze

I. Gemäß der Entscheidung G 6/95 ist die Anwendung der Regel 71a (1) EPÜ durch die Beschwerdekammern zwar insofern fakultativ, als die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ganz in das Ermessen der Kammer gestellt ist; für die Beteiligten hingegen ist sie verbindlich. Wenn also eine Beschwerdekammer an die Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ ergehen läßt, so haben diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was die Erwidernungsfrist betrifft (Nr. 3.5.1).

*II. Wird in einem späten Verfahrens-
stadium der Vertreter gewechselt,
ohne daß hierfür höhere Gewalt
ursächlich ist, so hat der neue Vertre-
ter das Verfahren ab dem Stadium
fortzuführen, das es im Zeitpunkt der
Übernahme von seinem Vorgänger
erreicht hatte. Ein Beteiligter, in die-
sem Fall eine Beschwerdegegnerin/*

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

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.3
dated 15 July 1997
T 97/94 – 3.3.3*
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: C. Gérardin
Members: B. ter Laan
J. A. Stephens-Ofner

Patent proprietor/appellant:
CECA S.A.

Opponent/respondent:
(01) Bayer AG
(02) Grace GmbH

Headword: Procedural timetable/
CECA

Article: 54, 114(2), 117(1)(d) EPC

Rule: 71a(1), 72(1), 72(2) EPC

Keyword: "Late designation of wit-
nesses – request for hearing refused"
– "Public prior use (no) – insufficient
probative value of evidence sub-
mitted – missing links in the chain of
evidence submitted"

Headnote

I. If, in accordance with decision G 6/95, Rule 71a(1) EPC is not binding on the boards of appeal in the sense that it gives them full scope in the preparation of oral proceedings, it is nevertheless binding on the parties. Thus, when a board of appeal decides to send the parties a communication under Rule 71a(1) EPC, the latter are obliged to comply with it, in particular as far as the final date for reply is concerned (reasons, 3.5.1).

II. If an attorney is replaced at a late stage in the proceedings for reasons other than force majeure, the new representative is obliged to continue the proceedings from the stage they had reached when he took over from his predecessor. This change may not be used by a party, in the present instance a respondent/opponent,

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

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.3,
en date du 15 juillet 1997
T 97/94 – 3.3.3*
(Langue de la procédure)**

Composition de la Chambre :

Président : C. Gérardin
Membres : B. ter Laan
J. A. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant :
CECA S.A.

Opposant/intimé :
(01) Bayer AG
(02) Grace GmbH

Référence : Calendrier de procédure/
CECA

Article : 54, 114(2), 117(1)d) CBE

Règle : 71bis(1), 72(1), 72(2) CBE

Mot-clé : "Dénonciation tardive de
témoins – demande d'audition refu-
sée" – "Utilisation antérieure acces-
sible au public (non) – force probante
insuffisante des moyens de preuve
invoqués – lacunes dans l'enchaîne-
ment des moyens de preuve invo-
qués"

Sommaire

I. Si, selon la décision G 6/95 la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de recours décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne la date limite de réponse (point 3.5.1).

*II. En cas de changement de manda-
taire à un stade tardif de la procédure
ne résultant pas d'un cas de force
majeure, le nouveau représentant est
tenu de poursuivre la procédure en
l'état où elle se trouvait au moment
où il a assumé la succession de son
prédécesseur. En tout état de cause,
ce changement ne peut être l'occa-*

* 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 Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

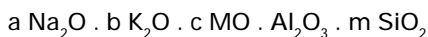
Einsprechende, darf diesen Wechsel keinesfalls zum Anlaß nehmen, eine neue, auf eine Zeugenvernehmung gestützte Verteidigungsstrategie anzuwenden, die angesichts der früheren Argumente und Anträge nicht vorhersehbar war (Nr. 3.5.3).

III. Wird der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung erhoben, so muß ein gegenüber dem Abwägen der Wahrscheinlichkeit, auf das die Beschwerdekammern in der Regel ihre Überzeugung gründen, strengeres Kriterium angelegt werden, d. h., die Vorbenutzung muß praktisch mit absoluter Gewißheit oder, anders gesagt, zweifelsfrei stattgefunden haben (Nr. 5.1).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die am 18. September 1986 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 86 402 042.5, für die die Priorität einer früheren Anmeldung in Frankreich (FR 8513951) vom 20. September 1985 in Anspruch genommen wurde, wurde am 3. Januar 1990 das europäische Patent Nr. 0 239 706 mit 6 Ansprüchen erteilt; die unabhängigen Ansprüche 1 und 4 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanen frei von gasförmigen Einschlüssen durch Mischen zweier Komponenten, die ohne wesentliche Veränderung der Reaktivität getrennt aufbewahrbar sind, wobei die das hydroxylierte Reagenz enthaltende Komponente ein Dehydratisierungsmittel enthält, das aus einem Zeolith besteht, dadurch gekennzeichnet, daß der Zeolith in seiner wasserfreien Form der allgemeinen Formel



entspricht, in der
b eine Zahl zwischen 0,1 und 0,5 ist,
c eine Zahl zwischen 0,1 und 0,5 ist;
in der a eine Zahl ist, so daß

$$a + b + c = 1 \text{ ergibt,}$$

in der m eine ganze Zahl zwischen 1,35 und 2,35 ist,
und in der M Calcium oder Magnesium darstellt."

"4. Lagerstabile Komponente für Polyurethane frei von gasförmigen Einschlüssen, bestehend aus wenigstens einem polyhydroxylierten organischen Reagenz und einem Zeolith, dadurch gekennzeichnet, daß der Zeolith in seiner wasserfreien Form der allgemeinen Formel:

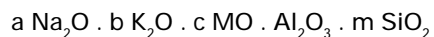
as an opportunity to adopt a new defence strategy based on a hearing of witnesses which was unforeseeable in the light of the arguments and requests previously submitted (reasons, 3.5.3).

III. Where public prior use is cited, the assessment of probability which normally underlies the boards' opinion must cede to a stricter criterion close to absolute conviction. In other words, there should be a degree of certainty which is beyond all reasonable doubt (reasons, 5.1).

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 86 402 042.5, filed on 18 September 1986 and claiming priority of 20 September 1985 by virtue of an earlier filing in France (FR 8513951), led on 3 January 1990 to the grant of European patent No. 0 239 706 on the basis of six claims, of which independent claims 1 and 4 read as follows:

"1. Method of preparation of polyurethanes free from gaseous inclusion, by mixing two components capable of being stored separately without major change in reactivity, the component including the hydroxylated reactant containing a dehydrating agent consisting of a zeolite, characterised in that the zeolite, in its anhydrous form, corresponds to the general formula:



where b is a number between 0.1 and 0.5,
c is a number between 0.1 and 0.5;
where a is a number such that

$$a + b + c = 1;$$

where m is a number between 1.35 and 2.35;
where M denotes calcium or magnesium."

"4. Storage-stable component, for polyurethanes free from gaseous inclusion, consisting of at least one polyhydroxylated organic reactant and a zeolite, characterised in that the zeolite, in its anhydrous form, corresponds to the general formula:

sion pour une partie, dans la présente affaire une intimée/opposante, de recourir à une nouvelle stratégie de défense basée sur une audition de témoins imprévisible au vu des arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement (point 3.5.3).

III. Dans le cas d'une objection d'utilisation antérieure accessible au public le critère de l'appréciation de la probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent habituellement leur conviction, est à interpréter selon des normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable (point 5.1).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 402 042.5, déposée le 18 septembre 1986, pour laquelle a été revendiquée la priorité du 20 septembre 1985 fondée sur un dépôt antérieur en France (FR 8513951), a donné lieu le 3 janvier 1990 à la délivrance du brevet européen n° 0 239 706 sur la base de 6 revendications, les revendications indépendantes 1 et 4 s'énonçant comme suit :

"1. Méthode de préparation de polyuréthanes exempts d'inclusion gazeuse, par mélange de deux composants séparément conservables sans variation importante de réactivité, le composant renfermant le réactif hydroxylé contenant un déshydratant constitué par une zéolite, caractérisée en ce que la zéolite, sous sa forme anhydre, répond à la formule générale :



où b est un nombre compris entre 0,1 et 0,5,
c est un nombre compris entre 0,1 et 0,5 ;
où a est un nombre tel que l'on ait

$$a + b + c = 1 ;$$

où m est un nombre compris entre 1,35 et 2,35 ;
où M représente le calcium ou le magnésium."

"4. Composant stable au stockage, pour polyuréthanes exempts d'inclusion gazeuse, constitué d'au moins un réactif organique polyhydroxylé et une zéolite, caractérisé en ce que la zéolite, sous sa forme anhydre, répond à la formule générale :

<p>$a \text{ Na}_2\text{O} \cdot b \text{ K}_2\text{O} \cdot c \text{ MO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot m \text{ SiO}_2$</p> <p>entspricht, in der b eine Zahl zwischen 0,1 und 0,5 ist, c eine Zahl zwischen 0,1 und 0,5 ist; in der a eine Zahl ist, so daß</p>	<p>$a \text{ Na}_2\text{O} \cdot b \text{ K}_2\text{O} \cdot c \text{ MO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot m \text{ SiO}_2$</p> <p>where b is a number between 0.1 and 0.5, c is a number between 0.1 and 0.5; where a is a number such that</p>	<p>$a \text{ Na}_2\text{O} \cdot b \text{ K}_2\text{O} \cdot c \text{ MO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot m \text{ SiO}_2$</p> <p>où b est un nombre compris entre 0,1 et 0,5, c est un nombre compris entre 0,1 et 0,5 ; où a est un nombre tel que l'on ait</p>
<p>$a + b + c = 1$ ergibt,</p> <p>in der m eine Zahl zwischen 1,35 und 2,35 ist, und in der M Calcium oder Magnesium darstellt."</p>	<p>$a + b + c = 1$;</p> <p>where m is a number between 1.35 and 2.35; where M denotes calcium or magnesium."</p>	<p>$a + b + c = 1$;</p> <p>où m est un nombre compris entre 1,35 et 2,35 ; où M représente le calcium ou le magnésium."</p>
<p>Die Ansprüche 2 und 3 sind abhängige Ansprüche und betreffen besondere Ausführungsarten des Verfahrens nach Anspruch 1.</p>	<p>Claims 2 and 3 are dependent claims relating to particular embodiments of the method according to claim 1.</p>	<p>Les revendications 2 et 3 sont des revendications dépendantes concernant des modalités de mise en oeuvre particulières de la méthode selon la revendication 1.</p>
<p>Die Ansprüche 5 und 6 sind abhängige Ansprüche und betreffen bevorzugte Bestandteile der Komponente für Polyurethane nach Anspruch 4.</p>	<p>Claims 5 and 6 are dependent claims relating to preferred components of the component for polyurethane according to claim 4.</p>	<p>Les revendications 5 et 6 sont des revendications dépendantes portant sur des composants préférés du composant pour polyuréthane selon la revendication 4.</p>
<p>II. Am 2. Oktober 1990 legten die Unternehmen Bayer (Einsprechende 1) und Grace (Einsprechende 2) Einspruch gegen das vorstehend genannte europäische Patent ein und beantragten, es aus den in Artikel 100 a) EPÜ genannten Gründen zu widerrufen.</p>	<p>II. On 2 October 1990, oppositions were filed by Bayer (opponent 1) and Grace (opponent 2) against the above-mentioned European patent, in which the patent's revocation was requested for the reasons given in Article 100(a) EPC.</p>	<p>II. Le 2 octobre 1990, deux oppositions ont été formées par les Sociétés Bayer (opposante 1) et Grace (opposante 2) à l'encontre du brevet européen précité, dans lesquelles la révocation du brevet était requise au titre des motifs énoncés à l'article 100a) CBE.</p>
<p>i) Die Einwände, die Erfindung sei wegen offenkundiger Vorbenutzung nicht neu und beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit, stützten sich insbesondere auf die folgenden Druckschriften: ...</p>	<p>(i) The objections of lack of novelty, on the grounds of public prior use, and lack of an inventive step were based on the following documents in particular: ...</p>	<p>i) Les objections de défaut de nouveauté pour utilisation antérieure accessible au public et de défaut d'activité inventive s'appuyaient en particulier sur les documents suivants : ...</p>
<p>III. Mit einer am 7. Dezember 1993 zugestellten Entscheidung widerrief die Einspruchsabteilung das Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand aller Ansprüche nicht neu sei.</p>	<p>III. By a decision notified on 7 December 1993, the opposition division revoked the patent on the grounds that the subject-matter of all the claims lacked novelty.</p>	<p>III. Par décision signifiée le 7 décembre 1993, la Division d'opposition a révoqué le brevet au motif que l'objet de toutes les revendications était dépourvu de nouveauté.</p>
<p>Sie hielt es für erwiesen, ...</p>	<p>It was considered as established ...</p>	<p>Il a été considéré comme établi ...</p>
<p>v) daß folglich die in dem Streitpatent beanspruchte Erfindung als vor dem Prioritätstag gemeinfrei zu gelten habe.</p>	<p>(v) that, as a consequence, the invention as claimed in the patent in suit must be considered as having been in the public domain before the date of priority.</p>	<p>v) que, par conséquent, l'invention telle que revendiquée dans le brevet en litige devait être considérée comme relevant du domaine public avant la date de priorité.</p>
<p>IV. Am 1. Februar 1994 legte die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) gegen diese Entscheidung unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde ein. Die Argumente, die in der am 21. März 1994 nachgereichten Beschwerde begründung und in einer später eingegangenen Erwiderung entwickelt wurden,</p>	<p>IV. On 1 February 1994, the appellant (patent proprietor) lodged an appeal against this decision and paid the prescribed fee. The arguments submitted in the statement of grounds of appeal filed on 21 March 1994, and in a reply received later, emphasised the difference between the compositions described in the commercial</p>	<p>IV. Le 1^{er} février 1994, la requérante (titulaire du brevet) a formé un recours à l'encontre de cette décision en acquittant simultanément la taxe prescrite. Les arguments présentés dans le mémoire de recours déposé le 21 mars 1994 et dans un mémoire de réponse reçu ultérieurement mettaient l'accent sur la divergence</p>

konzentrierten sich auf den Unterschied zwischen den in den Firmenschriften und den in den Analyseberichten der Einsprechenden beschriebenen Stoffgemischen.

...

V. Die Beschwerdegegnerin 1 (Einsprechende 1) machte daraufhin in ihren Erwidern vom 2. August 1994 und 21. Februar 1995 folgendes geltend:

i) Das speziell als Dehydratisierungsmittel für Zweikomponentenpolyurethane entwickelte Produkt "Zeolith L", das dem Typ Na-K zugrunde liege, habe seit 1975 zusätzlich Ca-Ionen enthalten. Die Rezeptur dieses sowohl in Pulver- wie in Pastenform vertriebenen Produkts sei in der Zeit von 1975 bis 1986 nicht verändert worden. Aus den Dokumenten B1 bis B3 und den verschiedenen eidesstattlichen Erklärungen, die vor der ersten Instanz vorgelegt worden seien, gehe eindeutig hervor, daß auch bei der Änderung der Bezeichnung in "Baylith L" im Jahre 1980 die Rezeptur nicht geändert worden sei.

ii) Daß Calcium in den Dokumenten C1 bis C3 nicht erwähnt werde, lasse nicht den Schluß zu, daß dieser Bestandteil auch in dem Produkt selbst nicht enthalten sei. Es handle sich hier um anwendungstechnische Blätter für Anwender, die regelmäßig eher an den Eigenschaften und Einsatzgebieten des Materials als an dessen genauer Zusammensetzung interessiert seien. ...

VI. Am 13. Februar 1997 erging an die Beteiligten die Ladung zur mündlichen Verhandlung am 15. Juli 1997. In einem anschließenden Bescheid vom 18. März 1997 hatte die Kammer unter Bezugnahme auf die Entscheidung T 472/92 vom 20. November 1996 (nicht veröffentlicht) die Kriterien festgelegt, anhand deren sie beurteilen werde, ob der Einwand der Vorbenutzung begründet sei.

In Vorbereitung der mündlichen Verhandlung hatte die Kammer die Vertreter der einzelnen Beteiligten ausdrücklich aufgefordert, die Kammer und die übrigen Beteiligten mindestens einen Monat vor der Verhandlung entsprechend zu unterrichten, falls sie sich von anderen Personen begleiten oder unterstützen lassen wollten.

VII. Mit Schreiben vom 10. Juni 1997 teilte die Beschwerdeführerin die Identität ihrer beiden Vertreter mit. Auch die Beschwerdegegnerin 2, die die Beschwerdebegründung in der

brochures and the analysis reports produced by the opponents.

...

V. In its replies of 2 August 1994 and 21 February 1995, respondent 1 (opponent 1) asserted that:

(i) the "Zeolith L" product, specifically developed as a dehydrating agent for two-component polyurethane compositions, had originally been of the Na-K type, but from 1975 onwards had also contained calcium ions. The composition of this product, which had been on the market in the form of both a powder and a paste, had not changed between 1975 and 1986. Documents B1 to B3 and the various affidavits produced before the department of first instance clearly showed that the name "Baylith L", used from 1980 onwards, did not in fact relate to a new formulation,

(ii) the lack of any reference to calcium in documents C1 to C3 could not be interpreted as meaning that this element was not contained in the product itself. C1 to C3 were technical information leaflets destined for users traditionally more interested in the properties and fields of use of materials than in their precise nature, ...

VI. The summons to oral proceedings on 15 July 1997 was sent to the parties on 13 February 1997. It was followed by a communication dated 18 March 1997 in which the board defined the standards which it intended to apply when judging the validity of the objection concerning prior use, and referred to decision T 472/92 of 20 November 1996 (to be published in OJ EPO).

As for the organisation of the oral proceedings, the board explicitly invited the representatives of the various parties to inform the board and the other parties, at least one month in advance of the date of the proceedings, if they intended to be accompanied or assisted by other persons.

VII. In a letter of 10 June 1997, the appellant provided the names of its two representatives. Respondent 2, which had not responded in substance to the statement of grounds

entre les compositions annoncées dans les brochures commerciales et les rapports d'analyse produits par les opposantes.

...

V. Dans ses réponses du 2 août 1994 et 21 février 1995, l'intimée 1 (opposante 1) a fait valoir en riposte que :

i) le produit "Zeolith L" spécifiquement conçu comme charge à fonction déshydratante pour compositions de polyuréthanes à deux composants, qui était à l'origine du type Na-K, avait contenu en plus des ions Ca à partir de 1975. La composition de ce produit, qui avait été commercialisé aussi bien sous forme de poudre que de pâte, n'avait pas été modifiée entre 1975 et 1986. Les documents B1 à B3 et les diverses déclarations sous la foi du serment produites devant la première instance montraient clairement que l'appellation "Baylith L" utilisée à partir de 1980 ne correspondait pas en fait à une nouvelle formulation,

ii) l'absence de toute référence au calcium dans les documents C1 à C3 ne pouvait s'interpréter comme l'absence de cet élément dans le produit lui-même. Il s'agissait en l'espèce de fiches techniques destinées aux utilisateurs qui sont traditionnellement davantage intéressés par les propriétés et les domaines d'utilisation des matériaux que par la nature exacte de ceux-ci, ...

VI. La citation à la procédure orale qui devait avoir lieu le 15 juillet 1997 a été adressée aux parties le 13 février 1997. Elle a été suivie d'une notification en date du 18 mars 1997 dans laquelle la Chambre avait défini les critères qu'elle entendait utiliser pour juger du bien-fondé de l'objection d'utilisation antérieure en se référant à la décision T 472/92 du 20 novembre 1996 (doit être publiée au JO OEB).

Quant à l'organisation de la procédure orale, la Chambre avait explicitement invité les représentants des diverses parties, au cas où ils entendaient se faire accompagner ou assister par d'autres personnes, d'en informer la Chambre et les autres parties au moins un mois avant la date de l'audience.

VII. Par lettre du 10 juin 1997, la requérante a révélé l'identité de ses deux représentants. De même, l'intimée 2 qui n'avait pas répondu en substance au mémoire de recours

Sache nicht erwidert hatte (Schreiben vom 19. Juli 1994: Antrag auf Verlängerung der Erwidierungsfrist; Schreiben vom 6. Juni 1995: hilfsweise Beantragung einer mündlichen Verhandlung), gab die Identität ihres Vertreters mit Schreiben vom 9. Juni 1997 bekannt.

Mit Schreiben vom 30. Juni 1997 ließ die Beschwerdegegnerin 1 wissen, sie wolle in der mündlichen Verhandlung Zeugen vernehmen lassen, deren Identität sie am 7. Juli 1997 mitteilte:

...

VIII. Auf ein Schreiben der Beschwerdeführerin vom 9. Juli 1997 hin, in dem sie gegen die verspätete Benennung von Zeugen protestierte, begründete der Vertreter der Beschwerdegegnerin 1 am selben Tag die Nichteinhaltung des von der Kammer festgelegten Terminplans für das Verfahren damit, daß gemäß der Entscheidung G 6/95 (ABl. EPA 1996, 649) die Regel 71a (1) EPÜ nicht für die Beschwerdekammern gelte und er eben erst von der Firma Bayer bevollmächtigt worden sei, sie in der Verhandlung zu vertreten.

IX. Zu Beginn der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin vorab, etwaige Ausführungen der Personen nicht zu berücksichtigen, die die Vertreter der Beschwerdegegnerin 1 als Zeugen begleiten sollten.

...

Die Beschwerdegegnerinnen ihrerseits machten zunächst verschiedene Argumente geltend, um die verspätete Benennung und die Anwesenheit von Zeugen zu rechtfertigen (Beschwerdegegnerin 1), und schlugen dann vor, die mündliche Verhandlung zu vertagen, damit sie formell vernommen werden könnten (Beschwerdegegnerin 2). In der Sache bemühten sie sich nachzuweisen, daß es eine lückenlose Beweiskette gebe bezüglich i) der Zusammensetzung des Produkts Zeolith L/Baylith L, ii) der Übereinstimmung zwischen dem analysierten Produkt und dem Handelsprodukt sowie iii) der Übereinstimmung zwischen dem gelieferten Produkt und dem bei der Polyurethanherstellung eingesetzten Produkt. Zu diesem Zweck wurde von der Beschwerdegegnerin 1 der Lieferschein Nr. A109/094818H31 (Dokument B3, Anlage 3a) im Original vorgelegt.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent unverändert aufrechtzuerhalten.

(letter of 19 July 1994 – request for extension of the period for reply; letter of 6 June 1995 – conditional request for oral proceedings) also provided the name of its representative in a letter dated 9 June 1997.

In a letter of 30 June 1997, respondent 1 said that it intended to hear witnesses at the oral proceedings and communicated the identity of these witnesses to the board on 7 July 1997:

...

VIII. Following a letter from the appellant dated 9 July 1997 protesting against the late designation of witnesses, the representative of respondent 1 on the same day justified not keeping to the procedural timetable fixed by the board by referring to Rule 71a(1) EPC, quoting decision G 6/95 (OJ EPO 1996, 649) and asserting that he had only just been appointed by Bayer to represent them at the hearing.

IX. At the beginning of the oral proceedings the appellant asked by way of a preliminary request that any statements by persons apparently accompanying the representatives of respondent 1 as witnesses should not be accepted.

...

For their part, the respondents first of all presented various arguments to justify the late designation of the witnesses and their presence (respondent 1), and then suggested that the oral proceedings be postponed in order to permit a formal hearing of these witnesses (respondent 2). As to the merits, they sought in particular to establish that there was an unbroken chain of evidence relating to (i) the nature of the Zeolith L/Baylith L product, (ii) the correspondence between the analysed product and the marketed product, and (iii) the correspondence between the product delivered and the product used in the preparation of polyurethanes. To this end, respondent 1 submitted original despatch note No. A109/094818H31 (document B3, annex 3a).

X. The appellant requested that the impugned decision be set aside and the patent maintained without amendment.

(lettre du 19 juillet 1994 : demande de prorogation du délai de réponse ; lettre du 6 juin 1995 : demande conditionnelle de procédure orale) a précisé l'identité de son représentant par lettre du 9 juin 1997.

Par lettre du 30 juin 1997 l'intimée 1 a fait part de son intention de recourir lors de la procédure orale à une audition de témoins, dont elle a communiqué l'identité le 7 juillet 1997 :

...

VIII. A la suite d'une lettre de la requérante en date du 9 juillet 1997 s'élevant contre la dénonciation tardive de témoins, le représentant de l'intimée 1 a justifié le jour même le non-respect du calendrier de procédure fixé par la Chambre en se référant à la règle 71bis(1) CBE, en invoquant la décision G 6/95 (JO OEB 1996, 649) et en faisant valoir qu'il venait seulement d'être mandaté par la Société Bayer pour la représenter lors de l'audience.

IX. Au début de la procédure orale la requérante a demandé à titre de requête préliminaire que les éventuelles interventions des personnes censées accompagner à titre de témoins les représentants de l'intimée 1 ne soient pas retenues.

...

Pour leur part, les intimées ont d'abord présenté divers arguments pour justifier la dénonciation tardive et la présence de témoins (intimée 1), puis suggéré le report de la procédure orale afin de permettre formellement leur audition (intimée 2). Quant au fond, elles se sont attachées à établir qu'il y avait un enchaînement sans failles des preuves concernant (i) la nature du produit Zeolith L/Baylith L, (ii) la correspondance entre le produit analysé et le produit commercialisé ainsi que (iii) la correspondance entre le produit livré et le produit mis en oeuvre dans la préparation de polyuréthanes. A cette fin, l'original du bulletin d'expédition n° A109/094818H31 (document B3, annexe 3a) a été présenté par l'intimée 1.

X. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du brevet sans modifications.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde zurückzuweisen.

The respondents requested that the appeal be rejected.

Les intimées conclurent au rejet du recours.

Entscheidungsgründe

Reasons for the decision

Motifs de la décision

1. Die Beschwerde ist zulässig.

1. The appeal is admissible.

1. Le recours est recevable.

Verspätete Benennung von Zeugen

Late designation of witnesses

Dénonciation tardive de témoins

2. Sowohl im Ex-parte- als auch im Inter-partes-Verfahren ist es geläufig, daß ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung beantragt, um bereits schriftlich vorgebrachte Argumente weiter auszuführen (Art. 116 (1) EPÜ).

2. It is common in both ex parte and inter partes proceedings for a party to have recourse to oral proceedings to develop arguments which have already been submitted in writing (Article 116(1) EPC).

2. Il est courant aussi bien en procédure ex parte qu'inter partes pour une partie de recourir à une procédure orale pour développer des arguments déjà présentés par ailleurs par écrit (article 116(1) CBE).

2.1 Bei dieser mündlichen Darlegung des Falls kann der Beteiligte beispielsweise bestimmte technische Gesichtspunkte der Erfindung erläutern, er kann erklären, was ein Fachmann zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Lösung einer bestimmten Aufgabe unternommen oder nicht unternommen hätte oder auf welche Schwierigkeiten er bei der Ausführung der Erfindung gestoßen oder auch nicht gestoßen wäre.

2.1 This oral presentation of a case may take the form of explanations relating to certain technical aspects of the invention, a statement as to what a person skilled in the art would or would not have done at a certain time to solve a particular problem, or an account of the difficulties which a skilled person would or would not have encountered when implementing the invention.

2.1 Cette présentation orale du cas peut prendre la forme d'explications relatives à certains aspects techniques de l'invention, d'une déclaration relative à ce qu'un homme du métier aurait ou n'aurait pas mis en oeuvre à une certaine époque afin de résoudre un problème particulier, ou d'un exposé des difficultés qu'un homme du métier aurait ou n'aurait pas rencontrées lors de la mise en oeuvre de l'invention.

2.2 Eine solche Form der Beweisaufnahme ist kennzeichnend für ein relativ flexibles Verfahren, das die Beteiligten bis zu einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens aktiv gestalten können. Damit ein gerechtes und ausgewogenes Verfahren (Art. 113 (1) und 125 EPÜ) gewährleistet ist, muß in der Praxis jeder Beteiligte die übrigen Beteiligten in der Regel innerhalb einer angemessenen Frist von seiner Absicht unterrichten, bei der Erörterung dieser oder jener Frage einen Sachverständigen einzuschalten (G 4/95, ABl. EPA 1996, 412, Nr. 10 der Entscheidungsgründe). Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kammer – wie im vorliegenden Fall – zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung in einem Bescheid an die Beteiligten einen Terminplan für das Verfahren festgelegt und sie ausdrücklich aufgefordert hat, ihre diesbezüglichen Absichten bekanntzugeben.

2.2 Such a means of giving or obtaining evidence is a relatively flexible procedure which is left to the initiative of the parties up to an advanced stage in the appeal proceedings. In practice, in order to ensure fair and balanced proceedings (Articles 113(1) and 125 EPC), each party is normally obliged to inform the other parties, within a reasonable period of time, of its intention to call in experts to take part in discussions about a particular issue (G 4/95, OJ EPO 1996, 412, reasons, 10). This is particularly appropriate where, as in the present case, a procedural timetable is fixed by the board in a communication addressed to the parties in preparation for the oral proceedings, expressly inviting the said parties to inform the board of their intentions in this respect.

2.2 Une telle mesure d'instruction correspond à une procédure relativement souple laissée à l'initiative des parties jusqu'à un stade avancé de la procédure de recours. En pratique, afin d'assurer une procédure juste et équilibrée (articles 113(1) et 125 CBE), chaque partie est normalement tenue d'informer dans un délai raisonnable les autres parties de son intention de recourir à un expert lors de la discussion de telle ou telle question à trancher (G 4/95, JO OEB 1996, 412 ; motifs de la décision, point 10). Ceci est particulièrement le cas lorsque, comme dans la présente affaire, un calendrier de procédure a été fixé par la Chambre dans une notification adressée aux parties en préparation de la procédure orale invitant expressément celles-ci à faire part de leurs intentions en la matière.

2.3 Im Übereinkommen ist neben verschiedenen anderen Beweismitteln nach Artikel 117 (1) d) EPÜ auch die Vernehmung von Zeugen vorgesehen; hierzu muß ein relativ starres und kompliziertes Verfahren gemäß den Regeln 72 bis 76 EPÜ durchgeführt werden, und aus diesem Grund wird nur selten davon Gebrauch gemacht. Zu diesem Beweismittel wird insbesondere dann gegriffen, wenn das EPA die Vernehmung dieser Zeugen für erforderlich hält oder wenn sie ein Beteiligter ausdrücklich beantragt.

2.3 Alternatively, Article 117(1)(d) of the Convention provides, amongst other means of giving or obtaining evidence, for the hearing of witnesses, which necessitates the implementation of a relatively rigid and complex procedure as provided for in Rules 72 to 76 EPC and which for this reason is rarely used. This means of giving or obtaining evidence is used in particular if the EPO deems it necessary to hear a witness or if one party has specifically requested this.

2.3 Alternativement, la Convention prévoit à l'article 117(1)d) CBE parmi diverses mesures d'instruction l'audition de témoins qui impose la mise en oeuvre d'une procédure relativement rigide et complexe prévue aux règles 72 à 76 CBE et à laquelle il est pour cette raison rarement recouru. Cette mesure d'instruction a lieu en particulier si l'OEB estime nécessaire d'entendre lesdits témoins ou si une partie en fait explicitement la demande.

2.4 Regel 72 (1) EPÜ lautet wie folgt: "Hält das Europäische Patentamt die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen oder eine Augenscheinseinnahme für erforderlich, so erläßt es eine entsprechende Entscheidung, in der das betreffende Beweismittel, die rechtserheblichen Tatsachen sowie Tag, Uhrzeit und Ort angegeben werden. Hat ein Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen beantragt, so wird in der Entscheidung des Europäischen Patentamts die Frist festgesetzt, in der der antragstellende Beteiligte dem Europäischen Patentamt Name und Anschrift der Zeugen und Sachverständigen mitteilen muß, die er vernehmen zu lassen wünscht."

In Regel 72 (2) Satz 1 EPÜ ist ferner bestimmt: "Die Frist zur Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen zur Beweisaufnahme beträgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind."

3. Im vorliegenden Fall führt die eine Woche vor dem Verhandlungstermin erfolgte Benennung von drei Zeugen, die den Vertreter der Beschwerdegegnerin 1 begleiten sollten, zu verfahrensrechtlichen Komplikationen.

3.1 Da die erste Prüfung der Akte gezeigt hatte, daß die Argumentation der Beteiligten in ihren jeweiligen Schriftsätzen zu keinen besonderen Bemerkungen Anlaß gab, die über die Gegenargumente hinausgingen, die von der anderen Partei/den anderen Parteien bereits geltend gemacht und sogar schon von der ersten Instanz geprüft worden waren, hatte die Kammer den Beteiligten in einem Bescheid vom 18. März 1997 lediglich folgendes mitgeteilt:

– Sie erinnerte daran, daß die einzige in der mündlichen Verhandlung zu prüfende Frage der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung sei.

– Sie machte darauf aufmerksam, daß die Kriterien, anhand deren die Kammer beurteilen werde, ob dieser Einwand begründet sei, in der Entscheidung T 472/92 (s. oben) genannt seien.

– Sie erwähnte abschließend ausdrücklich, daß die Vertreter der verschiedenen Beteiligten die Kammer und die übrigen Beteiligten mindestens einen Monat vor der Verhandlung entsprechend unterrichten sollten, falls sie sich in der mündlichen Verhandlung von anderen Personen begleiten oder unterstützen lassen wollten.

2.4 Rule 72(1) EPC reads as follows: "Where the European Patent Office considers it necessary to hear the oral evidence of parties, witnesses or experts or to carry out an inspection, it shall make a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved, and the date, time and place of the investigation. If oral evidence of witnesses and experts is requested by a party, the decision of the European Patent Office shall determine the period of time within which the party filing the request must make known to the European Patent Office the names and addresses of the witnesses and experts whom it wishes to be heard".

Rule 72(2), first sentence, EPC further stipulates that "at least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to give evidence shall be given unless they agree to a shorter period".

3. In the present case, the designation one week before the date of the hearing of three witnesses to accompany the representative of respondent 1 raises a procedural problem.

3.1 A preliminary study of the file having shown that the arguments presented by the parties in their statements did not call for any particular comments over and above the counter-arguments already submitted by the other party/parties, that is those already considered by the department of first instance, the board on 18 March 1997 sent the parties a communication which:

– pointed out that the only question to be dealt with during the oral proceedings was the objection concerning public prior use

– indicated that the standards which the board intended to use to assess the validity of the objection had been set out in decision T 472/92 (as mentioned above)

– explicitly mentioned in conclusion that where the representatives of the various parties intended to be accompanied or assisted by other persons at the oral proceedings, they should inform the board and the other parties of this at least one month before the date of the hearing.

2.4 Selon la règle 72(1) CBE, "Lorsque l'Office européen des brevets estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à la descente sur les lieux, il rend à cet effet une décision qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d'instruction. Si l'audition de témoins ou d'experts a été demandée par une partie, la décision de l'Office européen des brevets fixe le délai dans lequel la partie requérante doit déclarer à cet Office les noms et adresses des témoins et experts qu'elle désire faire entendre."

La règle 72(2) CBE, première phrase, dispose en plus que "La citation des parties, des témoins ou des experts doit comporter un délai minimum de deux mois, à moins que les intéressés ne conviennent d'un délai plus bref."

3. Dans le cas de l'espèce, la dénomination une semaine avant la date de l'audience de trois témoins devant accompagner le représentant de l'intimée 1 soulève un problème de procédure.

3.1 L'étude préliminaire du dossier ayant montré que les arguments présentés par les parties dans leurs mémoires respectifs n'appelaient pas de commentaires particuliers allant au-delà des contre-arguments déjà apportés par l'autre partie/les autres parties, voire déjà considérés par la première instance, la Chambre s'est contentée d'adresser aux parties le 18 mars 1997 une notification, dans laquelle était :

– rappelé que la seule question à examiner lors de la procédure orale était l'objection d'utilisation antérieure accessible au public ;

– signalé que les critères que la Chambre entendait utiliser pour juger du bien-fondé de ladite objection avaient été exposés dans la décision T 472/92 (susmentionnée) ;

– explicitement mentionné en conclusion qu'au cas où les représentants des diverses parties entendaient se faire accompagner ou assister par d'autres personnes lors de la procédure orale, ils étaient priés d'en informer la Chambre et les autres parties au moins un mois avant la date de l'audience.

Diese Formulierung war mit Absicht so weit gefaßt, daß sie alle Personen einschloß, die unter Umständen zu einer Klärung der strittigen Punkte beitragen konnten, also nicht nur diejenigen, die im Einspruchsverfahren eidesstattliche Erklärungen abgegeben hatten, sondern auch Fachleute auf dem Gebiet der Herstellung von Zeolithen sowie die Erfinder selbst, sollte eine Erörterung und Auslegung der von den beiden Beschwerdegegnerinnen vorgelegten Analyseergebnisse notwendig sein.

3.2 ...

3.3 Sieht man vom Datum der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die am 13. Februar 1997 an die Beteiligten erging, einmal ab, so war aufgrund der diesbezüglichen Anträge der drei Beteiligten (Beschwerdeführerin: 21. Oktober 1994; Beschwerdegegnerin 1: 2. August 1994; Beschwerdegegnerin 2: 6. Juni 1995) seit mehr als zwei Jahren klar, daß eine mündliche Verhandlung stattfinden würde und es somit der Beschwerdegegnerin 1 oblag, was sie anbelangt, geeignete vorbereitende Maßnahmen zu ergreifen, damit die Personen, die eidesstattliche Erklärungen abgegeben hatten, zu gegebener Zeit an der mündlichen Verhandlung teilnehmen konnten. Insbesondere hätte sie sich, wenn sie in der Tat die Vernehmung von Zeugen gemäß Artikel 117 (1) d) EPÜ beabsichtigte, in diesem Sinne äußern müssen, ohne die Ladung zur mündlichen Verhandlung abzuwarten, damit die Kammer ihrerseits eine entsprechende Entscheidung hätte erlassen und die Frist festsetzen können, in der die Beschwerdegegnerin 1 dem EPA Name und Anschrift dieser Zeugen hätte mitteilen müssen (R. 72 (1) EPÜ). Die Erwiderung der Beschwerdegegnerin 1 vom 21. Februar 1995, bei der es sich um den letzten Schriftsatz der Beteiligten vor der Ladung zur mündlichen Verhandlung handelte und in dem die Beschwerdegegnerin 1 abschließend ihren Antrag auf möglichst baldige Anberaumung einer mündlichen Verhandlung wiederholte, bot die beste Gelegenheit, auch die Zeugenvernehmung zu beantragen. Der von der Kammer festgelegte Zeitplan für das Verfahren ermöglichte es nämlich, auch nach Erhalt der Ladung zur mündlichen Verhandlung die diesbezüglich im EPÜ vorgesehenen Maßnahmen einzuleiten.

3.4 Es versteht sich von selbst, daß die Benennung von drei Zeugen eine Woche vor der mündlichen Verhandlung für die Kammer überraschend kam und ihr die Möglichkeit nahm, entsprechend den Vorschriften der Regel 72 (1) EPÜ und, da ja die

This formulation was intentionally broad enough to include all persons likely to contribute to the clarification of points being debated, that is not only persons who furnished affidavits in the opposition proceedings, but also, in view of the possible discussion and interpretation of the results of the analyses submitted by the two respondents, experts in the preparation of zeolites, and the inventors themselves.

3.2 ...

3.3 Independently of the date of the summons to oral proceedings sent to the parties on 13 February 1997, it had been obvious for more than two years, in view of the requests to this end made by the three parties (the appellant on 21 October 1994, respondent 1 on 2 August 1994, respondent 2 on 6 June 1995), that oral proceedings would be taking place and that it was thus up to respondent 1, as far as it was concerned, to take the necessary preliminary measures to ensure that the persons who had furnished affidavits would be present at the hearing at the given time. It was in particular under an obligation, in case it actually intended to hear witnesses as provided for in Article 117(1)(d) EPC, to impart this information without waiting for the summons to oral proceedings, so that the board for its part could take a decision about this and fix the period of time within which respondent 1 would have to give the EPO the names and addresses of the witnesses concerned (Rule 72(1) EPC). Respondent 1's reply of 21 February 1995, which was the last statement filed by the parties prior to the summons to oral proceedings and which it concluded by repeating its request for oral proceedings and expressing the wish that these would take place soon, would have been the ideal opportunity to request a hearing of the witnesses. Indeed, the procedural timetable fixed by the board still allowed for the measures envisaged for this purpose in the EPC to be carried out after receipt of the summons to oral proceedings.

3.4 It goes without saying that the designation of three witnesses one week before the oral proceedings took the board by surprise: in the circumstances, it could no longer follow the provisions of either Rule 72(1) or, given the appellant's prelim-

Cette formulation était à dessein suffisamment large pour inclure toutes les personnes susceptibles de contribuer à une clarification des points controversés, c'est-à-dire non seulement les personnes ayant déposé des déclarations sous la foi du serment en procédure d'opposition, mais aussi, compte tenu d'une éventuelle discussion et interprétation des résultats d'analyses présentés par les deux intimées, des experts dans la préparation des zéolites ainsi que les inventeurs eux-mêmes.

3.2 ...

3.3 Indépendamment de la date de la citation à la procédure orale adressée aux parties le 13 février 1997, il était évident depuis plus de deux ans au vu des requêtes formulées en ce sens par les trois parties (requérante : 21 octobre 1994 ; intimée 1 : 2 août 1994 ; intimée 2 : 6 juin 1995) qu'une procédure orale aurait effectivement lieu et qu'il appartenait donc à l'intimée 1 de prendre, pour ce qui la concernait, les mesures préliminaires propres à faciliter le moment venu la présence à l'audience des personnes ayant déposé des déclarations sous la foi du serment. Il lui incombait en particulier, au cas où elle avait effectivement l'intention de recourir à une audition de témoins telles que prévues à l'article 117(1)d) CBE, de se prononcer en ce sens sans même attendre la citation à la procédure orale afin que la Chambre de son côté rende une décision à cet effet et fixe le délai dans lequel l'intimée 1 serait tenue de déclarer à l'OEB les noms et adresses desdits témoins (règle 72(1) CBE). La réponse de l'intimée 1 du 21 février 1995, qui était le dernier mémoire déposé par les parties avant la citation à la procédure orale et dans laquelle l'intimée 1 réitérait en conclusion sa requête en procédure orale en souhaitant que celle-ci eût bientôt lieu, offrait le cadre idéal pour demander l'audition des témoins. En fait, le calendrier de procédure fixé par la Chambre permettait encore dès réception de la citation à la procédure orale que fussent mises en oeuvre les mesures prévues à cette fin dans la CBE.

3.4 Il va de soi que la dénonciation de trois témoins une semaine avant la procédure orale a pris la Chambre au dépourvu en ne lui permettant plus de se conformer aux dispositions de la règle 72(1) et, compte tenu de la requête préliminaire de la requérante

Beschwerdeführerin vorab beantragt hatte, etwaige Aussagen dieser Zeugen nicht zu berücksichtigen, der Regel 72 (2) EPÜ zu verfahren. Sie machte es auch der Beschwerdeführerin praktisch unmöglich, sich darauf entsprechend einzustellen und sich zu ihrer eigenen Verteidigung auf Aussagen technischer Sachverständiger und/oder Erläuterungen der Erfinder zu stützen oder gar eigene Zeugen aufzubieten. Eine qualitativ derart mangelhafte Vertretung widerspricht ganz offensichtlich den in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts (Art. 125 EPÜ), wonach es jedem Beteiligten ermöglicht werden muß, seine Sache so angemessen wie möglich zu vertreten.

3.5 Den Argumenten, mit denen die Beschwerdegegnerin 1 die Nichteinhaltung der von der Kammer festgesetzten Erwidierungsfrist begründete, kann aus den nachstehenden Gründen nicht gefolgt werden.

3.5.1 Wie die Kammer in der mündlichen Verhandlung erläuterte, geht die Verweisung auf die Regel 71a (1) EPÜ und die Entscheidung G 6/95 (s. oben) im Schreiben der Beschwerdegegnerin 1 vom 9. Juli 1997 fehl. In dieser Entscheidung, bei der es ausschließlich um die Frage ging, ob die Beschwerdekammern der Ladung zur mündlichen Verhandlung eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ beifügen müssen, entschied die Große Beschwerdekammer, daß die in dieser Regel enthaltenen zwingenden Verfahrenserfordernisse für die erstinstanzlichen Organe des EPA, nicht aber für die Beschwerdekammern gelten (Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ist die Anwendung der Regel 71a (1) EPÜ durch die Beschwerdekammern zwar insofern fakultativ, als die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ganz in das Ermessen der Kammern gestellt ist; für die Beteiligten hingegen ist sie ebenso wie die übrigen Regeln der Ausführungsordnung verbindlich. Wenn also eine Beschwerdekammer, wie im vorliegenden Fall, an die Beteiligten eine Mitteilung nach Regel 71a (1) EPÜ ergehen läßt, so haben diese ihren Inhalt zu beachten, insbesondere was den Terminplan für das Verfahren betrifft.

3.5.2 Was die Verweisung auf die Entscheidung G 6/95 (s. oben) angeht, so ist noch zu erwähnen, daß die Regel 71a (1) EPÜ nicht die einzige Bestimmung über die Zulässigkeit neuer, in

inary request not to accept any statements by the said witnesses, Rule 72(2) EPC. It also made it practically impossible for the appellant to respond appropriately by basing its own defence on statements by technical experts and/or explanations by the inventors, or even to produce counter-witnesses. Such an imbalance in the level of representation manifestly violates the procedural principles generally recognised in the contracting states (Article 125 EPC), whereby each party must be able to conduct its defence in as fair a manner as possible.

3.5 The arguments put forward by respondent 1 to justify its failure to meet the time limit for reply fixed by the board are not acceptable for the reasons set out below.

3.5.1 As the board explained at the oral proceedings, the references to Rule 71a(1) EPC and decision G 6/95 (as mentioned above) in the respondent's letter of 9 July 1997 are not appropriate. In this decision, which related solely to the question of whether the boards of appeal are obliged to send a communication under Rule 71a(1) EPC when they summon parties to oral proceedings, the Enlarged Board held that this rule's mandatory procedural requirements were applicable to the first-instance departments of the EPO, but not to the boards of appeal (reasons, 5). If the Enlarged Board's decision says that Rule 71a(1) EPC is not binding on the boards of appeal in the sense that it gives them full scope in the preparation of oral proceedings, it is nevertheless binding on the parties, like the other rules in the Implementing Regulations. Thus, when a board of appeal, as in the present case, decides to send the parties a communication under Rule 71a(1) EPC, the latter are obliged to comply with it, in particular as far as the procedural timetable is concerned.

3.5.2 With regard to the reference to decision G 6/95 (as mentioned above), it should also be pointed out that Rule 71a(1) EPC is not the only text relating to the admissibility of

visant à ne pas considérer les éventuelles interventions desdits témoins, de la règle 72(2) CBE. Elle a également rendu matériellement impossible pour la requérante de s'organiser de manière correspondante en appuyant sa propre défense sur des interventions d'experts techniques et/ou des explications des inventeurs, voire même de produire des témoins contraires. Un tel déséquilibre dans la qualité de la représentation est manifestement contraire aux principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE), selon lesquels chaque partie doit être en mesure d'assurer sa défense de la manière la plus équitable possible.

3.5 Les arguments invoqués par l'intimée 1 pour justifier le non-respect du délai de réponse fixé par la Chambre ne sont pas acceptables pour les raisons exposées ci-après.

3.5.1 Comme l'a expliqué la Chambre lors de la procédure orale, l'allusion à la règle 71bis(1) CBE et la référence à la décision G 6/95 (susmentionnée) dans la lettre du 9 juillet 1997 de l'intimée 1 ne sont pas appropriées. Dans cette décision, qui portait uniquement sur la question de savoir si les chambres de recours étaient tenues d'envoyer une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE lorsqu'elles citaient les parties à une procédure orale, la Grande Chambre de recours a statué que les dispositions à caractère obligatoire contenues dans cette règle en matière de procédure étaient applicables aux services de première instance de l'OEB, mais pas aux chambres de recours (motifs de la décision, point 5). Si, selon la décision de la Grande Chambre de recours, la règle 71bis(1) CBE est pour les chambres de recours facultative dans son application, en ce sens qu'elle laisse à celles-ci toute latitude pour la préparation de la procédure orale, elle demeure en revanche pour les parties contraignante dans son exécution, au même titre que les autres règles du règlement d'exécution. Ainsi, lorsqu'une chambre de recours, comme dans la présente affaire, décide d'adresser aux parties une notification au titre de la règle 71bis(1) CBE, celles-ci sont tenues d'en respecter la teneur, en particulier en ce qui concerne le calendrier de procédure.

3.5.2 Concernant la référence à la décision G 6/95 (susmentionnée), il convient encore de relever que la règle 71bis(1) CBE n'est pas le seul texte en relation avec l'appréciation

einem fortgeschrittenen Stadium des Verfahrens vorgebrachter Beweismittel ist. So stützt sich die Entscheidung dieser Kammer in der mündlichen Verhandlung, keine Zeugen zu vernehmen, nicht auf diese Regel, sondern auf Artikel 114 (2) EPÜ, wonach das EPA Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen braucht. Auch nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern brauchen verspätet vorgebrachte Beweismittel nicht zugelassen zu werden, wenn sie nicht relevant sind (vgl. zum Beispiel die Entscheidungen T 207/91 vom 2. Februar 1993, T 713/91 vom 26. Januar 1993 und T 141/92 vom 29. Juli 1993 (sämtlich nicht veröffentlicht)) oder die Billigkeitserfordernisse nicht beachtet worden sind (vgl. zum Beispiel die Entscheidungen T 939/90 vom 16. Dezember 1993 und T 685/91 vom 5. Januar 1993 (nicht veröffentlicht) sowie die Entscheidung T 270/90, ABl. EPA 1993, 725).

3.5.3 Die weitere Erklärung des Vertreters der Beschwerdegegnerin 1, er habe die Identität der Zeugen sofort mitgeteilt, als er von der Firma Bayer bevollmächtigt worden sei, sie in der mündlichen Verhandlung zu vertreten, und er habe unmöglich früher handeln können, kann die Kammer ebenfalls nicht gelten lassen. Sie weist darauf hin, daß nicht nachgewiesen wurde, daß für den Vertreterwechsel in einem derart späten Verfahrensstadium höhere Gewalt ursächlich war. Dieser schlicht auf Wunsch des Mandanten erfolgte Wechsel kann die Überlegungen in Nummer 3.5.2 nicht entkräften. Der neue Vertreter hatte somit das Verfahren ab dem Stadium fortzuführen, das es im Zeitpunkt der Übernahme von seinem Vorgänger erreicht hatte. Die Benennung eines neuen Vertreters durch die Firma Bayer rund zwei Wochen vor der mündlichen Verhandlung durfte die Beschwerdegegnerin 1 keinesfalls zum Anlaß nehmen, kurzfristig eine neue Verteidigungsstrategie festzulegen, die angesichts der bisherigen Argumente und Anträge nicht vorhersehbar war, mit dem von der Kammer festgelegten Terminplan für das Verfahren unvereinbar war und auch gegen die Bestimmungen des EPÜ verstieß.

3.6 Da die Kammer die Begleitpersonen des Vertreters der Beschwerdegegnerin 1 nicht als Zeugen im Sinne des Artikels 117 (1) d) EPÜ zulassen konnte, beschloß sie schließlich nach einer Zwischenberatung, daß ihr diese Personen weiterhin zur Verfügung stehen sollten, aber außerhalb des Verhandlungsraums, damit sie ihre etwaigen Erklärungen unbeein-

new evidence presented at a late stage in the proceedings. Thus the present board's decision at the oral proceedings not to hear the witnesses was based not on this rule, but on Article 114(2) EPC, which stipulates that evidence not submitted in due time by the parties concerned may be disregarded. The jurisprudence of the boards of appeal has established that evidence produced late may be deemed inadmissible for lack of relevancy (see, for example, decisions T 207/91 of 2 February 1993, T 713/91 of 26 January 1993 and T 141/92 of 29 July 1993, none of which were published in the OJ EPO), or for non-observance of the equity requirement (see, for example, decisions T 939/90 of 16 December 1993 and T 685/91 of 5 January 1993, not published in OJ EPO, and T 270/90, OJ EPO 1993, 725).

3.5.3 The other explanation given by the representative of respondent 1, namely that he communicated the identity of the witnesses as soon as he was appointed by Bayer to represent them at the oral proceedings and that it had been practically impossible for him to act sooner, cannot be accepted either. The board finds it was not shown that the change of representative at such a late stage of the procedure was due to force majeure. The change, which was simply the wish of the client, does not mean that the considerations in point 3.5.2 above can be dismissed. The new representative was thus obliged to continue the proceedings from the stage they had reached when he took over from his predecessor. In any event, Bayer could not use its designation of a new representative around two weeks before the date of the oral proceedings as an opportunity to adopt at short notice a new defence strategy which was not only unforeseeable in view of the arguments and requests previously submitted, but also incompatible with the procedural timetable drawn up by the board and contrary to the provisions of the EPC.

3.6 Finding it impossible to consider the persons accompanying respondent 1's representative to be witnesses within the meaning of Article 117(1)(d) EPC, the board finally decided, after intermediary deliberations, that these persons would remain at its disposal, but outside the room in which the oral proceedings were taking place, in order that any

de la recevabilité de nouvelles preuves présentées à un stade tardif de la procédure. Ainsi, la décision prise lors de la procédure orale par la présente Chambre de ne pas procéder à l'audition des témoins n'est pas fondée sur cette règle, mais sur l'article 114(2) CBE qui dispose qu'il peut ne pas être tenu compte des preuves que les parties n'ont pas produites en temps utile. La jurisprudence des chambres de recours a en effet établi que des preuves produites tardivement peuvent ne pas être admises faute de pertinence (cf. par exemple les décisions T 207/91 du 2 février 1993, T 713/91 du 26 janvier 1993 et T 141/92 du 29 juillet 1993, toutes non publiées au JO OEB) ou pour non-respect des exigences de l'équité (cf. par exemple les décisions T 939/90 du 16 décembre 1993 et T 685/91 du 5 janvier 1993, non publiées au JO OEB, ainsi que T 270/90, JO OEB 1993, 725).

3.5.3 L'autre explication du représentant de l'intimée 1, selon laquelle il aurait communiqué l'identité des témoins dès qu'il a été mandaté par la Société Bayer pour la représenter lors de la procédure orale et qu'il lui a été matériellement impossible d'agir plus tôt, ne saurait davantage être retenue. En effet, la Chambre relève qu'il n'a pas été démontré que le changement de mandataire à un stade aussi tardif de la procédure résultait d'un cas de force majeure. Ce changement, dû à la simple volonté du mandant, ne peut permettre d'écarter les considérations du point 3.5.2 ci-dessus. Le nouveau représentant était donc tenu de poursuivre la procédure en l'état où elle se trouvait au moment où il a assumé la succession de son prédécesseur. En tout état de cause, la désignation d'un nouveau représentant par la Société Bayer environ deux semaines avant la procédure orale ne pouvait pas être l'occasion pour l'intimée 1 de définir à bref délai une nouvelle stratégie de défense tout à la fois imprévisible au vu des arguments présentés et des requêtes formulées antérieurement, incompatible avec le calendrier de procédure fixé par la Chambre et contraire aux dispositions mêmes de la CBE.

3.6 Etant dans l'impossibilité de considérer les personnes accompagnant le représentant de l'intimée 1 comme des témoins au titre de l'article 117(1)(d) CBE, la Chambre a finalement décidé après délibération intermédiaire que ces personnes resteraient à sa disposition, mais à l'extérieur de la salle où se déroulait la procédure orale, afin que leurs

flußt vom Gang der Verhandlung abgeben können. Die von den Beschwerdegegnerinnen in der Verhandlung vorgetragene Argumente, die sich auf die bereits früher vorgelegten Analyseergebnisse und eidesstattlichen Erklärungen stützten, warfen jedoch kein neues Licht auf den schon aktenkundigen Sachverhalt, was die Vernehmung dieser Personen überflüssig machte; sie wurde im übrigen bei den Erörterungen im Anschluß an die Zwischenberatung von der Beschwerdegegnerin 1 auch nicht mehr gewünscht.

3.7 Die von der Beschwerdegegnerin 2 vorgeschlagene Alternativlösung, die mündliche Verhandlung zu vertagen, damit später eine formelle Zeugenvernehmung stattfinden könne, wurde von der Kammer aus zwei Gründen nicht berücksichtigt.

Erstens erschien es bei der Prüfung der Einspruchs- und der Beschwerdeakte nicht von vornherein erforderlich, die schriftlichen Informationen durch solche Zeugenaussagen zu vervollständigen, was sich im weiteren Verlauf der mündlichen Verhandlung auch bestätigte.

Zweitens ist die Benennung von Zeugen eine Woche vor der mündlichen Verhandlung ein Verfahrensmißbrauch; die dadurch bewirkte Verzögerung wäre ausschließlich zu Lasten der Beschwerdeführerin gegangen, denn sie hätte das Beschwerdeverfahren und damit auch die Ungewißheit der Öffentlichkeit darüber, ob der Gegenstand der Ansprüche des Streitpatents neu ist, verlängert. In einer solchen Situation müssen nach Auffassung der Kammer die Interessen der Beschwerdeführerin als der Patentinhaberin eindeutig vorgehen.

4. ...

Kriterien für die Würdigung der von den Beschwerdegegnerinnen beigebrachten Beweise

5. Unter welchen Voraussetzungen eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht werden kann, ist in zahlreichen Entscheidungen der Beschwerdekammern, zum Beispiel in T 194/86 (s. oben), festgelegt worden. Für die Entscheidung der Frage, ob eine Erfindung der Öffentlichkeit tatsächlich durch Vorbenutzung zugänglich gemacht wurde, sind somit folgende Angaben zu machen:

- a) der Zeitpunkt der Vorbenutzung
- b) der genaue Gegenstand der Vorbenutzung
- c) die Umstände der Vorbenutzung.

statements they might make would not be influenced by what had already been said. However, the arguments put forward by the respondents during the hearing, which were based on the results of the analyses and the affidavits submitted earlier, shed no new light on the facts already on file, so there was no point in these persons participating. Moreover, respondent 1 no longer even wanted them to do so during the discussions which followed the intermediary deliberations.

3.7 The opposite solution, which had been advocated by respondent 2 and consisted in postponing the oral proceedings in order to allow a formal hearing of the witnesses at a later stage, was not accepted by the board for two reasons.

The first was that examination of the opposition and appeal files produced no a priori evidence that it was necessary to supplement the written information by evidence from these witnesses. The outcome of the oral proceedings bore this out.

The second was that the designation of witnesses one week before oral proceedings is an abuse of procedure, the delaying effect of which would simply have penalised the appellant by prolonging the appeal proceedings and, by the same token, the public's uncertainty as regards the novelty of the subject-matter of the claims of the patent concerned. Faced with such a situation, the board held that the interests of the appellant as proprietor of the patent must clearly prevail.

4. ...

Criteria for assessing the evidence furnished by the respondents

5. The conditions for asserting prior public use have been defined in a large number of board of appeal decisions, for example T 194/86 (as mentioned above). Accordingly, in order to determine whether an invention has been made available to the public by prior use, the following information must be provided:

- (a) the date of the prior use
- (b) the precise object of the prior use
- (c) the circumstances of the prior use.

éventuelles déclarations ne puissent être influencées par le contenu des débats antérieurs. Les arguments des intimées au cours de l'audience, qui se sont appuyées sur les résultats d'analyses et les déclarations sous la foi du serment produits antérieurement, n'ont cependant pas apporté un éclairage nouveau sur les éléments déjà présents au dossier, rendant inutile l'intervention de ces personnes ; celle-ci n'a d'ailleurs plus été souhaitée par l'intimée 1 au cours des débats ayant suivi la délibération intermédiaire.

3.7 La solution inverse, qui avait été préconisée par l'intimée 2 et qui consistait à reporter la procédure orale de manière à pouvoir procéder ultérieurement à une audition formelle des témoins, n'a pas été retenue par la Chambre pour deux raisons.

La première est que l'étude des dossiers d'opposition et de recours ne mettait pas a priori en évidence la nécessité de compléter les informations écrites par de tels témoignages, ce que la suite de la procédure orale a d'ailleurs confirmé.

La deuxième est que la dénonciation de témoins une semaine avant la procédure orale est un détournement de procédure dont l'effet dilatoire aurait uniquement pénalisé la requérante en prolongeant la procédure de recours et, par là-même, l'incertitude pour le public concernant la nouveauté de l'objet des revendications du brevet en cause. Face à une telle situation, la Chambre a estimé que les intérêts de la requérante en tant que propriétaire du brevet devaient clairement prévaloir.

4. ...

Critères d'appréciation des preuves fournies par les intimées

5. Les conditions pour faire valoir une utilisation antérieure accessible au public ont été définies dans de nombreuses décisions des chambres de recours, p. ex. dans la décision T 194/86 (susmentionnée). Ainsi, pour déterminer si une invention a été rendue effectivement accessible au public par utilisation antérieure, il y a lieu de fournir les indications suivantes :

- a) la date de l'utilisation antérieure ;
- b) l'objet exact de l'utilisation antérieure ;
- c) les circonstances de l'utilisation antérieure.

5.1 In ihrem Bescheid vom 18. März 1997 erläuterte die Kammer unter Hinweis auf die Entscheidung T 472/92 (s. oben), welchen Maßstab sie in der mündlichen Verhandlung bei der Würdigung des von den Beschwerdegegnerinnen beigebrachten Beweismaterials anlegen werde. Dieser Entscheidung zufolge muß, wenn praktisch alle Beweismittel der Verfügungsmacht der Einsprechenden unterliegen, ein gegenüber dem Abwägen der Wahrscheinlichkeit, auf das die Beschwerdekammern in der Regel ihre Überzeugung gründen, strengeres Kriterium angelegt werden, d. h., die Vorbenutzung muß praktisch mit absoluter Gewißheit oder, anders gesagt, zweifelsfrei stattgefunden haben. Dieses erst kürzlich in der Entscheidung T 848/94 vom 3. Juni 1997 (nicht veröffentlicht) bestätigte Konzept zur Beurteilung der Frage, ob ein Einwand offenkundiger Vorbenutzung begründet ist, wurde von den Beteiligten, insbesondere von den Beschwerdegegnerinnen, nicht angefochten.

5.2 In Anwendung dieses Konzepts auf den vorliegenden Fall hat sich die Kammer zur Klärung der Frage, ob die Beweiskette bezüglich der Zusammensetzung der Zeolithen bis zur Polyurethanherstellung lückenlos ist, in der mündlichen Verhandlung auf die folgenden Punkte konzentriert:

- Zusammensetzung des von der Beschwerdegegnerin 1 hergestellten Zeolithen
- Übereinstimmung zwischen dem hergestellten Produkt und dem Handelsprodukt
- Übereinstimmung zwischen dem Handelsprodukt und dem eingesetzten Produkt

6. ...

7. ...

8. ...

Ergebnis

9. Nacheinander wurde somit folgendes festgestellt:

- Das Produkt Bayliith L ist ein Handelsprodukt, dessen Zusammensetzung innerhalb bestimmter Grenzen so schwanken kann, daß die Summe $a + b + c$, abgesehen von experimentellen Meßfehlern, zwischen rund 0,9 und rund 1 liegt. Nur die von der Beschwerdegegnerin 2 analysierten Proben N13.85 und N14.85 sind Produkte, wie sie in dem Streitpatent eingesetzt werden ($a + b + c = 1$) (erstes Glied in der Beweiskette).

5.1 In its communication of 18 March 1997 the board referred to decision T 472/92 (as mentioned above) in order to specify the degree of conviction it intended to apply as a criterion in the oral proceedings when assessing the evidence furnished by the respondents. According to this decision, where practically all the evidence lies within the power of the opponent, the assessment of probability which normally underlies the boards' opinion must cede to a stricter criterion close to absolute conviction. In other words, there should be a degree of certainty which is beyond all reasonable doubt. This approach to assessing the validity of an objection on the grounds of public prior use, which was recently confirmed in decision T 848/94 of 3 June 1997 (not published in OJ EPO), was not contested by any of the parties, including the respondents.

5.2 Transposed to the context of the present case, these considerations led the board, in order to establish that there was an unbroken chain of evidence relating to the nature of the zeolites up to and including the preparation of the polyurethanes, to concentrate on the following points at the oral proceedings:

- composition of the zeolite manufactured by respondent 1
- correspondence between the manufactured product and the marketed product
- correspondence between the marketed product and the product used.

6. ...

7. ...

8. ...

Conclusion

9. It has thus successively been established that

- the Bayliith L product is a commercial product whose composition is capable of varying within certain limits such that $a + b + c$, subject to experimental measurement errors, is between around 0.9 and around 1. Only samples N13.85 and N14.85 analysed by respondent 2 are products as used in the patent in suit ($a + b + c = 1$) (first link);

5.1 Dans sa notification du 18 mars 1997 la Chambre a fait référence à la décision T 472/92 (susmentionnée) pour préciser le degré de conviction qu'elle entendait utiliser lors de la procédure orale pour apprécier les éléments de preuve produits par les intimées. Selon cette décision, dans la mesure où ce sont les opposantes qui disposent pratiquement de la totalité des moyens de preuve, le critère de l'appréciation de la probabilité, sur lequel les chambres de recours fondent habituellement leur conviction, était à interpréter selon des normes plus sévères atteignant pratiquement la conviction absolue, autrement dit la certitude allant au-delà de tout doute raisonnable. Cette approche pour juger du bien-fondé d'une objection d'utilisation antérieure accessible au public, qui a été récemment confirmée dans la décision T 848/94 du 3 juin 1997 (non publiée au JO OEB), n'a pas été contestée par les parties, en particulier par les intimées.

5.2 Transposées au contexte de la présente affaire ces considérations ont conduit la Chambre, afin d'établir qu'il y avait un enchaînement sans failles des moyens de preuve relatifs à la nature des zéolithes jusqu'à la préparation des polyuréthanes, à articuler les débats lors de la procédure orale autour des points suivants :

- composition de la zéolite fabriquée par l'intimée 1 ;
- correspondance entre le produit fabriqué et le produit commercialisé ;
- correspondance entre le produit commercialisé et le produit mis en oeuvre.

6. ...

7. ...

8. ...

Conclusion

9. Il a donc été successivement établi que

- le produit Bayliith L est un produit commercial dont la composition est susceptible de varier dans des limites telles que la somme $a + b + c$ est comprise, aux erreurs expérimentales de mesure près, entre environ 0,9 et environ 1. Seuls les échantillons N13.85 et N14.85 analysés par l'intimée 2 sont des produits tels que mis en oeuvre dans le brevet en litige ($a + b + c = 1$) (premier maillon) ;

– Es gibt keinerlei Beweise dafür, daß ein Produkt wie das von der Beschwerdegegnerin 2 analysierte an die Firma Gießharzwerk Frechen oder an die Firma Rütgerswerke geliefert wurde, und auch der Eingang von Baylith-L-Produkten, wie sie von der Firma Bayer identifiziert wurden, konnte bei den Empfängern nicht festgestellt werden, so daß keine Schlußfolgerung hinsichtlich der Beschaffenheit der vermarkteten und mithin für einen späteren Einsatz verfügbaren Zeolithen gezogen werden kann (zweites Glied).

– Auch wenn der Einsatz von Baylith-L-Produkten unter den erforderlichen Bedingungen tatsächlich substantiiert wurde (drittes Glied), so handelt es sich doch um Produkte mit unbestimmter Zusammensetzung, so daß keinerlei Schlußfolgerung möglich ist.

Aus diesen Teilfeststellungen geht hervor, daß die genaue Zusammensetzung der vermarkteten Zeolithen ungesichert ist und daß mit der gemeinsamen Bezeichnung Baylith L sowohl für das analysierte wie auch für das vermarktete und das eingesetzte Produkt kein Nachweis für die identische Zusammensetzung dieser verschiedenen Zeolithen und mithin kein Beweis dafür erbracht ist, daß die Kette der von den Beschwerdegegnerinnen vorgebrachten Beweise lückenlos ist. Die Beweiskraft der verschiedenen eidesstattlichen Erklärungen und Dokumente ist also völlig unzureichend, wenn es gilt, mit dem in der Entscheidung T 472/92 (s. oben) festgelegten Grad an Gewißheit nachzuweisen, daß Produkte, wie sie in dem Streitpatent als Dehydratisierungsmittel für die Polyol-Komponente eingesetzt werden, den Firmen Gießharzwerk Frechen und Rütgerswerke zur Herstellung von Polyurethanen durch Mischen zweier Komponenten zur Verfügung standen. Daraus folgt, daß die Behauptung, es habe eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden, unhaltbar und mithin der Gegenstand aller Ansprüche neu ist.

...

10. ...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.

– there is no evidence that a product as analysed by respondent 2 was sent to Gießharzwerk Frechen or to Rütgerswerke, and there is no trace of receipt by them of Baylith L products as identified by Bayer, so no conclusion can be drawn as to the nature of the zeolites which were marketed and thus available for subsequent use (second link);

– even if use of the Baylith L products under the required conditions has been effectively demonstrated (third link), they are products of indeterminate composition which do not permit any conclusions to be drawn.

Besides the uncertainty as regards the precise nature of the marketed zeolites, it is clear from these partial conclusions that the common designation Baylith L for both the analysed product, the marketed product and the product used is not proof of identity as far as the composition of these various zeolites is concerned, nor therefore of the continuity of the chain of evidence furnished by the respondents. Consequently, the probative value of the various affidavits and documents produced is in no way sufficient to prove with the degree of certainty defined in decision T 472/92 (as mentioned above) that products as used in the patent in suit as a dehydrating agent for the polyol component were available to Gießharzwerk Frechen and Rütgerswerke for the manufacture of polyurethanes by mixing two components. It follows that the allegation of public prior use is without foundation and that, consequently, the novelty requirement is satisfied as regards the subject-matter of all the claims.

...

10. ...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The impugned decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for further prosecution.

– il n'y a aucune évidence qu'un produit tel qu'analysé par l'intimée 2 a été adressé à la Société Gießharzwerk Frechen ou à la Société Rütgerswerke et il n'y a aucune trace de réception par les destinataires des produits Baylith L, tels qu'identifiés par la Société Bayer, de sorte qu'aucune conclusion ne peut être tirée quant à la nature des zéolites commercialisées, donc disponibles pour utilisation ultérieure (deuxième maillon) ;

– même si l'utilisation de produits Baylith L dans les conditions requises a effectivement été démontrée (troisième maillon), il s'agit de produits de composition indéterminée ne permettant de tirer aucune conclusion.

Outre l'incertitude quant à la nature exacte des zéolites commercialisées, il ressort de ces conclusions partielles que la dénomination commune Baylith L pour désigner à la fois le produit analysé, le produit commercialisé et le produit mis en oeuvre n'est pas un gage d'identité en ce qui concerne la composition de ces diverses zéolites, ni par conséquent de continuité dans l'enchaînement des moyens de preuve invoqués par les intimées. Il en résulte que la force probante des diverses déclarations sous la foi du serment et des documents produits est tout à fait insuffisante pour démontrer avec le degré de conviction défini dans la décision T 472/92 (susmentionnée) que des produits tels que mis en oeuvre dans le brevet en litige en tant que charge déshydratante du composant polyol étaient disponibles auprès des Sociétés Gießharzwerk Frechen et Rütgerswerke pour fabriquer des polyuréthanes par mélange de deux composants. Il s'ensuit que l'allégation d'utilisation antérieure accessible au public est sans fondement et que, par conséquent, l'exigence de nouveauté est satisfaite pour l'objet de toutes les revendications.

...

10. ...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure.

Korrigendum

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 25. Februar 1997
T 136/95 – 3.2.1**

In der englischen Übersetzung von Punkt 3.3, zweiter Absatz der in ABI. EPA 1998, 198 ff. veröffentlichten Entscheidung ist eine Berichtigung erforderlich.

Corrigendum

**Decision of the Technical
Board of Appeal 3.2.1
dated 25 February 1997
T 136/95 – 3.2.1**

A correction needs to be made to point 3.3, second paragraph, in the English translation of the above decision published in OJ EPO 1998, 198 ff, as follows:

The skilled person to whom reference must be made for the purpose of assessing identity of invention is the same as the person whose point of view forms the basis for assessing inventive step or deciding whether the description discloses the invention in a sufficiently clear and complete manner (Art. 83 EPC). He possesses a general knowledge of the technical area in question. However, *he is not familiar, unlike in the assessment of inventive step, with all the prior art*, but only with those elements of it which form part of his general knowledge, and it is on the basis of this knowledge, or by carrying out simple operations derived from it, that he may infer whether or not there is identity of invention.

Corrigendum

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1
en date du 25 février 1997
T 136/95 – 3.2.1**

Une rectification doit être apportée au point 3.3, deuxième paragraphe de la traduction anglaise de la décision publiée au JO OEB 1998, 198 s.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 23. Januar 1998
T 939/95 – 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg
Mitglieder: C. Holtz
A. S. Clelland

Anmelder: NCR International, Inc.

Stichwort: Abhilfefrist/NCR

Artikel: 109 EPÜ

Regel: 67 EPÜ

Schlagwort: "verspätete Abhilfe – außergewöhnliche Umstände" – "Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr – verneint – kein wesentlicher Verfahrensmangel" – "Rückzahlung der zweiten Beschwerdegebühr – verneint – Beschwerde nicht stattgegeben"

Leitsatz

Gemäß Artikel 109 (2) EPÜ ist eine Beschwerde, der innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung nicht abgeholfen wird, unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen. Die für den Fall zuständige Instanz ist deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ verpflichtet, vor Ablauf der Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkennt, daß eine Entscheidung über etwaige weitere Streitfragen, die im Zuge der Beschwerde auftreten – z. B. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr –, innerhalb dieser Frist nicht möglich ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 28. April 1995 beschloß die Prüfungsabteilung die Zurückweisung der Patentanmeldung (im folgenden "Aprilentscheidung" genannt). Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin am 7. Juni 1995 eine begründete Beschwerde ein. Mit der hier angefochtenen Entscheidung vom 11. August 1995 (im folgenden "Augustentscheidung" genannt) beschloß die Prüfungsabteilung die Aufhebung der Aprilentscheidung, lehnte aber gleichzeitig einen Antrag auf Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre erste Entscheidung ab. Sie begründete die Ablehnung hauptsächlich damit, daß die Beschwerdeführerin auf die Einwände, die sie in dem der Zurückweisungsentscheidung vorausge-

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.1
dated 23 January 1998
T 939/95 – 3.5.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg
Members: C. Holtz
A. S. Clelland

Applicant: NCR International, Inc.

Headword: Time limit for
rectification/NCR

Article: 109 EPC

Rule: 67 EPC

Keyword: "Late rectification – exceptional circumstances" – "Reimbursement of first appeal fee – no – no substantial procedural violation" – "Reimbursement of second appeal fee – no – appeal not allowed"

Headnote

Under Article 109(2) EPC a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merits if the decision under appeal is not rectified within one month of receipt of the statement of grounds for the appeal. Therefore, if further separate issues – such as reimbursement of the appeal fee – arise out of the appeal, the instance in charge of the case is obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification before the end of the one-month time period, as soon as it realises that a decision on any further issue cannot be taken within that period.

Summary of facts and submissions

I. On 28 April 1995 the examining division decided to refuse the patent application (hereinafter "the April decision"). The applicant filed an appeal including a statement of grounds on 7 June 1995 against this refusal. By the decision under appeal issued on 11 August 1995 the examining division decided to annul the April decision, but simultaneously refused a request for reimbursement of the fee for the appeal against that decision (hereinafter "the August decision"). The main reason for this refusal was that the appellant had not responded appropriately to objections raised in the communication issued prior to the decision to refuse the application. According to the examining division, the April decision

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1,
en date du 23 janvier 1998
T 939/95 – 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg
Membres : C. Holtz
A. S. Clelland

Demandeur : NCR International, Inc

Référence : Délai de révision
préjudicielle d'une décision/NCR

Article : 109 CBE

Règle : 67 CBE

Mot-clé : "Révision préjudicielle tardive – circonstances exceptionnelles" – "Remboursement de la première taxe de recours – non – pas de vice substantiel de procédure" – "Remboursement de la deuxième taxe de recours – non – il n'a pas été fait droit au recours"

Sommaire

L'article 109(2) CBE prévoit que s'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond. Par conséquent, lorsqu'un recours soulève par ailleurs d'autres problèmes distincts – tel celui du remboursement de la taxe de recours –, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en vertu de l'article 109(2) CBE, de statuer à part, dans le délai d'un mois, au sujet de la révision préjudicielle de la décision contestée, dès qu'elle s'aperçoit qu'il n'est pas possible dans ce délai de statuer sur les autres questions qui se posent.

Exposé des faits et conclusions

I. La division d'examen a, par décision en date du 28 avril 1995 (dénommée ci-après "la décision d'avril"), rejeté la demande de brevet. Le 7 juin 1995, le demandeur a formé un recours contre la décision de rejet et déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Par la décision du 11 août 1995 faisant l'objet du présent recours (dite ci-après "la décision d'août"), la division d'examen a annulé sa décision d'avril, mais a en même temps refusé de faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours acquittée par le requérant pour le recours qu'il avait formé contre cette décision d'avril. Pour justifier sa décision de rejet, elle avait essentiellement fait valoir comme motif que le requérant n'avait pas

gangenen Bescheid erhoben hatte, nicht angemessen reagiert habe. Die Aprilentscheidung sei auf Gründe und Beweismittel gestützt gewesen, zu denen sich die Beschwerdeführerin bereits äußern können; deshalb habe die Anmeldung ohne weiteren Bescheid zurückgewiesen werden können. Die Prüfungsabteilung verwies auf die Entscheidung T 300/89 (ABl. EPA 1991, 480), die ihres Erachtens auf einem ähnlich gelagerten Fall beruht.

II. Die Beschwerdeführerin beantragt, daß 1. die angefochtene Entscheidung teilweise aufgehoben wird, nämlich soweit sie die Ablehnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die ursprüngliche Beschwerde gegen die Aprilentscheidung betrifft, und daß 2. die Gebühren für diese erste Beschwerde und für die zweite Beschwerde gegen die Augustentscheidung zurückgezahlt werden. Die Beschwerdeführerin wünscht also, daß die angefochtene Entscheidung aufrechterhalten wird, soweit sie die Abhilfe betrifft.

Zur ersten Beschwerdegebühr machte die Beschwerdeführerin zwei alternative Gründe geltend, nämlich erstens, daß gemäß Artikel 109 EPÜ die Abhilfe als solche eine Rückzahlung rechtfertige, und zweitens, daß die Prüfungsabteilung in jedem Fall einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, weil sie der Beschwerdeführerin keine Gelegenheit gegeben habe, zu etwa noch bestehenden Einwänden der Prüfungsabteilung Stellung zu nehmen. Im Zusammenhang mit diesem zweiten Grund behauptete die Beschwerdeführerin, daß sie mit den auf den Bescheid hin vorgenommenen Änderungen ernsthaft versucht habe, die darin erhobenen Einwände auszuräumen. Obwohl sie eine nochmals geänderte Fassung des Anspruchs 1 erst im Beschwerdeverfahren eingereicht habe, könne ihr nicht angelastet werden, daß sie mit ihren ersten Änderungen möglichst viel von der Anmeldung habe retten wollen. Sie habe deshalb Anspruch auf einen zweiten Bescheid gehabt.

Im Zusammenhang mit der zweiten Beschwerdegebühr berief sich die Beschwerdeführerin darauf, daß sie die vorliegende Beschwerde nur ein-

had been based on grounds or evidence on which the appellant had already had an opportunity to comment; hence the application could be refused without any further communication. The examining division referred to T 300/89 (OJ EPO 1991, 480), which it considered analogous to the present case.

II. The appellant requests that (1) the decision under appeal be set aside in part, i.e. with respect to the refusal to reimburse the appeal fee for the original appeal against the April decision and (2) that the appeal fees for that appeal and the second appeal against the August decision be reimbursed. This means that the appellant wants the decision under appeal to stand with regard to the decision to rectify.

With respect to the first appeal fee, the appellant invoked two alternate grounds, firstly that rectification under Article 109 EPC in itself warrants such reimbursement, and secondly that in any event the examining division had committed a substantial procedural violation in that it had not offered the appellant any opportunity to respond to any remaining objections by the examining division. As to this second ground, the appellant contended that the amendments made in response to the communication constituted a bona fide attempt at overcoming the objections raised there. Although the appellant filed a further amended claim 1 only on appeal, it should not be held against him that he tried to cover as much of the application as possible with his first amendments. He was therefore entitled to a second communication.

With respect to the second appeal fee, the ground invoked by the appellant was that the present appeal was solely caused by the refusal of the

répondu comme il l'aurait fallu aux objections qu'elle avait formulées dans la notification qu'elle lui avait envoyée avant de prendre la décision de rejeter la demande. Selon la division d'examen, la décision d'avril étant fondée sur des motifs au sujet desquels le requérant avait déjà pu prendre position, la demande pouvait être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'envoyer à nouveau une notification au requérant. La division d'examen s'est référée à cet égard à la décision T 300/89 (JO OEB 1991, 480), rendue dans une affaire qui lui paraissait analogue à celle dont il s'agissait en l'occurrence.

II. Le requérant demande à présent (1) l'annulation d'une partie de la décision d'août faisant l'objet du recours, à savoir la partie dans laquelle la division d'examen refusait de rembourser la taxe de recours qu'il avait acquittée pour son premier recours, formé contre la décision d'avril, et (2) le remboursement des deux taxes de recours qu'il avait acquittées, l'une pour ce premier recours et l'autre pour son second recours, formé contre la décision d'août, ce qui signifie qu'il désire le maintien de la partie de la décision attaquée dans laquelle la division d'examen avait accepté de réviser sa décision de rejet de la demande.

Pour ce qui est du remboursement de la première taxe de recours, le requérant a invoqué deux motifs différents : il a fait valoir d'une part qu'en soi une révision préjudicielle d'une décision en vertu de l'article 109 CBE implique un tel remboursement et, d'autre part, que la procédure devant la division d'examen était en tout état de cause entachée d'un vice substantiel, la division n'ayant pas donné au requérant la possibilité de répondre aux autres objections qu'elle avait formulées. En ce qui concerne ce deuxième motif, le requérant a prétendu que les modifications qu'il avait proposées dans sa réponse à la notification montraient qu'il avait essayé de bonne foi de répondre aux objections soulevées dans ladite notification. Bien qu'il ait attendu le stade du recours pour déposer un nouveau texte modifié de la revendication 1, il ne pouvait lui être reproché d'avoir tenté avec ses premières modifications d'obtenir la protection la plus large possible. Il était donc en droit de recevoir une deuxième notification.

En ce qui concerne le remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour son deuxième recours, le requérant a fait valoir comme motif que le

gelegt habe, weil die Prüfungsabteilung die Rückzahlung der Gebühr für die Beschwerde gegen ihre ursprüngliche Zurückweisungsentscheidung abgelehnt habe.

III. In ihrer Erwidrerung auf einen Bescheid der Kammer, in dem die Frage gestellt worden war, ob die Abhilfeentscheidung aufgehoben werden sollte, da sie nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat ergangen sei, beantragte die Beschwerdeführerin ausdrücklich, daß die Abhilfeentscheidung nicht aufgehoben werde, da ihr an einer raschen Entscheidung über den Rückzahlungsantrag gelegen sei, damit auf die Anmeldung ohne weitere Verzögerung ein Patent erteilt werden könne.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr

2.1 Voraussetzungen nach Regel 67 EPÜ

Gemäß Regel 67 EPÜ wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr "angeordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht".

Der mit "und die Rückzahlung" beginnende Satzteil bezieht sich – im Zusammenhang gelesen – sowohl auf die Abhilfe als auch auf die Beschwerde. Das heißt, für jede dieser Verfahrensstufen gilt als Voraussetzung, daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegen muß und daß das Entscheidungsorgan – die Prüfungsabteilung oder die Kammer – die Rückzahlung für billig erachtet. Dies steht nicht nur im Einklang mit der Entscheidung T 79/91 vom 21. Februar 1992 (unveröffentlicht), in der festgestellt wurde, daß eine Abhilfe nicht automatisch eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr zur Folge hat, sondern auch mit den bei den Vorarbeiten zum EPÜ vertretenen Auffassungen (vgl. Entwurf in Dokument IV/6514/62-D, Arbeitsgruppe "Patente", Brüssel, 13. November 1961, wonach die abhelfende Instanz die Beschwerdegebühr zurückzahlen kann).

examining division to reimburse the appeal fee for the appeal against its original decision to refuse the patent.

III. As a response to a communication from the board, in which the question of a nullification of the decision to rectify was raised as a result of this decision having been taken outside the term under Article 109 EPC of one month, the appellant specifically requested that the decision to rectify not be set aside, as he was anxious that a decision on reimbursement should be reached as soon as possible, so that the application could proceed to grant without further undue delay.

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. Reimbursement of the first appeal fee

2.1 Prerequisites under Rule 67 EPC

According to the wording of Rule 67 EPC, reimbursement of the appeal fee "shall be ordered in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation".

The subsentence starting "if such reimbursement" read in its context refers both to interlocutory revisions and appeals. This means that for each of these stages it is a prerequisite that a substantial procedural violation has occurred and that reimbursement is found equitable in the discretion of the deciding body, be it the examining division or the board. This finding is consistent with T 79/91 of 21 February 1992 (not published) in which it was found that reimbursement of appeal fees is not an automatic consequence of interlocutory revision, and with opinions expressed during the negotiations in preparation of the EPC (cf. draft text in document IV/6514/62-D, Working group "Patents", Brussels, 13 November 1961, according to which the rectifying instance may refund the appeal fee).

recours qu'il formait à présent était dirigé uniquement contre le refus de la division d'examen de lui rembourser la taxe de recours, taxe qu'il avait acquittée pour le recours qu'il avait formé contre la décision de rejet de la demande prise à l'origine par la division d'examen.

III. En réponse à une notification de la Chambre lui annonçant qu'elle envisageait d'annuler la décision à réviser, celle-ci ayant été prise après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 109 CBE, le requérant a expressément demandé à la Chambre de ne pas annuler cette décision, car il désirait qu'il soit statué le plus rapidement possible au sujet du remboursement de la taxe de recours, de manière à ce que sa demande puisse aboutir sans plus de retard à la délivrance d'un brevet.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Remboursement de la première taxe de recours

2.1 Conditions requises par la règle 67 CBE

Aux termes de la règle 67 CBE, "le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure."

Replacé dans son contexte, le membre de phrase commençant par les mots "si le remboursement...", s'applique aussi bien à la révision préjudicielle qu'au recours. Il s'ensuit que dans l'un et l'autre cas, le remboursement n'est accordé que s'il existe un vice substantiel de procédure et que si l'organe chargé de statuer, que ce soit la division d'examen ou la chambre de recours, estime, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que ce remboursement est équitable. Cette conclusion est en accord avec la décision T 79/91 du 21 février 1992 (non publiée) dans laquelle il a été jugé que la révision préjudicielle n'implique pas automatiquement le remboursement des taxes de recours, et aussi avec les avis qui ont été exprimés lors des travaux préparatoires à la CBE (cf. le projet d'article figurant dans le document IV/5569/1/61-F, groupe de travail "Brevets", Bruxelles, 13 novembre 1961 : l'article proposé prévoit que l'instance qui fait droit à un recours peut ordonner le remboursement de la taxe de recours).

Auch die – für die Beschwerdekammern allerdings nicht verbindlichen – Richtlinien, E-XI, 8 gehen mit dieser Feststellung konform.

Dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr kann also nicht allein deshalb stattgegeben werden, weil der Beschwerde abgeholfen wurde. Die Kammer muß prüfen, ob ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, der eine solche Rückzahlung rechtfertigt.

2.2 Verfahrensmangel

Nach Aktenlage ist für die Kammer nicht ersichtlich, daß vor der Zurückweisungsentscheidung vom 28. April 1995 oder durch diese Entscheidung ein Verfahrensfehler begangen worden wäre. Der Beschwerdeführerin war Gelegenheit gegeben worden, zu den in dem einzigen Bescheid erhobenen Einwänden Stellung zu nehmen, was sie nur zum Teil tat; die verbliebenen Einwände wurden erst durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Änderungen ausgeglichen. Obwohl die Beschwerdeführerin mit ihren ersten Änderungen vielleicht ernsthaft versucht hat, einige der Einwände auszuräumen, und eine Prüfungsabteilung manchmal allein schon durch Argumente umgestimmt werden kann, konnte sie nicht mit Sicherheit davon ausgehen, daß die Prüfungsabteilung auch bezüglich der übrigen Einwände ihre Meinung ändern würde. Daher hätte die Anmelderin die verlangten Änderungen vornehmen sollen, wenn sie eine Zurückweisung der Anmeldungen vermeiden und sichergehen wollte, daß das Patent unverzüglich erteilt wird. Infolgedessen entschied die Prüfungsabteilung zu Recht aufgrund der damaligen Aktenlage.

Deshalb kann die Gebühr für die Beschwerde gegen die Entscheidung vom 28. April 1995 zur Zurückweisung der Anmeldung nicht zurückgezahlt werden.

3. Abhilfe nach Artikel 109 EPÜ

3.1 Die Kammer hat festgestellt, daß die Prüfungsabteilung die Entscheidung zur Abhilfe und zur Zurückweisung des Rückzahlungsantrags erst am 11. August 1995 getroffen hat, also rund zwei Monate nach Einreichung der mit einer Begründung versehenen Beschwerde. Nach Artikel 109 (2) EPÜ muß der Beschwerde

The Guidelines, E-XI, 8, although not binding on the boards, are also consistent with the above finding.

The request for refund of the first appeal fee consequently cannot be allowed merely as a result of the decision to rectify. The board must therefore examine whether any substantial procedural violation occurred which would make such a refund equitable.

2.2 Procedural violation

On the facts on file, the board cannot conclude that any procedural error occurred before or through the decision of 28 April 1995 to refuse the application. The appellant was given an opportunity to respond to the objections raised in the sole communication, which he only did in part, whereas the remaining objections were only overcome through amendments submitted upon appeal. Even though the applicant may have thought that his first amendments were bona fide attempts at dealing with some of the objections and even though mere arguments may at times sway an examining division, he could not be certain that the examining division would change its opinion on the remaining objections. Therefore, the requested amendments should be made, if the applicant wanted to avoid the risk of a refusal of his application and to ensure that a patent be granted without further delay. On the above facts, the examining division was correct in issuing a decision based on the file as it then stood.

Therefore the appeal fee for the appeal against the decision of 28 April 1995 to refuse the application cannot be reimbursed.

3. Rectification under Article 109 EPC

3.1 The board has noted that the examining division took its decision to rectify and refuse the requested refund only on 11 August 1995, ie about two months after the appeal including the grounds had been filed. Under Article 109(2) EPC, however, decisions to rectify shall follow within one month after receipt of the state-

L'on trouve une autre confirmation de la conclusion exposée ci-dessus dans les Directives, E-XI, 8, bien que celles-ci ne lient pas les chambres.

Il ne peut par conséquent être fait droit à la requête en remboursement de la première taxe de recours du seul fait qu'il a été décidé la révision de la décision attaquée. La Chambre doit donc examiner s'il existe un vice substantiel de procédure qui rend équitable le remboursement de la taxe de recours.

2.2 Vice de procédure

Pour la Chambre, il ne ressort pas du dossier que la procédure ait été entachée d'un vice substantiel avant la décision du 28 avril 1995 concluant au rejet de la demande ou du fait même de cette décision. Le requérant avait pu prendre position au sujet des objections formulées dans l'unique notification qui lui avait été adressée, ce qu'il n'a fait qu'en partie, ayant attendu le stade du recours pour répondre aux autres objections en proposant des modifications. Même si le demandeur a pu penser que les premières modifications qu'il avait proposées montraient qu'il avait tenté de bonne foi de répondre à certaines de ces objections, et même s'il peut arriver qu'une division d'examen change d'avis au vu simplement des arguments qui ont été avancés, il ne pouvait être certain que la division d'examen changerait d'avis pour ce qui est des autres objections qu'elle avait formulées. Par conséquent, le requérant devait apporter les modifications demandées s'il voulait écarter tout risque de rejet de sa demande et faire en sorte qu'un brevet lui soit délivré sans plus de retard. Eu égard aux faits qui viennent d'être exposés, la division d'examen avait agi correctement lorsqu'elle avait rendu sa décision en l'état du dossier.

Par conséquent, il ne peut être accordé le remboursement de la taxe de recours qui avait été acquittée pour le recours formé contre la décision du 28 avril 1995 rejetant la demande.

3. Révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE

3.1 La Chambre note que ce n'est que le 11 août 1995, c'est-à-dire deux mois environ après le dépôt du recours et du mémoire exposant les motifs du recours, que la division d'examen a décidé de réviser sa décision et de refuser le remboursement demandé par le requérant. Or l'article 109(2) CBE dispose qu'il doit

jedoch innerhalb eines Monats nach Eingang der Begründung abgeholfen werden; andernfalls ist sie unverzüglich der Beschwerdekammer vorzulegen.

3.2 Es stellt sich nun die Frage, ob die erste Instanz nach Ablauf der Einmonatsfrist für die Entscheidung überhaupt noch zuständig ist, eine später getroffene Entscheidung also von Anfang an nichtig ist. Da es sich hier um einen Verfahrensgrundsatz handelt, der von wesentlicher Bedeutung ist für die Rechtssicherheit und insbesondere das Recht der Öffentlichkeit zu wissen, wann eine Entscheidung rechtskräftig geworden ist, muß die Kammer den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln, obwohl die Beschwerdeführerin ausdrücklich darum gebeten hat, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.2.1 Damit der Beschwerde innerhalb der vorgeschriebenen kurzen Frist abgeholfen werden kann, müssen den Richtlinien, E-XI, 7 und 9 zufolge im Beschwerdeverfahren entweder alle noch offenen Fragen so weit geklärt worden sein, daß die erste Instanz sofort feststellen kann, daß die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwände gegenstandslos machen, d. h. die Beschwerde muß begründet sein, oder die Entscheidung über die Patenterteilung muß zumindest ohne eine weitere Fühlungnahme mit dem Anmelder in Form von Bescheiden oder auf sonstige Weise getroffen werden können. Da der englische Begriff "rectification" (deutsch: "Abhilfe", französisch: "y faire droit") in der Bedeutung "Berichtigung" oder "Änderung" nicht nur erfordert, daß die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird, sondern auch, daß sie sofort durch eine andere ersetzt wird, dürften die obigen Schlußfolgerungen in den Richtlinien zutreffen (Aufhebung durch Ersatz).

Die Kürze der Frist, die in Artikel 109 (2) EPÜ hierzu eingeräumt wird, läßt jedoch auch den gegenteiligen Schluß zu; die Zeit dürfte nämlich vielfach nicht dazu ausreichen, die Sache unter Berücksichtigung neuer Ansprüche oder sonstiger neu eingeführter Tatsachen oder Beweismittel zu prüfen. Dies könnte darauf hindeuten, daß innerhalb dieser Frist

ment of grounds, otherwise the appeal shall be remitted to the boards of appeal without delay.

3.2 The question arising here is whether the first instance is no longer competent to take a decision in the matter as soon as the one month period has lapsed, so that any decision after that has to be nullified as void ab initio. This being a matter of procedural principle of fundamental importance for legal security, in particular with respect to the public's right to know when a decision has become final, the board has to examine this issue of its own motion, although the appellant has expressly asked that the decision of rectification stand.

3.2.1 Under the Guidelines, E-XI, 7 and 9, in order that such a decision can be taken within the short time period prescribed, the appeal must either have cleared any outstanding issue to such an extent that the first instance immediately can establish that the amendments made by the applicant meet the objections raised in the decision under appeal i.e. that the appeal is well-founded, or at least does not necessitate any further contacts with the applicant in the form of communications or otherwise before a decision to grant can be taken. Given that the word "rectification" (German "Abhilfe", French "y faire droit") when understood as meaning "correction" or "amendment" seems to require not only that the decision under appeal must be set aside but also that a decision immediately replacing it be taken, the above conclusions in the Guidelines seem appropriate (annulment by replacement).

However, from the short time allotted under Article 109(2) also the opposite conclusion may be drawn, since there would in many cases not be time enough to review the case with regard to new claims or other recently introduced facts or evidence. This may indicate an intention to allow for a decision which only sets aside the former decision, but with-

être fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, faute de quoi le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours.

3.2 La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si la première instance cesse dès l'expiration de ce délai d'un mois d'être compétente pour statuer, si bien que toute décision prise après l'expiration de ce délai doit être déclarée nulle *ab initio*. Comme il s'agit là d'un principe de procédure qui revêt une importance fondamentale pour la sécurité juridique, et notamment pour le public, qui doit pouvoir savoir à quel moment une décision est devenue définitive, la Chambre doit examiner d'office cette question, bien que le requérant ait expressément demandé le maintien de la décision faisant droit au recours.

3.2.1 Il est prévu aux points E-XI, 7 et 9 des Directives que normalement, il n'est possible de faire droit au recours dans ce bref délai d'un mois que si de toute évidence le recours a permis d'écartier toutes les objections qui avaient été soulevées, en ce sens que la première instance peut immédiatement constater que les modifications effectuées par le demandeur répondent aux objections soulevées dans la décision attaquée, c'est-à-dire que le recours est fondé, ou du moins qu'elle n'a plus, avant de prendre la décision de délivrer le brevet, à recontacter le demandeur, en lui adressant des notifications par exemple. Etant donné que le terme anglais "rectification" (allemand "Abhilfe", français "y faire droit") utilisé comme synonyme des termes anglais "correction" ou "amendment" semble impliquer non seulement l'annulation de la décision attaquée, mais également son remplacement par une autre décision, il semble que l'on doive considérer comme correctes les conclusions qui avaient été tirées à cet égard dans les passages des Directives qui ont été cités ci-dessus (annulation par remplacement).

Toutefois, compte tenu de la brièveté du délai prévu par l'article 109(2) CBE, l'on peut également tirer la conclusion inverse, étant donné que dans nombre de cas la première instance ne disposerait pas de suffisamment de temps pour réexaminer l'affaire à la lumière des nouvelles revendications produites ou des derniers faits ou preuves qui ont été

die frühere Entscheidung lediglich aufgehoben werden soll und nicht sofort durch einen Erteilungsbeschuß ersetzt zu werden braucht (einfache Aufhebung).

3.2.2 Daß die Entscheidung zur Aufhebung der Aprilentscheidung auf einem Vordruck (EPA Form 2702.2) erfolgte, läßt darauf schließen, daß sich in der ersten Instanz eine feste Praxis herausgebildet hat, wonach der Erteilungsbeschuß nicht zwangsläufig sofort auf die Abhilfe folgen muß, sondern auch erst nach Ablauf der in Artikel 109 EPÜ vorgeschriebenen Einmonatsfrist gefaßt werden kann. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß ein Erteilungsbeschuß keine Entscheidung ist, sondern eine **Absichtserklärung**, das Patent mit der Maßgabe zu erteilen, daß alle noch ausstehenden Formerfordernisse nach Regel 51 EPÜ erfüllt werden. Für diese Erfordernisse gelten verschiedene Fristen, z. B. die Frist von mindestens zwei Monaten für die Zustimmung zu der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll. Diese Frist kann auf vier Monate festgesetzt und einmal auf insgesamt sechs Monate verlängert werden. Außerdem wird dem Anmelder in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/93 (ABl. EPA 1994, 775) das Recht zugestanden, auch noch nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 51 (6) EPÜ seine Meinung zu ändern und die Zulassung weiterer Änderungen zu beantragen. Eine Abhilfeentscheidung ist also nur der erste einer Reihe von Bearbeitungsschritten, die durchlaufen werden müssen, bevor schließlich das Patent erteilt wird. Wenn alle diese Formalitäten innerhalb des einen in Artikel 109 EPÜ zugestandenen Monats erfüllt werden müßten, wäre eine Abhilfe überhaupt nicht möglich, und diese Vorschrift wäre rein hypothetisch. Das kann aber nicht beabsichtigt gewesen sein, da die Abhilfe eingeführt wurde, um die Anmeldung zügig und verfahrensökonomisch zur Erteilung zu führen.

3.3 Unter dem Gesichtspunkt des Interesses der Öffentlichkeit ist jedoch eine Praxis, bei der die Abhilfe für eine Wiederaufnahme der Prüfung der Anmeldung benutzt wird, zumindest fragwürdig. Es trägt nicht zur Rechtssicherheit bei, wenn die Öffentlichkeit über den Ausgang einer Abhilfeentscheidung im unklaren

out immediately replacing it with a decision to grant the patent (simple annulment).

3.2.2 From the fact that the decision to annul the April decision was made on a preprinted form (EPO Form 2702.2), it may be concluded that an established practice has evolved within the first instance, according to which the annulment must not necessarily be immediately followed by a decision to grant, with the result that the latter might be taken only after lapse of the one month period under Article 109 EPC. In this context it should be noted that a decision to grant a patent is no decision at all, but a **declaration of an intent** to grant the patent under the condition that all outstanding formalities have been dealt with as are required under Rule 51 EPC. For these requirements various time limits apply, e.g. the minimum two months' time period for filing an approval of the text for grant of the patent, a period which can be set at four months, and be extended once to a maximum of six months. Further, under the Enlarged Board of Appeal decision G 7/93 (OJ EPO 1994, 775) the applicant is allowed to change his mind and ask for further amendments to be considered also after a Rule 51(6) EPC communication has been issued. This means that a decision to rectify is only the first of several processing steps before the final patent can emerge. If all such formalities had to be complied with within the one month allotted under Article 109 EPC, rectification would not be possible at all, and this provision would be moot. This can hardly have been the intention, as rectification was introduced as a means for a speedy and economic way of bringing the application to grant.

3.3 From the point of view of the public interest, however, rectification in order to reopen examination of the application is a questionable practice at best. It does not serve legal security, if the public is kept unaware of the fate of a decision to rectify, only to learn perhaps years later that the application was finally refused.

invoqués, ce qui pourrait montrer que les auteurs de la Convention entendaient prévoir la possibilité de prendre une décision se bornant à annuler la décision précédente, sans pour autant la remplacer par une décision de délivrer le brevet (simple annulation).

3.2.2 La décision d'annuler la décision d'avril ayant été rédigée sur un formulaire (EPO Form 2702.2), l'on peut en conclure que selon la pratique qui s'est instituée au niveau de la première instance, la décision d'annulation ne doit pas nécessairement être suivie d'une décision de délivrance, si bien que cette décision de délivrance peut même n'être prise qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 109 CBE. Il est à noter à cet égard qu'une décision de délivrance d'un brevet n'est nullement une décision, mais une **déclaration de l'intention** de délivrer le brevet, à condition que le demandeur se soit acquitté de toutes les formalités restant à accomplir, conformément à la règle 51 CBE, et ce dans les différents délais qui ont été fixés, par exemple le délai imparti au demandeur pour donner son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, délai qui ne peut être inférieur à deux mois, et peut être porté jusqu'à quatre mois, avec une seule prolongation possible pouvant porter ce délai à six mois au maximum. En outre, dans la décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775), la Grande Chambre de recours a reconnu au demandeur le droit de changer d'avis et de demander à l'Office de prendre en compte de nouvelles modifications, même après l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. Il s'ensuit qu'une décision de révision préjudicielle n'est que la première d'une série d'étapes d'une procédure aboutissant à la délivrance du brevet sous sa forme définitive. Si toutes ces formalités devaient être accomplies dans le délai d'un mois prévu par l'article 109 CBE, la révision préjudicielle d'une décision serait absolument impossible, et l'article 109 serait fort contestable. Ce ne pouvait guère être l'intention des auteurs de la CBE, qui entendaient avec l'institution de la révision préjudicielle créer un moyen rapide et rationnel de parvenir à la délivrance du brevet.

3.3 Toutefois, du point de vue de l'intérêt du public, une révision préjudicielle visant à faire réexaminer la demande constitue une pratique pour le moins discutable. Il est préjudiciable à la sécurité juridique que le public ne sache pas à quoi a abouti la décision de révision préjudicielle et n'apprenne même peut-être qu'au

ren gelassen wird und vielleicht erst Jahre später erfährt, daß die Anmeldung letztlich zurückgewiesen wurde. Die derzeitige Praxis scheint den Richtlinien diesbezüglich nicht zu folgen – vgl. Nr. 3.2.

Andererseits haben die Beschwerdekammern wiederholt unter Bezugnahme auf Artikel 109 EPÜ darauf hingewiesen, daß die Abhilfe ein verfahrensökonomisches Rechtsmittel darstellt, siehe z. B. die Entscheidungen T 139/87, ABI. EPA 1990, 68 und T 47/90, ABI. EPA 1991, 486. Wenn der Anmelder im Beschwerdeverfahren alle Einwände der Prüfungsabteilung ausgeräumt hat, ist die Abhilfe nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht. Dies würde bedeuten, daß das Interesse der Öffentlichkeit an einer frühzeitigen Unterrichtung über das Schicksal der Anmeldung in fairer Weise gegen das Interesse sowohl des Anmelders als auch des EPA an einem ökonomischen Verfahren abgewogen werden muß. Trotz des Wortlauts des Artikels 109 EPÜ könnte es daher in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein, eine Abhilfeentscheidung nicht für von Anfang an nichtig zu erklären, nur weil sie nicht fristgerecht getroffen worden ist.

3.4 Im vorliegenden Fall war durch die erste Beschwerde gegen die Aprilentscheidung eine weitere Streitfrage entstanden, nämlich die beantragte Rückzahlung der Gebühr für diese Beschwerde. Artikel 109 (2) EPÜ schreibt vor, daß eine Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen ist, wenn ihr nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist von einem Monat abgeholfen wird.

Ein Antrag auf Rückzahlung nach Regel 67 EPÜ und alle sonstigen Streitfragen, die im Zug der Beschwerde auftreten können, brauchen nicht innerhalb derselben Frist entschieden zu werden wie die Frage, ob der Beschwerde abgeholfen werden soll. Die erste Instanz wäre deshalb aufgrund des Artikels 109 (2) EPÜ eigentlich verpflichtet gewesen, innerhalb der vorgeschriebenen Einmonatsfrist über die Abhilfe gesondert zu entscheiden, sobald sie erkannt hatte, daß sie die Frage der Rückzahlung nicht innerhalb dieser Frist würde klären können.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die Frage der Rückzahlung von der ersten Instanz zwar nicht innerhalb

Current practices seem not to follow the Guidelines in this respect, cf. point 3.2 above.

On the other hand, the boards of appeal frequently have referred to Article 109 EPC, pointing out that rectification is a procedurally economic means of redress, see e.g. decisions T 139/87, OJ EPO 1990, 68 and T 47/90, OJ EPO 1991, 486. Rectification is considered not only to be a possibility but an obligation in cases where - on appeal - the applicant's appeal has met all the objections of the examining division. This would mean that a fair balance has to be kept between the interest of the public to have timely information about the fate of an application and the interest of an economic procedure, shared by the applicant and the EPO. In spite of the wording of Article 109 EPC, under exceptional circumstances, there might be reasons not to declare a decision to rectify null and void ab initio only because it was taken out of term.

3.4 In the present case, an additional issue had arisen from the first appeal against the April decision, namely the request for reimbursement of the fee for that appeal. Under Article 109(2) EPC, a file must be remitted to the boards of appeal without delay and without comments as to its merit, if the decision under appeal is not rectified within the prescribed time limit of one month.

A request for reimbursement under Rule 67 EPC, or any other separate issue arising out of the appeal, does not have to be resolved within the same period as the question of whether or not to rectify. The first instance was therefore in actual fact obliged under Article 109(2) EPC to take a separate decision on rectification within the prescribed time period of one month, as soon as it realised that the reimbursement issue could not be resolved within that same time period.

However, it is noted that the reimbursement issue was resolved by the first instance within a very short

bout de plusieurs années qu'une demande a finalement été rejetée. Sur ce point, la pratique actuelle ne semble pas en accord avec les Directives, cf. ce qui a été exposé ci-dessus au point 3.2.

Pour leur part, les chambres de recours ont souvent cité l'article 109 CBE, et rappelé que la révision préjudicielle constitue un remède juridique permettant de rationaliser la procédure (cf. par exemple, les décisions T 139/87, JO OEB 1990, 68 et T 47/90, JO OEB 1991, 486). La révision préjudicielle est considérée non pas comme une simple possibilité, mais comme une obligation lorsque - au stade du recours - le demandeur a pu réfuter dans son recours toutes les objections soulevées par la division d'examen. Il s'agirait donc de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt du public, qui doit pouvoir être informé rapidement de la suite réservée à une demande, et l'intérêt du demandeur comme de l'OEB à la rationalisation de la procédure. Nonobstant les dispositions de l'article 109 CBE, il se pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, qu'il n'y ait pas lieu de considérer une décision de révision préjudicielle comme nulle ab initio du seul fait qu'elle a été prise après l'expiration du délai.

3.4 Par ailleurs, dans la présente affaire, le premier recours formé contre la décision d'avril soulève aussi un autre problème, le requérant ayant formulé une requête en remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour ce recours. Aux termes de l'article 109(2) CBE, s'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Le délai dans lequel il convient de statuer sur une requête en remboursement présentée au titre de la règle 67 CBE ou sur un autre point soulevé dans le cadre d'un recours ne doit pas forcément être le même que celui dans lequel doit être prise la décision de faire ou non droit au recours. Par conséquent, dans cette affaire, la première instance était tenue en fait, en vertu de l'article 109(2) CBE, de se prononcer à part, dans le délai prescrit d'un mois, sur la question de la révision préjudicielle dès qu'elle s'apercevait qu'il ne lui était pas possible de statuer dans le même délai sur la question du remboursement.

Or il est à signaler en l'occurrence que la première instance a réglé très rapidement la question du rembour-

der Frist nach Artikel 109 EPÜ, aber schon kurz danach geklärt wurde. Es wäre zeitraubend und ineffizient, wollte man die angefochtene Entscheidung nur aufheben, um die Sache gemäß Artikel 111 (1) EPÜ zurückzuverweisen; dies läge weder im Interesse der Anmelderin, die dies auch gar nicht beantragt hat, noch im Interesse des EPA. Das Interesse der Öffentlichkeit dürfte durch die zusätzliche Verzögerung um einen Monat wohl kaum beeinträchtigt worden sein. Nach einer Zurückverweisung würde die erste Instanz sehr wahrscheinlich das tun, was sie bereits mit der angefochtenen Entscheidung getan hat, nämlich ihre ursprüngliche Entscheidung zur Zurückweisung der Anmeldung aufheben. In diesem besonderen Fall hätte die formalistische Betrachtungsweise des Artikels 109 EPÜ eine absurde Folge. Angesichts des diesbezüglichen Antrags der Beschwerdeführerin entscheidet die Kammer daher ausnahmsweise, daß die Abhilfeentscheidung aufrechterhalten wird.

3.5 Um Mißverständnissen vorzubeugen, weist die Kammer darauf hin, daß die obige Entscheidung nicht bedeutet, daß die Abhilfefrist in irgendeiner Weise "verlängert" wird oder daß es hier einen Spielraum gibt. In Zukunft müssen – wie oben dargelegt – bei jeder gesonderten Streitfrage, die verhindert, daß innerhalb der Einmonatsfrist eine einzige Entscheidung getroffen werden kann, zwei getrennte Entscheidungen ergehen, wobei über die Abhilfe innerhalb der in Artikel 109 (1) Satz 1 EPÜ vorgeschriebenen Frist von einem Monat zu entscheiden ist.

4. Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde

Da dem Antrag auf Rückzahlung der ersten Beschwerdegebühr nicht stattgegeben wird (s. Nr. 2), besteht nach Regel 67 EPÜ, die eine Stattgabe der Beschwerde voraussetzt, auch kein rechtlicher Grund zur Rückzahlung der Gebühr für die vorliegende Beschwerde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

period, albeit outside the time limit under Article 109 EPC. To put the decision under appeal aside, only to remit the case under Article 111(1) EPC would be time-consuming and inefficient, which would be neither in the interest of the applicant, who has not requested this to be done, nor in the interest of the EPO. The interest of the public would hardly be affected by the extra delay of one month. Upon remittal, the first instance would in all likelihood redo what it already did in the decision under appeal, i.e. rectify its original decision to refuse the application. In this particular case, this would be an absurd result of a formal reading of Article 109 EPC. In view of the appellant's request on this point, the board therefore finds, exceptionally, that the decision to rectify should stand.

3.5 In order to avoid any misunderstanding, the board underlines that the above finding does not mean that the period for rectification is in any way "extended" or that any margin is allowed. In future, as is indicated above, any separate issue that makes it impossible to take a single decision within the one-month period must result in two separate decisions, of which the decision on rectification has to be taken within the one-month period prescribed by Article 109(1), first sentence, EPC.

4. Reimbursement of the fee for the present appeal

As the request for reimbursement of the first appeal fee is refused (point 2 above), there is also no legal ground under Rule 67 EPC, which requires that the appeal is allowed, for reimbursement of the fee for the present appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

sement, même si elle l'a fait après l'expiration du délai fixé par l'article 109 CBE. Pour annuler la décision attaquée, se contenter, conformément à l'article 111(1) CBE, de renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée serait une solution qui prendrait du temps et ne serait guère rationnelle, et qui ne serait ni dans l'intérêt du demandeur, qui n'avait pas demandé le renvoi de l'affaire, ni dans celui de l'OEB. Il est peu probable qu'une prolongation d'un mois du délai affecte sérieusement l'intérêt du public. En cas de renvoi de l'affaire, il y a de fortes chances pour que la première instance refasse ce qu'elle avait déjà fait dans la décision attaquée, c'est-à-dire qu'elle revienne sur sa décision initiale de rejet de la demande, ce qui en l'occurrence conduirait, chose absurde, à interpréter à la lettre l'article 109 CBE. Eu égard à la requête formulée à ce sujet par le requérant, la Chambre estime par conséquent, à titre exceptionnel, qu'il y a lieu de maintenir la décision faisant droit au recours.

3.5 Afin de prévenir tout malentendu, la Chambre souligne que la conclusion ci-dessus ne revient pas à "allonger" le délai prévu pour la révision préjudicielle ni à laisser à cet égard une marge de manœuvre. Dorénavant, comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, si le requérant soulève par ailleurs une autre question et que de ce fait il ne soit pas possible de rendre une décision unique dans le délai d'un mois, il devra être pris deux décisions différentes, et l'une d'elles, la décision de révision préjudicielle, devra être rendue dans le délai d'un mois prévu par l'article 109(1) CBE, première phrase.

4. Remboursement de la taxe acquittée pour le présent recours

La Chambre ayant décidé de rejeter la requête en remboursement de la taxe acquittée pour le premier recours (cf. point 2 ci-dessus), et la règle 67 CBE ne prévoyant le remboursement de la taxe que s'il est fait droit au recours, il n'est pas possible d'un point de vue juridique de se prévaloir de cette règle 67 pour réclamer le remboursement de la taxe acquittée pour le présent recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1
vom 12. Februar 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: P. Krasa
S. C. Perryman

Anmelder: Novartis AG

**Stichwort: erythro-Verbindungen/
NOVARTIS**

Artikel: 54 EPÜ

**Schlagwort: "Neuheit (verneint)" –
"Reinheit der chemischen Verbin-
dung kein neues Element"**

Leitsätze

I. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie ist es üblich, eine nach einem bestimmten chemischen Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Da herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Verbindungen generell zu seinem allgemeinen Fachwissen gehören, macht ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel in allen gewünschten Reinheitsgraden im Sinne von Artikel 54 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich (Nr. 7 der Entscheidungsgründe).

II. Bringt ein Beteiligter vor, daß diese allgemeine Regel in einem Einzelfall nicht gilt, so trägt er auch die Beweislast für den Nachweis, daß ein solcher Ausnahmefall vorliegt, daß also beispielsweise alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen sind (Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung, die europäische Patentanmeldung Nr. 93 106 005.7 mit der Veröffentlichungsnummer 0 562 643, die sich auf in 7-Stellung substituierte 6-Hepten- und Heptansäuren und deren Derivate bezieht, zurückzuweisen, weil sie die Erfordernisse der Artikel 52 (1), 54 und 56 EPÜ nicht erfülle.

II. In der angefochtenen Entscheidung wurde die Zurückweisung

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.3.1
dated 12 February 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss
Members: P. Krasa
S. C. Perryman

Applicant: Novartis AG

**Headword: Erythro-compounds/
NOVARTIS**

Article: 54 EPC

**Keyword: "Novelty (no)" – "Purity
of chemical compound no new
element"**

Headnote

I. It is common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements. Since, as a rule, conventional methods for the purification of low molecular organic compounds are within his common general knowledge, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes normally available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC in all desired grades of purity (No. 7 of the reasons for the decision).

II. If a party alleges that this general rule would not be applicable in a particular case, then the burden of proving the existence of such an exceptional situation, e.g. of a situation where all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes have failed, lies with the party who alleges such a situation (No. 8 of the reasons for the decision).

Summary of facts and submissions

I. This appeal lies from the Examining Division's decision refusing the European patent application No. 93 106 005.7, publication No. 0 562 643, relating to 7-substituted-hept-6-enoic and -heptanoic acids and derivatives thereof, for not complying with the requirements of Articles 52(1), 54 and 56 EPC.

II. The stated grounds of refusal in the decision under appeal were that

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1,
en date du 12 février 1998
T 990/96 – 3.3.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. Krasa
S. C. Perryman

Demandeur : Novartis AG

**Référence : Composés érythro/
NOVARTIS**

Article : 54 CBE

**Mot-clé : "Nouveauté (non)" – "La
pureté d'un composé chimique ne
constitue pas un élément nouveau"**

Sommaire

I. En chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis. Comme, en principe, les méthodes classiques de purification des composés chimiques de faible poids moléculaire font partie de ses connaissances générales, normalement, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce dans tous les degrés de pureté souhaités (point 7 des motifs de la décision).

II. Si une partie soutient que cette règle générale n'est pas applicable dans un cas particulier, il lui incombe de prouver qu'il existe des circonstances exceptionnelles, par exemple que toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué (point 8 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 93 106 005.7, publiée sous le n° 0 562 643 et portant sur des acides hept-6-énoïques et heptanoïques substitués sur la position 7 ainsi que des dérivés de ceux-ci, au motif qu'elle ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 52(1), 54 et 56 CBE.

II. Les motifs de rejet invoqués dans la décision attaquée étaient que les

damit begründet, daß die gemäß einem Hauptantrag und zwei Hilfsanträgen beanspruchten chemischen Verbindungen, die erythro-Isomeren mit einer Diastereomeren-Reinheit von 99,5 % umfaßten, nicht neu seien gegenüber den Dokumenten

(1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Band 28, Nr. 2, 1987 und

(2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, Seiten 1923 bis 1926, 1987

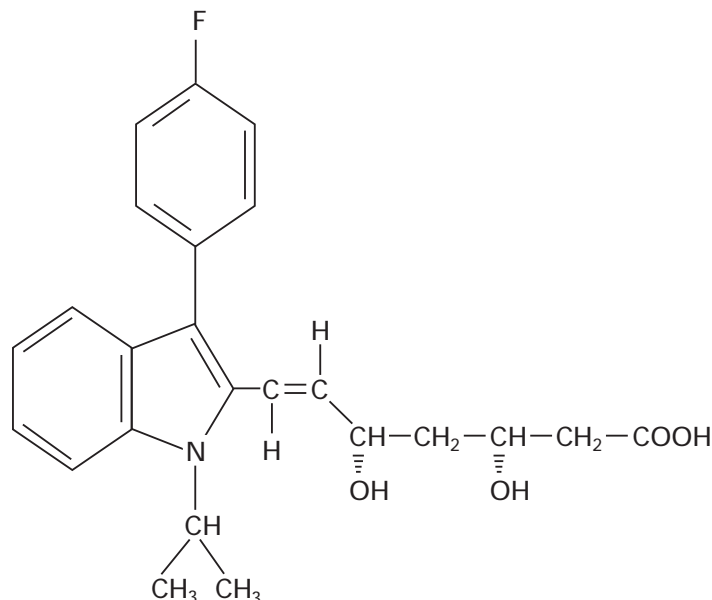
und für einen Fachmann naheliegend seien angesichts dieser beiden Entgegenhaltungen sowie des Dokuments

(3) US-A-4 650 890,

da für sie keine überraschende Wirkung offenbart worden sei.

III. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung zwei neue Anspruchssätze mit je fünf Ansprüchen ein. Auf Einwände der Kammer hin legte sie in der mündlichen Verhandlung vom 12. Februar 1998 einen einzigen Anspruch folgenden Wortlauts vor:

"Verbindung zur Anwendung als Arzneimittel mit der Formel Ia



(Ia)

in Racemat- oder Enantiomerenform; in Form einer freien Säure oder eines Salzes, Esters oder δ -Lactons, d. h. inneren Esters, wobei das Verhältnis von erythro- zu threo-Isomeren 99,5:0,5 oder höher ist."

IV. Die Beschwerdeführerin räumte ein, daß die beanspruchten Verbindungen zwar als solche aus der Literatur, beispielsweise aus den Entgegenhaltungen 1, 2 und 3, bekannt

the chemical compounds then claimed according to a main and two auxiliary requests and comprising erythro-isomers in a diastereomeric purity of 99.5 per cent were not novel in view of documents

(1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Vol. 28, No. 2, 1987 and

(2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, pages 1923 to 1926, 1987

and were obvious for a skilled person in view of these two citations and of document

(3) US-A-4 650 890,

since no surprising effect had been disclosed for them.

III. The appellant (the applicant) submitted two new sets of five claims each with the statement of grounds of appeal. In response to objections raised by the Board, he submitted during oral proceedings, which were held on 12 February 1998, a single claim reading:

"A compound for use as a pharmaceutical of formula Ia

composés chimiques revendiqués dans une requête principale et deux requêtes subsidiaires et comprenant des isomères érythro ayant un taux de pureté diastéréoisomérique de 99,5% n'étaient pas nouveaux au regard des documents :

1) *Kau-Ming Chen et al.*, Tetrahedron Letters, Vol. 28, n° 2, 1987, et

2) *Kau-Ming Chen et al.*, Chemistry Letters, pages 1923 à 1926, 1987

et qu'ils étaient en outre évidents pour l'homme du métier au vu de ces deux antériorités et du document

3) US-A-4 650 890,

puisque aucun effet surprenant n'était divulgué en ce qui les concerne.

III. Le requérant (demandeur) a assorti le mémoire exposant les motifs de son recours de deux nouveaux jeux de cinq revendications chacun. En réponse aux objections soulevées par la Chambre, il a soumis, lors de la procédure orale qui s'est tenue le 12 février 1998, une unique revendication, libellée comme suit :

"Composé pour utilisation en tant que produit pharmaceutique, répondant à la formule (Ia)

in racemic or enantiomeric form; in free acid, salt, ester or δ -lactone, i.e. internal ester, form, whereby the proportion of erythro to threo isomer is 99.5:0.5 or higher."

IV. The Appellant conceded that the claimed compounds as such were known from the literature, e.g. from citations (1), (2), and (3), but argued that they were not known in the

sous forme racémique ou énantiomérique ; sous forme d'acide libre, de sel, d'ester ou de δ -lactone, c'est-à-dire sous forme d'ester interne, la relation entre l'isomère érythro et l'isomère threo étant de 99,5 à 0,5 ou plus."

IV. Le requérant est convenu que les composés revendiqués étaient certes connus en tant que tels par la littérature, par exemple, par les antériorités citées (1), (2) et (3), mais pas à

seien, allerdings nicht mit dem beanspruchten Reinheitsgrad, also mit einem Anteil des threo-Isomeren von nur 0,5 % oder weniger (siehe Nr. 1.2 der Beschwerdebegründung). Außerdem räumte sie ein, daß verschiedene Verfahren zur Reinigung von Verbindungen, die derselben Klasse angehörten wie die Verbindungen Ia, im Stand der Technik offenbart seien, beispielsweise im Dokument 3, das auch bestätige, daß diese Verbindungen zur Behandlung von Arteriosklerose eingesetzt werden könnten; alle diese Angaben seien im wesentlichen auch dem Dokument

claimed state of purity, i.e. containing only 0.5% or less of the threo-isomer (see point 1.2 of the statement of grounds for appeal). He further conceded that various methods for purifying compounds belonging to the same class as the compounds (Ia) were disclosed in the state of the art, e.g. in document (3), which also confirmed that these compounds can be used in the treatment of atherosclerosis, and that essentially all this information could also be obtained from document

l'état de pureté revendiqué, c'est-à-dire avec seulement 0,5% d'isomère thréo ou moins (cf. point 1.2 du mémoire exposant les motifs du recours). S'il a aussi admis, d'une part, que les différentes méthodes employées pour purifier les composés appartenant à la même classe que le composé répondant à la formule (Ia) étaient divulguées dans l'état de la technique, par exemple dans le document (3), qui confirmait également que ces composés pouvaient être utilisés dans le traitement de l'athérosclérose, et, d'autre part, que presque toutes ces informations pouvaient être obtenues à la lecture du document :

(4) US-A-4 739 073

zu entnehmen. Sie behauptete aber, daß es mittels der bekannten Reinigungsverfahren offensichtlich niemals gelungen sei, den Anteil der threo-Verunreinigung auf weniger als rund 1-2 % zu senken (siehe Nr. 2.2 der Beschwerdebegründung). Zur Stützung dieser Behauptung führte sie das Dokument

(4) US-A-4 739 073,

but he submitted that the available purification methods had apparently never succeeded in lowering the amount of the threo contaminant below about 1-2% (see point 2.2 of the statement of grounds for appeal). In support of this submission he relied on document

(4) US-A-4 739 073,

il a néanmoins soutenu que les méthodes de purification existantes n'avaient semble-t-il jamais permis d'abaisser la teneur en contaminant thréo en dessous de 1 à 2% environ (cf. point 2.2 du mémoire exposant les motifs du recours). A l'appui de cette allégation, il a invoqué le document

(5) US-A-5 354 772

an.

Folglich müsse der ohne weiteres im industriellen Maßstab verfügbare Gegenstand des Anspruchs neu und erfinderisch sein.

(5) US-A-5 354 772.

He concluded therefrom that the subject-matter of the claim, which was readily obtainable on an industrial scale, must be novel and inventive.

(5) US-A-5 354 772.

Il en a conclu que l'objet de la revendication, qui peut aisément être obtenu à une échelle industrielle, devait être nouveau et impliquer une activité inventive.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Anspruchs. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer, die Beschwerde zurückzuweisen.

V. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the claim submitted during oral proceedings. At the end of the oral proceedings the chairman announced the Board's decision to dismiss the appeal.

V. Le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication présentée lors de la procédure orale. A l'issue de cette procédure, le président a prononcé la décision de la Chambre de rejeter le recours.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Nach Überzeugung der Kammer erfüllt der neue Anspruch die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPÜ.

3. Zu entscheiden ist über die Neuheit des beanspruchten Gegenstands, d. h. von (E)-erythro-3,5-Dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methyl-ethyl)-indol-2'-yl]-6-heptensäure (diese Verbindung wird im folgenden als erythro-Säure bezeichnet), ihres δ -Lactons sowie ihrer Salze und Ester zur Verwendung als Arzneimittel (die Gruppe der vom Anspruch der Streit-

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

2. The Board is satisfied that the new claim complies with the requirements of Articles 84 and 123(2) EPC.

3. The issue to be decided is that of the novelty of the claimed subject-matter, i.e. of (E)-erythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methyl-ethyl)-indole-2'-yl]-6-heptenoic acid (hereinafter this compound will be designated as erythro acid), of its δ -lactone, and of the salts and the esters of this acid, for use as a pharmaceutical

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La Chambre est convaincue que la nouvelle revendication remplit les conditions énoncées aux articles 84 et 123(2) CBE.

3. La question à trancher est celle de la nouveauté de l'objet revendiqué, à savoir de l'acide (E)-érythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophényl)-1'-(1"-méthyléthyl)-indole-2'-yl]-6-acide hepténoïque (ci-après dénommé "acide érythro"), de son δ -lactone, ainsi que des sels et des esters de cet acide, destiné à être utilisé comme produit pharmaceutique (les compo-

anmeldung abgedeckten Verbindungen wird im folgenden als erythro-Verbindungen bezeichnet).

4. Da die Dokumente 3 und 4 nach Aussage der Beschwerdeführerin im wesentlichen identische Angaben enthalten, reicht es für diese Entscheidung aus, nur auf Dokument 4 einzugehen. Diese Entgegenhaltung offenbart die Herstellung des (racemischen) Methylesters der erythro-Säure, d. h. von (\pm) -(E)-erythro-3,5-Dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methylethyl)-indol-2'-yl]-6-heptensäuremethylester, enthält aber keine Angaben zu seiner Reinheit. Außerdem wird – wie von der Beschwerdeführerin auch eingeräumt – offenbart, daß diese Verbindung zur Behandlung von Arteriosklerose eingesetzt werden kann (siehe Beispiel 5, Spalte 43, Zeile 65 bis Spalte 48, Zeile 68 und Spalte 2, Zeilen 15 bis 20 sowie Nr. IV). Das Dokument 4 offenbart somit auch die Verwendung des Methylesters der erythro-Säure als Arzneimittel, so daß diese Verwendung nicht als neues technisches Merkmal gemäß der Sonderregelung des Artikels 54 (5) EPÜ anzusehen ist. Damit ist das einzige Merkmal des Gegenstands des Anspruchs der Streit anmeldung, das im Dokument 4 nicht wörtlich offenbart ist, das Verhältnis erythro:threo von 99,5:0,5 oder höher.

5. Daher muß untersucht werden, ob dieses Merkmal, das eigentlich für einen bestimmten Grad der chemischen Reinheit (insbesondere der **Diastereomeren-Reinheit**) steht, ein "neues Element" in bezug auf diese Offenbarung im Sinne der Entscheidungen T 12/81 (ABI. EPA 1982, 296, Nr. 14.2 der Entscheidungsgründe) und T 12/90 (vom 23. August 1990, nicht im ABI. EPA veröffentlicht, Nr. 2.6 der Entscheidungsgründe) ist, das dem beanspruchten Gegenstand gegenüber der Entgegenhaltung 4 Neuheit verleiht.

6. Es gehört zum allgemeinen Fachwissen, daß jede mittels einer chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen Gründen – wie Nebenreaktionen oder unvollständige Umwandlung der Ausgangsstoffe – Verunreinigungen enthält und es aus thermodynamischen Gründen nicht möglich ist, eine – im engen Wortsinne – völlig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung herzustellen.

7. Für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie ist es daher üblich, eine nach einem bestimmten chemischen Her-

(hereinafter the group of compounds covered by the claim of the application in suit will be designated as erythro compounds).

4. The Appellant having put forward that basically the same information is provided in both documents (3) and (4), it is sufficient for the present decision to deal with the latter. This citation discloses the preparation of the (racemic) erythro acid methyl ester, i.e. of methyl (\pm) -(E)-erythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophenyl)-1'-(1"-methylethyl)-indole-2'-yl]-6-heptenoate without specifying its purity. It also discloses, as recognised by the Appellant, that this compound is useful in the treatment of atherosclerosis (see example 5, column 43, line 65 to column 48, line 68, and column 2, lines 15 to 20, and also above point IV). Thus, document (4) discloses the methyl ester of the erythro acid also for use as a pharmaceutical so that such use cannot be relied on as a novel technical feature pursuant to saving clause of Article 54(5) EPC. Therefore, the only feature of the subject-matter of the claim of the application in suit, which is not literally disclosed in document (4) is the erythro:threo ratio of 99.5:0.5 or higher.

5. Thus, it has to be examined whether this feature, which in fact represents a specific degree of chemical purity (in particular **diastereomeric purity**) constitutes a "new element" in relation to this disclosure in the sense of decisions T 12/81 (OJ EPO 1982, 296, point 14.2 of the reasons for the decision) and T 12/90 (of 23 August 1990, not published in the OJ EPO, point 2.6 of the reasons for the decision) imparting novelty to the claimed subject-matter over citation (4).

6. It is common general knowledge that any chemical compound obtained by a chemical reaction will normally contain impurities for various reasons, such as side-reactions, incomplete conversion of starting materials, etc., and that it is not possible for thermodynamical reasons to obtain a compound, which is – in the strict sense – completely pure, i.e. totally free of any impurity.

7. It is, therefore, common practice for a person skilled in the art of preparative organic chemistry to (further) purify a compound obtained

sés couverts par la revendication de la demande litigieuse sont dénommés ci-après "composés érythro").

4. Le requérant ayant fait valoir que les documents (3) et (4) contenaient pour l'essentiel les mêmes informations, il suffit en l'espèce de se référer au dernier de ces deux documents. Cette antériorité divulgue la préparation du racémique de l'ester méthylique de l'acide érythro, c'est-à-dire, de (\pm) -(E)-érythro-3,5-dihydroxy-7-[3'-(4"-fluorophényl)-1'-(1"-méthyléthyl)-indole-2'-yl]-6-heptanoate de méthyl, sans en préciser la pureté. Elle indique également, ce dont convient le requérant, que ce composé peut être utilisé dans le traitement de l'athérosclérose (voir exemple 5, de la ligne 65 de la colonne 43 à la ligne 68 de la colonne 48, et de la ligne 15 à la ligne 20 de la colonne 2, ainsi qu'au point IV supra). Le document (4) expose donc que l'ester méthylique de l'acide érythro peut également être employé en tant que produit pharmaceutique, si bien que cette utilisation ne peut, en vertu de la réserve prévue à l'article 54(5) CBE, être considérée comme une caractéristique technique nouvelle. Par conséquent, la seule caractéristique de l'objet revendiqué dans la demande litigieuse à ne pas être explicitement divulguée dans le document (4) est le rapport érythro : threo, à savoir 99,5 : 0,5 ou plus.

5. Aussi y a-t-il lieu d'examiner si, par rapport à cette divulgation, cette caractéristique, qui représente en fait un degré spécifique de pureté chimique (**pureté diastéréoisomérique** notamment), constitue un "élément nouveau" au sens des décisions T 12/81 (JO OEB 1982, 296, point 14.2 des motifs de la décision) et T 12/90 (du 23 août 1990, non publiée au JO OEB, point 2.6 des motifs de la décision), conférant à l'objet revendiqué un caractère de nouveauté par rapport à l'antériorité (4).

6. Il est bien connu que, pour différentes raisons (réactions secondaires, transformation incomplète des matériaux de départ, etc.), tout composé chimique résultant d'une réaction chimique contient normalement des impuretés et que, en raison de la thermodynamique, il est impossible d'obtenir un composé absolument pur – au sens strict du terme –, c'est-à-dire totalement exempt d'impuretés.

7. C'est pourquoi, en chimie organique de synthèse, il est de pratique courante pour l'homme du métier de (continuer à) purifier un composé

stellungsverfahren erzeugte Verbindung je nach Bedarf – etwa als Probe für Analysezwecke – (weiter) zu reinigen. **Herkömmliche Verfahren zur Reinigung niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte** wie Umkristallisation, Destillation oder Chromatographie **gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns**. Daraus folgt, daß ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre Herstellung offenbart, diese Verbindung in der Regel **in allen vom Fachmann gewünschten Reinheitsgraden** im Sinne von Artikel 54 EPÜ der Öffentlichkeit zugänglich macht.

8. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin gilt diese allgemeine Regel im vorliegenden Fall nicht. Die Kammer räumt ein, daß es Ausnahmefälle geben könnte, die einen anderen Schluß zulassen. Eine solche Ausnahme könnte – wie bereits die Prüfungsabteilung dargelegt hat (siehe Nr. 4 der Gründe der angefochtenen Entscheidung) – gegeben sein, wenn nachgewiesen wurde, daß aller Wahrscheinlichkeit nach **alle früheren Versuche, mittels herkömmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen sind**. Die Beweislast für den Nachweis, daß ein solcher Ausnahmefall vorliegt, trägt aber der Beteiligte, der dies behauptet.

9. Nach Auffassung der Kammer hat sich die Beschwerdeführerin dieser Beweislast nicht entledigt.

9.1 Nach der Beweislage liegt ein solcher Ausnahmefall hier nicht vor. In Dokument 4 heißt es im Gegenteil, daß das Produkt jeder offenbarten Reaktion, d. h. auch der Methylester der erythro-Säure, "auf Wunsch mittels herkömmlicher Verfahren wie Umkristallisation gereinigt werden kann" (Spalte 29, Zeilen 36 ff.). Diese Lehre ist aus folgendem Grund in Verbindung mit der des Beispiels 5 dieses Dokuments zu sehen:

9.2 Entscheidend für die Feststellung, ob ein Dokument einen neuheits-schädlichen Stand der Technik offenbart, ist die Gesamtoffenbarung, die ein Fachmann diesem Dokument eindeutig entnehmen kann. Sofern dem keine Gründe entgegenstehen, kann die technische Lehre eines Beispiels daher mit der allgemeinen technischen Lehre kombiniert wer-

in a particular chemical manufacturing process according to the prevailing needs and requirements, e.g. in samples for analytical purposes. **Conventional methods for the purification of low molecular organic reaction products** such as recrystallisation, distillation, chromatography, etc., which normally can be successfully applied in purification steps, **are within the common general knowledge of those skilled in the art**. It follows that, in general, a document disclosing a low molecular chemical compound and its manufacture makes available this compound to the public in the sense of Article 54 EPC **in all grades of purity as desired by a person skilled in the art**.

8. The Appellant alleged that this general rule would not be applicable in the present case. The Board accepts that there may exist exceptional situations, which could justify a different conclusion. One such exceptional situation could be – as already the Examining Division pointed out (see point 4 of the reasons of the decision under appeal) – a situation where it was proved on the balance of probability that **all prior attempts to achieve a particular degree of purity by conventional purification processes had failed**. However, the burden of proving the existence of such an extraordinary situation lies with the party alleging its existence.

9. The Board is not satisfied that the Appellant has discharged this burden.

9.1 No evidence is available that the present case relates to the indicated, exceptional situation. Rather to the contrary, it is stated in document (4) that the product of each reaction disclosed, ie also the methyl ester of the erythro acid "... may, if desired, be purified by conventional techniques such as recrystallization ..." (column 29, lines 36 ff). This teaching has to be read in combination with that of example 5 of this document for the following reason:

9.2 What is decisive for establishing whether or not a document discloses novelty-destroying state of the art is the overall disclosure which a skilled person can unambiguously take from this document. Therefore, in the absence of reasons to the contrary, the technical teaching of an example may be combined with general technical teaching disclosed elsewhere in

obtenu selon un procédé chimique particulier jusqu'à ce qu'il atteigne le degré de pureté requis, par exemple dans des échantillons destinés à l'analyse. **Les méthodes classiques de purification des produits de réactions organiques de faible poids moléculaire**, (recristallisation, distillation, chromatographie, etc.) qui, normalement, peuvent être appliquées avec succès dans les procédés de purification, **font partie des connaissances générales de l'homme du métier**. Il en résulte donc que, d'une manière générale, un document divulguant un composé chimique de faible poids moléculaire et sa préparation rend ce composé accessible au public au sens de l'article 54 CBE, et ce **dans tous les degrés de pureté souhaités par l'homme du métier**.

8. Le requérant a soutenu que cette règle générale n'était pas applicable dans la présente espèce. La Chambre admet qu'il peut exister des circonstances exceptionnelles justifiant une conclusion différente. Cela pourrait notamment être le cas, comme la division d'examen l'a déjà souligné (cf. point 4 des motifs de la décision attaquée), lorsqu'il a été prouvé que selon toute probabilité **toutes les tentatives antérieures d'obtenir un degré de pureté donné en appliquant des procédés de purification classiques ont échoué**. Or, la charge de la preuve incombe à la partie qui prétend qu'il existe de telles circonstances exceptionnelles.

9. La Chambre n'est pas convaincue que le requérant s'en soit acquitté.

9.1 Rien ne permet d'affirmer qu'il existe en l'espèce de telles circonstances. Bien au contraire, il est indiqué dans le document (4) que le produit de chacune des réactions divulguées, donc également l'ester méthylique de l'acide érythro "... peut, si on le souhaite, être purifié par des techniques classiques telle que la recristallisation ..." (colonne 29, lignes 36 s.) Cet enseignement doit être rapporté à celui de l'exemple 5 présenté dans ce document pour la raison suivante :

9.2 Ce qui est décisif pour établir si un document divulgue un état de la technique destructeur de nouveauté, c'est l'ensemble de ce qu'un homme du métier peut sans ambiguïté tirer de ce document. En conséquence, si aucune raison ne s'y oppose, l'enseignement technique d'un exemple peut être combiné avec l'enseignement technique général divulgué par

den, die an anderer Stelle dieses Dokuments offenbart ist (siehe T 332/87 vom 23. November 1990, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nrn. 2.2 und 2.3).

9.3 Damit offenbart die oben zitierte allgemeine Lehre des Dokuments 4 (siehe Nr. 9.1) in Verbindung mit der des Beispiels 5 dieses Dokuments dem Fachmann, daß der Methylester der erythro-Säure bei Bedarf auf herkömmliche Weise gereinigt werden kann. Somit hat das Dokument 4 diese Verbindung der Öffentlichkeit mit jedem gewünschten Reinheitsgrad und damit auch mit einer Diastereomeren-Reinheit von mindestens 99,5 % zugänglich gemacht. Der im Anspruch angegebene Grad der Diastereomeren-Reinheit kann also nicht als neues Element gelten, durch das sich der beanspruchte Gegenstand von dem im Dokument 4 offenbarten Stand der Technik unterscheidet.

10. Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daß es sich hier um einen Ausnahmefall im Sinne der Nummer 8 handle, weil eine Reinheit der erythro-Verbindungen von 99,5 % oder höher im Stand der Technik nicht zu finden sei. Daß dieser Wert (oder besser gesagt dieser Reinheitsgrad) in keiner der Entgegenhaltungen 1, 2 oder 4 offenbart sei, beweise, daß es vor dem Prioritätstag der strittigen Anmeldung nicht möglich gewesen sei, eine solche Diastereomeren-Reinheit der erythro-Verbindungen zu erzielen.

11. Dieses Argument ist nicht stichhaltig. In der Akte gibt es keine Beweise dafür, daß jemals Versuche fehlgeschlagen wären, die erythro-Verbindungen bis zu einem gewünschten Grad der Diastereomeren-Reinheit – beispielsweise 99,5 % – zu reinigen.

11.1 Das Dokument 4 lehrt unmißverständlich, daß eine solche Reinigung vorgesehen ist (siehe Nr. 9.3). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Bedeutung des Begriffs "zugänglich" in Artikel 54 (2) EPÜ eindeutig über die schriftliche Beschreibung hinausgeht und auch die implizite Offenbarung technischer Informationen umfaßt, beispielsweise der zwangsläufigen, wenn auch nicht explizit offenbarten Ergebnisse eines im Stand der Technik beschriebenen Verfahrens. Daher kann der Gegenstand durch ein sol-

the same document (see T 332/87 of 23 November 1990, not published in the OJ EPO, Nos. 2.2 and 2.3).

9.3 Thus, the general teaching quoted above from document (4) (see point 9.1), when combined with that of example 5 of the same document, discloses to a skilled person that the methyl ester of the erythro acid may be purified as desired by conventional means. It follows, that document (4) made available to the public this compound in any desired purity and, thus, also in a diastereomeric purity of at least 99.5 percent. Consequently, the degree of diastereomeric purity given in the claim cannot be accepted as a new element distinguishing the claimed subject-matter from the state of the art as disclosed in document (4).

10. The Appellant argued that the present case relates to an exceptional situation such as that mentioned under above point 8, since a purity of 99.5% or higher of the erythro compounds cannot be found in the state of the art. According to him, the fact that this figure (or better this range of purity) is not disclosed in any of the citations, i.e. (1), (2) and (4), should prove that it was impossible to achieve such a diastereomeric purity of the erythro compounds prior to the priority date of the application in suit.

11. This argument is not convincing. There is no evidence on file that efforts to purify the erythro compounds to a desired degree of diastereomeric purity, e.g. of 99.5% or higher, have ever failed.

11.1 Document (4) clearly teaches that such purification is envisaged, see above point 9.3. In this context, it has to be emphasised that the meaning of the term "available", as used in Article 54(2) EPC, clearly goes beyond literal description and implies also implicit disclosure of technical information, e.g. the inevitable results, even if not explicitly disclosed, of a process described in a prior art document. Therefore, subject-matter can have become available to the public by such a document, even if not literally

ailleurs dans ce même document (cf. T 332/87 du 23 novembre 1990, non publiée au JO OEB, points 2.2 et 2.3).

9.3 Ainsi, l'enseignement général susmentionné du document (4) (cf. point 9.1), combiné avec celui de l'exemple 5 du même document, divulgue à l'homme du métier que l'esther méthylique de l'acide érythro peut être purifié comme il le souhaite par des moyens classiques. Il s'ensuit que le document (4) a rendu ce composé accessible au public dans tous les degrés de pureté souhaités, et donc aussi avec une pureté diastéréoisomérique d'au moins 99,5%. En conséquence, le degré de pureté diastéréoisomérique indiqué dans la revendication ne saurait être considéré comme un élément nouveau par lequel l'objet revendiqué se distinguerait de l'état de la technique divulgué dans le document (4).

10. Le requérant a fait valoir qu'il s'agissait ici de circonstances exceptionnelles comme celles visées au point 8 ci-dessus, au motif qu'il est impossible de trouver dans l'état de la technique un degré de pureté de 99,5% ou plus des composés érythro. Selon lui, le fait que cette valeur (ou, plus exactement, cette plage de pureté) ne soit divulguée dans aucune des antériorités citées, en l'occurrence les documents (1), (2) et (4), prouverait qu'il était impossible d'obtenir des composés érythro ayant une telle pureté diastéréoisomérique avant la date de priorité de la demande litigieuse.

11. Cet argument n'est pas convaincant. Rien dans les pièces du dossier ne prouve que les efforts entrepris pour porter les composés érythro au degré de pureté diastéréoisomérique souhaité, par exemple 99,5% ou plus, n'aient jamais abouti.

11.1 Le document (4) enseigne clairement qu'une telle purification est envisagée (cf. point 9.3 supra). Il convient de souligner à ce propos que le sens du terme "accessible", utilisé à l'article 54(2) CBE, va à l'évidence au-delà de la lettre de la description et englobe également la divulgation implicite d'informations techniques, par exemple les résultats inévitables, même s'ils ne sont pas explicitement divulgués, d'un procédé décrit dans une antériorité. L'objet revendiqué peut en conséquence avoir été rendu accessible au

ches Dokument der Öffentlichkeit zugänglich geworden sein, auch wenn er dort nicht schriftlich offenbart war (siehe z. B. T 666/89, ABI. EPA 1993, 495, Nr. 6 der Entscheidungsgründe).

11.2 Das Dokument 1 offenbart, daß die Reduktion von β -Hydroxyketonen durch Natriumborhydrid in Gegenwart von Alkoxydialkylboranen 1,3-syn-Diole (d. h. erythro-Diole) mit einer Diastereomeren-Reinheit von mindestens 98 % (siehe Zusammenfassung) und den Methylester der erythro-Säure mit einer Diastereomeren-Reinheit von 98 % ergibt (Seite 152, Tabelle 1, Verbindung 14). Über Versuche zur weiteren Reinigung des Endprodukts wird nicht berichtet, was aber nicht weiter verwunderlich ist, weil sie mit dem eigentlichen Thema dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung unvereinbar gewesen wären, nämlich der Stereoselektivität dieser Reduktion als solcher. Jede weitere Reinigung wäre unsinnig gewesen oder hätte ein falsches Bild von der Stereoselektivität der untersuchten Reaktion vermittelt.

11.3 Dieselben Überlegungen gelten auch für das Dokument 2, eine wissenschaftliche Veröffentlichung über die Stereoselektivität der Reduktion von β -Hydroxyketonen durch Natriumborhydrid in Gegenwart von insbesondere Diethylmethoxyboran, wobei eine Diastereomeren-Reinheit des gewonnenen Methylesters der erythro-Säure von über 98 % erzielt wird (Zusammenfassung und Seite 1925, Tabelle 2, Verbindung 4). Wie im Falle des Dokuments 1 wäre es unsinnig gewesen, den Methylester der erythro-Säure weiter zu reinigen oder zu untersuchen, welcher Reinheitsgrad der Verbindung mittels herkömmlicher Reinigungsschritte erzielt werden könnte.

11.4 In der mündlichen Verhandlung legte die Beschwerdeführerin das Dokument 5, das nicht zum Stand der Technik gehört, als Gutachten vor. Es offenbart Verfahren zur Herstellung des Methylesters der erythro-Säure mit einem Anteil von 2–4 % bzw. von höchstens 2 % des entsprechenden threo-Isomeren (Spalte 55, Zeilen 39 bis 42 und Spalte 56, Zeilen 42 bis 46 in Verbindung mit Spalte 54, Zeilen 34 und 35). Auch das Dokument 5 enthält keinen Anhaltspunkt dafür, daß versucht worden wäre, die erythro-Verbindungen mittels herkömmlicher Verfahren (z. B. fraktionierte Kristallisation laut Spalte 34, Zeilen 8 bis 10 dieser Entgegnung) weiter zu reinigen, und daß alle diese Versuche fehlgeschlagen wären.

disclosed therein (see, e.g. T 666/89, OJ EPO 1993, 495, point 6 of the Reasons for the Decision).

11.2 Document (1) discloses that the sodium borohydride reduction of β -hydroxyketones in the presence of alkoxydialkylboranes produces 1,3-syn diols (i.e. erythro diols) in at least 98% diastereomeric purity (see the summary) and that the erythro acid methyl ester is obtained in a diastereomeric purity of 98% (page 152, table 1, compound 14). No attempts are reported to purify the product further. This is not surprising, since this would have indeed been contrary to the gist of this scientific publication, which is concerned with the stereoselectivity of this reduction as such. Therefore, any further purification either would have been meaningless or would have given a wrong impression of the stereoselectivity of the reaction under consideration.

11.3 The same considerations apply to document (2), which is a scientific publication concerned with the stereoselectivity of the sodium borohydride reduction of β -hydroxyketones in the presence of in particular diethyl methoxy borane and reports a diastereomeric purity of more than 98% for the erythro acid methyl ester obtained (summary and page 1925, table 2, compound 4). As in the case of document (1), it would have been pointless to further purify the erythro acid methyl ester or to examine what degree of purity could be achieved for this compound by applying conventional purification steps.

11.4 During oral proceedings the Appellant also relied on document (5), which is not state of the art, as an expert opinion. This document discloses processes for the manufacture of the erythro acid methyl ester containing 2–4% or a maximum of 2%, respectively, of the corresponding threo isomer (column 55, lines 39 to 42 and column 56, lines 42 to 46, together with column 54, lines 34 and 35). Again document (5) does not contain any indication that attempts to further purify the erythro compounds by conventional methods (e.g. by fractional crystallisation as suggested in column 34, lines 8 to 10, of this citation) had been undertaken and that all efforts to this end had failed.

public par un tel document, même s'il n'y a pas été littéralement divulgué (cf., p. ex., T 666/89, JO OEB 1993, 495, point 6 des motifs de la décision).

11.2 Le document (1) enseigne que la réduction d'hydroxycétones par le borohydrure de sodium en présence d'alkoxyalcoylboranes produit des diols 1,3-syn (en d'autres termes, des diols érythro) ayant une pureté diastéréoisomérique d'au moins 98% (voir résumé), et que l'ester méthylique de l'acide érythro obtenu est d'une pureté diastéréoisomérique de 98% (page 152, tableau 1, composé 14). Cette publication scientifique ne fait pas état de tentatives de purifier davantage encore le produit, ce qui ne saurait surprendre, puisque cela aurait en fait été contraire à son objet essentiel, à savoir la stéréosélectivité en tant que telle de la réaction en question. C'est pourquoi une purification plus poussée n'aurait pas eu de sens, voire aurait donné une impression fautive de la stéréosélectivité de la réaction en cause.

11.3 Ces considérations valent également pour le document (3), une publication scientifique portant sur la stéréosélectivité de la réduction d'hydroxycétones par le borohydrure de sodium en présence notamment d'un borane diéthyle méthoxy, et indiquant que l'ester méthylique de l'acide érythro obtenu grâce à cette réaction a une pureté diastéréoisomérique de 98% ou plus (cf. résumé et page 1925, tableau 2, composé 4). Comme dans le cas du document (1), il aurait été sans intérêt de tenter de purifier davantage encore l'ester méthylique de l'acide érythro ou de rechercher quel degré de pureté pourrait être obtenu au moyen d'étapes de purification classiques.

11.4 Au cours de la procédure orale, le requérant s'est également référé au document (5) à titre d'expertise. Ce document, qui ne fait pas partie de l'état de la technique, divulgue des procédés de préparation d'ester méthylique d'acide érythro contenant 2 à 4% ou au maximum 2% du threo isomère correspondant (colonne 55, lignes 39 à 42 et colonne 56, lignes 42 à 46, combinées avec la colonne 54, lignes 34 et 35). Ce document (5) non plus n'indique pas qu'il a été tenté de purifier davantage les composés érythro par des moyens classiques (p. ex. par cristallisation fractionnée, comme suggéré à la colonne 34, lignes 8 à 10 de cette antériorité), et que tous les efforts éventuellement déployés à cet effet ont échoué.

11.5 Die vorliegende Anmeldung ist eine Teilanmeldung. Auf die Stamm-anmeldung wurde ein Patent für ein bestimmtes Verfahren zur Gewinnung des jetzt beanspruchten Erzeugnisses erteilt. Es ist unstrittig, daß dieses Verfahren neu und erfinderisch ist; die Verwendung eines neuen und erfinderischen Verfahrens bedeutet aber noch nicht, daß das danach hergestellte Erzeugnis neu ist. Wie in der vorliegenden Anmeldung beschrieben, kann das jetzt beanspruchte Erzeugnis nach seiner Herstellung gemäß diesem neuen und erfinderischen Verfahren mittels herkömmlicher Umkristallisation weiter gereinigt werden. Damit ist aber nicht gesagt, daß das vorbekannte Erzeugnis des Dokuments 4 nicht ebenfalls mittels herkömmlicher Umkristallisation bis zu jedem gewünschten Grad gereinigt werden könnte.

11.6 Für das jetzt beanspruchte hochreine Erzeugnis werden keine anderen Verwendungsmöglichkeiten beschrieben als für das aus dem Dokument 4 bekannte Erzeugnis, und es ist auch nicht von nachteiligen Auswirkungen der threo-Verunreinigung die Rede. Es wird lediglich vorgebracht, daß Gesundheitsbehörden Wert auf möglichst reine Substanzen legen. Eine neue Verwendungsmöglichkeit als solche könnte einem bekannten Erzeugnis ohnehin keine Neuheit verleihen, und daß weiter gereinigte Erzeugnisse nicht dokumentiert sind, hängt damit zusammen, daß sich solche hochreinen Erzeugnisse routinemäßig gewinnen lassen und nicht wegen ihrer Reinheit von besonderem technischem Interesse sind. Interessant wäre lediglich, sie möglichst preisgünstig herstellen zu können.

11.7 Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß weder die vorliegende Anmeldung noch eines der Dokumente 1, 2 und 5 darauf schließen läßt, daß ein Ausnahmefall im Sinne der Nummer 8 vorliegt, wie von der Beschwerdeführerin behauptet wird. Nichts spricht dagegen, daß die technische Lehre des Dokuments 4 so ist, wie unter der Nummer 9.3 ausgeführt.

12. Außerdem berief sich die Beschwerdeführerin auf die Entscheidungen T 296/87, T 1048/92 und T 595/90. Die Kammer kann dieser Argumentation nicht folgen und schließt sich auch in diesem Punkt der Prüfungsabteilung an.

11.5 The present application is a divisional application. On the parent application a patent has been granted for a particular method of obtaining the product now claimed. It is not in dispute that this method is new and inventive, but the use of a new and inventive method does not mean that the product so made is new. As described in the present application, after making the product now claimed by this new and inventive method, it may be further purified by conventional recrystallisation. There is nothing here to suggest that the prior art product of document (4) could not also be purified to any desired degree of purity by conventional recrystallisation.

11.6 No new uses are described for the high purity product now claimed, compared to uses indicated for the product of document (4), nor was it argued that the threo impurity had any known detrimental effect. It was merely argued that health authorities would prefer substances to be as pure as possible. Whereas a new use could not as such confer novelty to a known product, the absence of reports on a further purified product is consistent with such highly pure product being routinely obtainable and of no particular technical interest merely because of its purity. Any interest would be in obtaining it as cheaply as possible.

11.7 Therefore, the Board concludes that neither the present application nor any of the documents (1), (2) and (5) establish the existence of an exceptional situation such as is mentioned in point 8 above as alleged by the Appellant. Nothing speaks against the technical teaching of document (4) being as set out above under point 9.3.

12. The Appellant further submitted that the decisions T 296/87, T 1048/92, and T 595/90 would support his case. The Board cannot accept this argument and shares on this point too the view of the Examining Division.

11.5 La demande de brevet ici en cause est une demande divisionnaire. La demande initiale a donné lieu à la délivrance d'un brevet pour une méthode particulière d'obtention du produit à présent revendiqué. Si la nouveauté de cette méthode et l'activité inventive qu'elle implique ne sont pas contestées, cela ne signifie pas pour autant que le produit résultant de son application est nouveau. Comme le décrit la demande en cause, le produit à présent revendiqué, qui est obtenu grâce à cette méthode à la fois nouvelle et inventive peut être purifié davantage au moyen d'une recristallisation classique. Rien cependant ne permet d'affirmer que le produit selon le document (4), compris dans l'état de la technique, ne peut pas lui aussi être purifié de manière à atteindre n'importe quel degré de purification désiré par une recristallisation classique.

11.6 Il n'est pas décrit d'utilisations nouvelles du produit de haute pureté maintenant revendiqué par rapport à celles mentionnées dans le document (4), et il n'est pas non plus exposé que l'impureté threo présente des inconvénients. Il est simplement signalé que pour les autorités sanitaires, les substances devraient être aussi pures que possible. Une utilisation nouvelle ne saurait en tant que telle conférer le caractère de la nouveauté à un produit déjà connu, et s'il n'est pas fait état de produits purifiés davantage, c'est parce que de tels produits de haute pureté peuvent être obtenus par des opérations de routine et qu'ils ne présentent pas un intérêt technique particulier simplement en raison de leur pureté. Le seul intérêt en ce qui les concerne serait de pouvoir les obtenir au moindre coût possible.

11.7 C'est pourquoi la Chambre conclut que ni la demande en cause, ni les documents (1), (2) et (5) ne permettent d'établir qu'il existe des circonstances exceptionnelles comme celles visées au point 8 ci-dessus, ainsi que le soutient le requérant. Rien n'indique que l'enseignement technique du document (4) ne correspond pas à ce qui est exposé au point 9.3 ci-dessus.

12. Le requérant a également allégué que les décisions T 296/87, T 1048/92 et T 595/90 corroboraient sa thèse. La Chambre ne peut accepter cet argument et, sur ce point aussi, se rallie à la division d'examen.

12.1 In der Entscheidung T 296/87 (ABl. EPA 1990, 195) war zu untersuchen, "ob das Bekanntsein einer chemischen Formel, die erkennbar ein (einziges) asymmetrisches Kohlenstoffatom enthält, die Neuheit nicht nur der betreffenden Verbindung in Racematform, sondern auch der zugrundeliegenden Enantiomeren ... zerstört", obwohl die Enantiomeren darin überhaupt nicht erwähnt werden (Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Es wurde entschieden, daß ein Enantiomer durch seine spezifische Raumform gekennzeichnet ist, die durch ein Dokument, das lediglich das Racemat beschreibt, nicht offenbart wird (Nr. 6.1 der Entscheidungsgründe). Somit galt die spezifische Raumform des Enantiomers als Merkmal, das dieses vom Racemat unterschied. Nach Auffassung der Kammer war die Sache T 296/87 anders gelagert als der vorliegende Fall, wo die zur Verwendung als Arzneimittel beanspruchten Verbindungen genau dieselben strukturellen Merkmale aufweisen wie die des Stands der Technik. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die Entscheidung T 296/87 nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar ist.

12.2 Aus denselben Gründen ist auch die Entscheidung T 1048/92 vom 5. Dezember 1994 für den vorliegenden Fall nicht relevant. Ihr lag insofern ein ähnlicher Sachverhalt wie der Entscheidung T 296/87 zugrunde, als ein angeblich neuheitsschädliches Dokument die spezifische Raumform des in der Streitmeldung beanspruchten Enantiomeren nicht eindeutig offenbarte (siehe T 1048/92, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

12.3 Die Entscheidung T 595/90 (ABl. EPA 1994, 695) ist ebenfalls nicht relevant, weil es darin lediglich um die erfinderische Tätigkeit eines Erzeugnisses ging, das zwar als solches vorstellbar war, für das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war (Nr. 5 der Entscheidungsgründe, l. c., insbesondere Seiten 702 und 703). Im vorliegenden Fall geht es um die Neuheit und nicht um die erfinderische Tätigkeit, und herkömmliche Verfahren zur Gewinnung des beanspruchten Erzeugnisses gemäß der Streitmeldung gehören zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns (siehe Nrn. 8 und 9.1).

12.1 In the decision T 296/87 (OJ EPO 1990, 195), it was to be established "... whether a known chemical formula evidently containing a (single) asymmetrical carbon atom destroys the novelty not only of the compound in the form of its racemate, but also of its enantiomers ..." without mentioning the enantiomers at all (point 6 of the Reasons for the Decision). It was decided that an enantiomer is characterised by its specific configuration which is not disclosed by a document describing only the racemate (point 6.1 of the Reasons for the Decision). Thus, the particular configuration of the enantiomer was held to be a feature distinguishing the latter from the racemate. In the Board's judgment, the facts underlying decision T 296/87 differ from the present ones, where the claimed compounds for use as pharmaceuticals have exactly the same structural features as those of the state of the art. The Board concludes that, therefore, decision T 296/87 is not applicable to the facts of the present case.

12.2 For the same reasons, decision T 1048/92 of 5 December 1994 is not relevant to the present case. The facts underlying that decision are similar to those underlying the decision T 296/87 in so far as an allegedly novelty destroying document did not unambiguously disclose the particular configuration of the enantiomer claimed in the respective application in suit (see T 1048/92, not published in the OJ EPO, point 2.5 of the Reasons for the Decision).

12.3 Decision T 595/90 (OJ EPO 1994, 695) is not relevant either, since it deals only with the issue of inventive step of a product which could be envisaged as such, but for which no known method of manufacture existed (point 5 of the Reasons for the Decision, loc. cit., in particular pages 702 and 703). Here the issue is one of novelty and not of inventive step and conventional methods to obtain the claimed product according to the application in suit form part of the skilled person's common general knowledge (see above points 8 and 9.1).

12.1 Dans la décision T 296/87 (JO OEB 1990, 195), la chambre devait déterminer "...si l'existence d'une formule chimique connue, comportant, à ce que l'on peut constater, un atome de carbone asymétrique (unique), détruit la nouveauté non seulement du composé concerné lorsqu'il se présente sous la forme racémate, mais également des énantiomères qui le constituent ..." alors que ces énantiomères ne sont nullement mentionnés (point 6 des motifs de la décision). Elle avait constaté qu'un énantiomère se caractérisait par sa configuration spécifique, et que cette configuration n'était pas divulguée par un document décrivant uniquement le racémate (point 6.1 des motifs de la décision). En conséquence, la configuration particulière de l'énantiomère était considérée comme la caractéristique le distinguant du racémate. Pour la Chambre, la décision T 296/87 reposait sur des faits différents de la présente espèce, où les composés revendiqués pour une utilisation en tant que produits pharmaceutiques ont exactement les mêmes caractéristiques structurelles que ceux compris dans l'état de la technique. Aussi la Chambre considère-t-elle que les principes définis dans la décision T 296/87 ne sont pas applicables à la présente espèce.

12.2 Pour les mêmes raisons, la décision T 1048/92 du 5 décembre 1994 n'est pas non plus pertinente dans la présente espèce. Les faits à la base de cette décision étaient similaires à ceux à la base de la décision T 296/87, dans la mesure où un document prétendument destructeur de nouveauté ne divulguait pas sans ambiguïté la configuration bien particulière de l'énantiomère revendiqué dans la demande de brevet alors en litige (cf. décision T 1048/92, non publiée au JO OEB, point 2.5 des motifs).

12.3 La décision T 595/90 (JO OEB 1994, 695) n'est pas davantage pertinente, puisque seule y était abordée la question de l'activité inventive d'un produit pouvant être envisagé en tant que tel, mais pour lequel il n'existait pas de procédé de réalisation connu (point 5 des motifs de la décision, loc. cit., notamment pages 702 et 703). Dans la présente espèce, il s'agit de la nouveauté, et non de l'activité inventive ; les méthodes classiques utilisées pour obtenir le produit revendiqué dans la demande de brevet litigieuse font partie des connaissances générales de l'homme du métier (cf. points 8 et 9.1 supra).

13. Daraus folgt, daß dem Antrag der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden kann, weil die beanspruchte Erfindung die Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 EPÜ nicht erfüllt, und die Beschwerde somit zurückzuweisen ist.

14. Unter diesen Umständen muß auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht mehr eingegangen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

13. It follows that the Appellant's request must fail since the claimed invention does not comply with the requirements of Articles 52(1) and 54 EPC, and that, therefore, the appeal has to be dismissed.

14. In this situation, it is not necessary to deal with the issue of inventive step.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

13. Il s'ensuit que le requérant doit être débouté de sa requête, puisque l'invention revendiquée ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 52(1) et 54 CBE ; le recours doit donc être rejeté.

14. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'aborder la question de l'activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung vom 3. September 1998 über die Einführung des Euro

1. Allgemeine Hinweise

Am 1. Januar 1999 erfolgt die unwiderrufliche Festsetzung der Umrechnungskurse für den Euro und dieser wird die Währung der Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU). Während einer dreijährigen Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2001 werden die nationalen Währungen noch als Untereinheiten des Euro fortbestehen. Von der Umstellung auf den Euro sind folgende Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ betroffen: Österreichische Schilling (ATS), Belgische Franken (BEF), Deutsche Mark (DEM), Spanische Peseten (ESP), Finnische Mark (FIM), Französische Franken (FRF), Irische Pfund (IEP), Italienische Lire (ITL), Luxemburgische Franken (LUF), Niederländische Gulden (NLG) und Portugiesische Escudos (PTE).

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise

Das EPA beabsichtigt seine Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise ab 2. März 1999 in Euro festzusetzen und die bisherige Referenzwährung Deutsche Mark durch den Euro abzulösen. Für die Festsetzung der Gebühren in Euro ist eine Änderung der Artikel 2, 5 (1), 6 und 8 (3) Gebührenordnung (GebO) erforderlich, die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats fällt. Es ist vorgesehen, dem Verwaltungsrat die notwendigen Änderungen für dessen Tagung im Dezember 1998 vorzulegen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats werden die in Artikel 2 und 8 (3) GebO genannten DEM-Beträge aufgrund des am 1. Januar 1999 festzulegenden Umrechnungskurses EUR/DEM mit Wirkung ab 2. März 1999 in Euro ausgewiesen. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die vom Präsidenten gemäß Artikel 3 GebO festzusetzenden Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in Euro ausgewiesen. Für die unter Nummer 1 genannten Währungen, d. h. auch für die bisherige Referenzwährung Deutsche Mark, setzt der Präsident des EPA nach Artikel 6 (4) GebO Gegenwerte aufgrund der am 1. Januar 1999 geltenden Umrechnungskurse fest. Für die Berechnung der Gegenwerte der übrigen Währungen

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice dated 3 September 1998 concerning the intro- duction of the euro

1. General comments

The conversion rates for the euro, which will become the common currency of the member states of the European monetary union (EMU), will be laid down on 1 January 1999. For a three-year transitional period up to 31 December 2001, the national currencies will continue to exist as sub-units of the euro. The following currencies of contracting states to the EPC are affected by the conversion: Austrian Schillings (ATS), Belgian francs (BEF), Deutsche Mark (DEM), Spanish pesetas (ESP), Finnish markka (FIM), French francs (FRF), Irish pounds (IEP), Italian lira (ITL), Luxembourg francs (LUF), Dutch guilders (NLG) and Portuguese escudos (PTE).

2. Fees, costs and prices

As of 2 March 1999, the EPO will lay down its fees, costs and prices in euro and will make the euro the reference currency in place of the Deutsche Mark. As a result, Articles 2, 5(1), 6 and 8(3) of the Rules relating to Fees (RFees) will have to be amended. This is a matter for the Administrative Council. It is planned to submit the necessary amendments to the Council at its December 1998 meeting. Subject to its approval, the amounts in DEM in Articles 2 and 8(3) RFees will be converted to euro with effect from 2 March 1999 on the basis of the EUR/DEM conversion rate to be fixed on 1 January 1999. At the same time the fees, costs and prices to be laid down by the President in accordance with Article 3 RFees will also be converted to euro. According to Article 6(4) RFees the President of the Office lays down the equivalents in the currencies mentioned in paragraph 1 above, including that of the current reference currency, the Deutsche Mark, on the basis of the conversion rates valid on 1 January 1999. For the equivalents in the other currencies (Swiss francs (CHF), Cyprus pounds (CYP), Danish krone (DKK), Pounds sterling (GBP), Greek drachma (GRD) and Swedish krona (SEK)), the EPO conversion guide-

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communication en date du 3 septembre 1998 concernant l'introduction de l'euro

1. Généralités

Le 1^{er} janvier 1999 verra la fixation irrévocable des taux de conversion pour l'euro qui deviendra la monnaie des Etats participant à l'Union monétaire européenne (UME). Les monnaies nationales seront maintenues parallèlement comme des subdivisions de l'euro pendant une période de transition de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2001. Le passage à l'euro concerne les monnaies suivantes des Etats parties à la CBE : le schilling (ATS), le franc belge (BEF), le deutsche mark (DEM), la peseta (ESP), le mark finlandais (FIM), le franc français (FFR), la livre irlandaise (IEP), la lire (ITL), le franc luxembourgeois (LUF), le florin (NLG) et l'escudo portugais (PTE).

2. Taxes, frais et tarifs de vente

L'OEB envisage de fixer ses taxes, frais et tarifs de vente en euros à compter du 2 mars 1999, et de remplacer le deutsche mark, l'actuelle monnaie de référence, par l'euro. La fixation des taxes en euros nécessitera de modifier les articles 2, 5(1), 6 et 8(3) du règlement relatif aux taxes (RRT), ce qui relève de la compétence du Conseil d'administration. Il est prévu de soumettre au Conseil les modifications nécessaires lors de sa session de décembre 1998. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les montants en DEM mentionnés aux articles 2 et 8(3) RRT seront indiqués en euros à compter du 2 mars 1999, sur la base du taux de conversion EUR/DEM qui sera fixé le 1^{er} janvier 1999. Au même moment, le montant des taxes, frais et tarifs de vente à fixer par le Président conformément à l'article 3 RRT seront eux aussi indiqués en euros. En ce qui concerne les monnaies citées au point 1, donc également le deutsche mark en tant que monnaie de référence actuelle, le Président de l'OEB fixera, conformément à l'article 6(4) RRT, la contre-valeur de ces montants sur la base des taux de conversion applicables au 1^{er} janvier 1999. S'agissant du calcul de la contre-valeur des autres monnaies

gen (Schweizer Franken (CHF), Zyprische Pfund (CYP), Dänische Kronen (DKK), Pfund Sterling (GBP), Griechische Drachmen (GRD) und Schwedische Kronen (SEK)) gelten die Grundsätze der im ABI. EPA 1994, 872 veröffentlichten Umrechnungsrichtlinien des EPA, wobei der Euro die Deutsche Mark als Referenzwährung ersetzt.

Zahlungen von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen an das EPA können erst ab 2. März 1999 in Euro vorgenommen werden.

3. Rechnungen für Dienstleistungen und Informationsprodukte

Rechnungen für Patentinformationsprodukte, Dienstleistungen und Auslagen des EPA werden ab 2. März 1999 in Euro und in der jeweiligen nationalen Währung der EPÜ-Vertragsstaaten ausgestellt. Für alle anderen Staaten erfolgt die Ausstellung in Euro und Deutsche Mark.

4. Laufende Konten und automatisches Abbuchungsverfahren

Die laufenden Konten werden ab 2. März 1999 bis zum Ende der Übergangszeit am 31. Dezember 2001 parallel in Euro und in DEM geführt, um den Inhabern dieser Konten möglichst große Flexibilität zu ermöglichen. Einzelabbuchungsaufträge (Nr. 6.2 der Vorschriften über das laufende Konto) können in Euro oder in DEM erteilt werden. Hingegen werden im automatischen Abbuchungsverfahren fällig werdende Gebühren während der Übergangszeit weiterhin in DEM abgebucht, es sei denn, der Kontoinhaber beantragt schriftlich bei der Direktion Kassen- und Rechnungswesen in München deren künftige Abbuchung in Euro. Ein solcher Antrag kann nicht widerrufen werden und gilt für alle Anmeldungen, für die der Kontoinhaber einen automatischen Abbuchungsauftrag erteilt hat. Die Vorschriften über das laufende Konto und über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA 6/1994) werden entsprechend angepaßt.

Weitere Informationen zur Einführung des Euro werden rechtzeitig im Amtsblatt des Europäischen Patentamts veröffentlicht.

lines published in OJ EPO 1994, 872 apply, euro replacing the Deutsche Mark as the reference currency.

Fees, costs and prices can be paid to the EPO in euro as of 2 March 1999.

3. Invoices for services and information products

As of 2 March 1999, invoices for EPO patent information products, services and costs will be issued in both euro and the national currency of the relevant EPC contracting state. For all other states they will be issued in euro and Deutsche Mark.

4. Deposit accounts and automatic debiting procedure

From 2 March 1999 until the end of the transitional period on 31 December 2001, deposit accounts will be held in both euro and DEM in order to give holders as much flexibility as possible. Individual debit orders (No. 6.2 of the Arrangements for deposit accounts) may be made out in euro or DEM. Fees falling due under the automatic debiting procedure will, however, continue to be debited in DEM during the transitional period, unless the account holder requests Treasury and Accounts Directorate in Munich in writing to debit all fees in future in euro. A request to this effect may not be revoked and applies to all applications for which the account holder has issued an automatic debit order. The Arrangements for deposit accounts and for the automatic debiting procedure (supplement to OJ EPO 6/1994) will be amended accordingly.

Further information on the introduction of the euro will be published in the Official Journal of the European Patent Office in due course.

(franc suisse (CHF), livre chypriote (CYP), couronne danoise (DKK), livres sterling (GBP), drachme (GRD) et couronne suédoise (SEK)), les principes des directives de l'OEB concernant la conversion, publiées au JO OEB 1994, 872, seront applicables, l'euro remplaçant le deutsche mark en tant que monnaie de référence.

Les paiements des taxes, frais et tarifs de vente à l'OEB ne pourront s'effectuer en euros qu'à compter du 2 mars 1999.

3. Facturation des prestations de services et des produits d'information brevets

A partir du 2 mars 1999, les factures afférentes aux produits d'information brevets, aux prestations de services et aux frais de l'OEB seront établies en euros et dans la monnaie nationale respective des Etats parties à la CBE. Pour tous les autres Etats, elles seront établies en euros et en deutsche mark.

4. Comptes courants et procédure de prélèvement automatique

Afin d'assurer à leurs titulaires un maximum de souplesse, les comptes courants seront tenus parallèlement en euros et en DEM du 2 mars 1999 jusqu'à la fin de la période de transition, c'est-à-dire le 31 décembre 2001. Les ordres de prélèvement individuels (n° 6.2 de la réglementation applicable aux comptes courants) pourront être donnés en euros ou en DEM. En revanche, pour la procédure de prélèvement automatique, les taxes devenues exigibles pendant la période de transition continueront d'être débitées en DEM, à moins que le titulaire du compte ne demande par écrit à la Direction Trésorerie et comptabilité de Munich qu'elles soient débitées en euros à l'avenir. Une telle demande est irrévocable et s'applique à toutes les demandes pour lesquelles le titulaire du compte a donné un ordre de prélèvement automatique. La réglementation applicable aux comptes courants et à la procédure de prélèvement automatique sera adaptée en conséquence (supplément au JO OEB 6/1994).

De plus amples informations sur l'introduction de l'euro seront publiées en temps utile au Journal officiel de l'Office européen des brevets.

VERTRETUNG**Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung****Prüfungsergebnisse**

Die vom 1. bis 3. April 1998 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist nach Artikel 17 (1) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter (VEP) von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

AHLBERG, Camilla
 ANDERSSON, Björn
 BARTH, Daniel
 BASFELD, Rainer
 BAUER, Dirk
 BAUMGÄRTEL, Gunnar
 BEACHAM, Annabel
 BECK, Michael
 BECKMANN, Jürgen
 BECKORD, Klaus
 BEIER, Ralph
 BEISSEL, Jean
 BERG, Peter
 BERNHARD, Uwe
 BERRY, Ian
 BEWLEY, Ewan
 BIORET, Ludovic
 BOLLHALDER, Renato
 BÖSCH, Anke
 BOTTERO, Carlo
 BRAMER-WEGER, Elmar
 BRANDT, Detlef
 BRÉDEVILLE, Odile
 BRÜCKNER, Ingo
 BÜHLING, Stefan
 CAGE, John
 CARDIN, Elise
 CARLSSON, Eva
 CARTER, Stephen
 CHALK, Anthony
 CLUBBE, Jasper
 CONCONE, Emanuele
 CRIPPS, Joanna
 DAMIS-GOULARD, Sophie
 DAVIS, Richard
 DE VLEESCHAUWER, Natalie
 DE VRIES, Adriaan Jacobus
 DEIMLING, Annette
 DEKKER, Henrike
 DEKKER, Wouter
 DESHMUKH, Jayadeep
 DIETRICH, Lutz
 DIXON, Philip
 DOKTER, Eric
 DORESSAMY, Clarisse
 DUCREUX BERTRAND, Marie

REPRESENTATION**Examination Board for the European qualifying examination****Examination results**

In accordance with Article 17(1) of the Regulation on the European qualifying examination for professional representatives (REE) the following candidates were successful in the European qualifying examination which took place from 1 to 3 April 1998:

DUFRESNE, Guillaume
 EBBINGHAUS, Marie-Louise
 EHRSAM, Christian
 EKSTRÖM, Nils
 ENDERS, Monika
 ENGELMANN, Kristiana
 ESTREEN, Lars
 EWERT, Jörg
 FABRY, Bernd
 FAGGIONI, Carlo
 FARNIOK, Christine
 FAULKNER, Charlotte
 FELDMEIERS, Jürgen
 FINGER, Karsten
 FINK, Kirsten
 FISCHER, Jens-Dieter
 GAINEY, Laurence
 GANDOLFI, Isabelle
 GARDNER, Rebecca
 GASSENHUBER, Andreas
 GAULT, Nathalie
 GAVERINI, Gaetano
 GERSTEIN, Hans Joachim
 GILL, Ian
 GINZEL, Christian
 GÖBMANN, Klemens
 GRAVENDEEL, Cornelis
 GREENE, Simon
 GRIMM, Christian
 HAINES, Miles
 HEDGES, Martin
 HENTRICH, Swen
 HERTOGHE, Kris
 HEUCKEROTH, Volker
 HILLEBRAND, Sabine
 HOEKSTRA, Jelle
 HÖHFELD, Jochen
 HÖHN, Marcus
 HUGHES, Sian
 HUNEKOHL, Martin
 HUTCHINSON, Glenn
 JABBUSCH, Matthias
 JANSSEN, Bernd
 JEFFREY, Philip
 JORDAN, Volker
 KAISER, Jürgen

REPRESENTATION**Jury d'examen pour l'examen européen de qualification****Résultats de l'examen**

En vertu de l'article 17(1) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés (REE), les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 1^{er} au 3 avril 1998 :

KARLSSON, Leif
KATERLE, Axel
KAUFFMANN, Wolfgang
KAY, Ross
KECK, Stephan
KELLBERG, Lars
KIRICZI, Sven
KLUSMANN, Peter
KLUTHE, Stefan
KOCH, Annegret
KOHRS, Martin
KÖNIG, Gerd
KÖRBER, Martin
KRIEG, Robert
KUNZE, Klaus
LAMBERT, Ian
LANE, Cathal
LAUBENTHAL, Thomas
LAURENT, Jean
LETTAU, Christoph
LEYBACH, Holger
LINN, Klaus
LONG, Giorgio
LUYS, Marie-José
MACCALLI, Marco
MADDISON, Victoria
MAJDIC, Andrej
MANKE, Lars
MARGOTTI, Herwig
MCLEAN, Robert
MCSTEAN, John
MORELLE, Evelyne
MOUGET-GONIOT, Claire
MÜLLER, Christoph
NAEVEN, Ralf
NEUGEBAUER, Jürgen
NEUMANN, Ditmar
NEYRET, Daniel
NÜCKEL, Thomas
OBERMÜLLER, Bernhard
OLBRICHT, Gerhard
OTT, Johann
PALIX, Stéphane
PERCHENEK, Nils
PIZZOLI, Antonio
PLAS, Axel
PLENK, Rupert
POMMERET, Jean-Philippe
POPP, Andreas
PREUß, Udo
PRITCHARD, Judith
RASMUSSEN, Torben
RASSON, Catherine
REINHOLD, Silke
RENARD, Emmanuelle
REVERZANI, Cristina
RIBIÈRE, Joël
RICHTER, Thomas
RIEM, Charles
RIEMENS, Roelof
ROBINSON, Simon Benjamin
RÖGGLA, Harald
RÖSSIG, Rolf
ROUSSEAU, Pierick
RUCKH, Rainer
RUDOLPH, Ulrike
RUMPLER, Wolfgang
RUPP, Christian
SANDSTRÖM, Staffan
SCHENKEL, Klaus
SCHIUMA, Daniele
SCHOEN, Sabine
SCHORER, Reinhard
SCHRÖDER, Richard
SCHULZE, Rainer
SCHURACK, Eduard
SCHWAN, Ivo
SCHWENK, Norbert
SCOTT, Fiona
SECKEL, Nicolas
SETNA, Rohan
SEUß, Thomas
SHARP, Alan
SHARROCK, Daniel
SIEKMANN, Gunnar
SIMON, Anja
SPRINGORUM, Harald
SRINIVASAN, Ravi
STEVENS, Peter
STIES, Jochen
STILKENBÖHMER, Uwe
STORK, Ute
TANSINI, Elio
TAORMINO, Joseph
THALHAMMER, Wolfgang
THORSEN, Jesper
TOMBLING, Adrian
TOMLINSON, Edward
TYSON, Robin
UITTENBOGAART, Gustaaf
VAN WERMESKERKEN, Stephanie
VIRNEKÄS, Bernhard
VOGLER, Silvia
WALKENHORST, Andreas
WATKIN, Timothy
WEHR, Wolfhard
WEIDENHILLER, Gabriele
WEISGERBER, Stefan
WENGER, Joël
WILLEMS, Volker
WITZ, Michael
WODTKE, Wolfram
WOLFF, Felix
ZARDI, Marco
ZECH, Stefan
ZINKLER, Franz
ZWICKL, Markus

**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***

AT Österreich / Austria / Autriche

Löschungen / Deletions / Radiations

Wolfram, Gustav (AT) - R. 102(2)a
Patentanwälte
Sonn, Pawloy, Weinzing & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Barth, Carl Otto (DE)
Barth & Partner
Zürichstrasse 34
CH-8134 Adliswil/Zürich

Möhlen, Wolfgang (DE)
Barth & Partner
Zürichstrasse 34
CH-8134 Adliswil/Zürich

Löschungen / Deletions / Radiations

Brönnimann, Markus (CH) - R. 102(1)
Lindenhof 21
CH-5430 Wettingen

Feustel, Fritz (DE) - R. 102(1)
E. Blum & Co
Patentanwälte
Vorderberg 11
CH-8044 Zürich

CY Zypern / Cyprus / Chypre

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Chrysostomides, Eleni (CY)
1, Lambousa Street
P.O. Box 2119
CY-1095 Nicosia

Poetis, Phytos (DE)
Seferis Street 20
P.O. Box 250
CY-6302 Larnaca

Theodoulou, Christos A. (CY)
Theodoulou House No. 1
9 W. Weir Street & 5 Corais Street
P.O. Box 965
CY-6308 Larnaca

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Moser, Jörg Michael (DE)
Hatzperstraße 133
D-45149 Essen

Reimann, Wolfgang (DE)
Pekrunstraße 62
D-12685 Berlin

Änderungen / Amendments / Modifications

Behrendt, Arne (DE)
Schneiders & Behrendt
Rechts- und Patentanwälte
Huestraße 23
(Westfalenbankgebäude)
D-44787 Bochum

Bergen, Peter (DE)
Blumbach, Kramer & Partner GbR
Patentanwälte
Alexandrastraße 5
D-65187 Wiesbaden

Charrier, Rolf (DE)
Charrier Rapp & Liebau
Patentanwälte
Anwaltshaus Volkhartstraße 7
D-86152 Augsburg

Ernesti, Wilhelm (DE)
Schneiders & Behrendt
Rechts- und Patentanwälte
Huestraße 23
(Westfalenbankgebäude)
D-44787 Bochum

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).
Anschrift:
epi-Sekretariat
Erhardtstraße 27
D-80331 München
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).
Address:
epi Secretariat
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tel. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).
Adresse :
Secrétariat *epi*
Erhardtstrasse 27
D-80331 Munich
Tél. (+49-89)2017080
FAX (+49-89)2021548

Harazim, Eugen (DE)
Schneiders & Behrendt
Rechts- und Patentanwälte
Huestraße 23
(Westfalenbankgebäude)
D-44787 Bochum

Heuer, Wilhelm (DE)
Gleiss & Große
Patentanwälte
Morassistraße 20
D-80469 München

Kampfenkel, Klaus (DE)
Blumbach, Kramer & Partner GbR
Patentanwälte
Alexandrastraße 5
D-65187 Wiesbaden

Liebau, Gerhard (DE)
Charrier Rapp & Liebau
Patentanwälte
Anwaltshaus Volkhartstraße 7
D-86152 Augsburg

Ott, Elmar (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Elmar Ott
Hornsteinstraße 1
D-72108 Rottenburg a. N.

Pohl, Herbert (DE)
Dreiss, Fuhlendorf,
Steimle & Becker
Patentanwälte
Gerokstraße 6
D-70188 Stuttgart

Rapp, Bertram (DE)
Charrier Rapp & Liebau
Patentanwälte
Anwaltshaus Volkhartstraße 7
D-86152 Augsburg

Rupprecht, Klaus (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner GbR
Patentanwälte
Postfach 39 29
D- 65029 -Wiesbaden

Schaich, Axel (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Axel Schaich
Adam-Berg-Straße 103
D-81735 München

Stern, Wolfgang (DE)
Josef-Albers-Straße 40
D-99085 Erfurt

Struck, Norbert (DE)
Zum Maria-Hauptschacht 81
D-52477 Alsdorf

Thiel, Christian (DE)
Schneiders & Behrendt
Rechts- und Patentanwälte
Huestraße 23
(Westfalenbankgebäude)
D-44787 Bochum

Thiele, Heinz (DE)
Winkelstraße 25
D-90513 Zirndorf

Walz, Erich (DE)
Siemens AG
ZT PA 1
Postfach 32 20
D-91050 Erlangen

Zwirner, Gottfried (DE)
Blumbach, Kramer & Partner GbR
Patentanwälte
Alexandrastraße 5
D-65187 Wiesbaden

Löschungen / Deletions / Radiations

Zoepke, Carl O. (DE) - R. 102(2)a
Erhardtstraße 8
D-80469 München

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Löschungen / Deletions / Radiations

Sundien, Gunnar (DK) - R. 102(1)
Skodsborg Strandvej 258 B
DK-2942 Skodsborg

ES Spanien / Spain / Espagne

Löschungen / Deletions / Radiations

Abad Palomares, Alberto (ES) - R. 102(1)
Pau Claris, 77-2.o-1.a
E-08010 Barcelona

FI Finland / Finland / Finlande**Änderungen / Amendments / Modifications**

Salomäki, Juha Kari Ensio (FI)
Kone Corporation
Patent Department
Munkkiniemen puistotie 25
FIN-00330 Helsinki

Sarajuuri, Mika Eerik (FI)
SONERA Limited
Legal Department
Teollisuuskatu 15
P.O. Box 106
FIN-00051 Soneraki

Vartiala, Pilvi Sisko (FI)
Neste Oy
Patent Services
P.O. Box 310
FIN-06101 Porvoo

Löschungen / Deletions / Radiations

Virtanen, Arto (FI) - R. 102(1)
Valmet Corporation
P.O. Box 587
FIN-40101 Jyväskylä

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen / Amendments / Modifications**

Ablett, Graham Keith (GB)
Ablett & Stebbing
Caparo House
101-103 Baker Street
GB-London W1M 1FD

Anderson, Angela Mary (GB)
NDS Limited
Stoneham Rectory
Stoneham Lane
GB-Eastleigh, Hampshire SO50 9NW

Goddard, David John (GB)
Harrison Goddard Foote
1 Stockport Road
Marple
GB-Stockport SK6 6BD

Hogg, Jeffery Keith (GB)
Withers & Rogers
1 Redcliff Street
GB-Bristol BS1 6NP

Mackenzie, Andrew Bryan (GB)
Mathisen, Macara & Co.
The Coach House
6-8 Swakeleys Road
GB-Ickenham, Uxbridge UB10 8BZ

Regan, Heather (GB)
Harrison Goddard Foote
1 Stockport Road
Marple
GB-Stockport SK6 6BD

Round, Edward Mark (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Shelley, Mark Raymond (GB)
Ablett & Stebbing
Caparo House
101-103 Baker Street
GB-London W1M 1FD

Stebbing, Peter John Hunter (GB)
Ablett & Stebbing
Caparo House
101-103 Baker Street
GB-London W1M 1FD

Suèr, Steven Johannes (NL)
Ablett & Stebbing
Caparo House
101-103 Baker Street
GB-London W1M 1FD

Woon, Wei Hei (GB)
Beresford & Co.
2-5 Warwick Court
High Holborn
GB-London WC1R 5DJ

Löschungen / Deletions / Radiations

Oulton, Richard John (GB) - R. 102(1)
R.J. Oulton & Co.
First Floor
Pearl Assurance Buildings
GB-Hull, Humberside HU1 2EA

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

GB Vereinigtes Königreich

The Patents (Fees) Rules 1998

Mit den Patents (Fees) Rules 1998¹ sind einige Patentgebühren im Vereinigten Königreich ermäßigt bzw. gestrichen worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung im Vereinigten Königreich werden darauf hingewiesen, daß ab **1. Oktober 1998** folgende Gebührensätze gelten:

1. Jahresgebühren:

	GBP
5. Jahr	50
6. Jahr	70
7. Jahr	90
8. Jahr	110
9. Jahr	130
10. Jahr	150
11. Jahr	170
12. Jahr	190
13. Jahr	210
14. Jahr	230
15. Jahr	250
16. Jahr	270
17. Jahr	300
18. Jahr	330
19. Jahr	360
20. Jahr	400

Zuschlagsgebühr: 24 GBP pro Monat (höchstens für 6 Monate) (unverändert).

Die Zuschlagsgebühr ist nicht zu entrichten, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats ab Fälligkeitstag erfolgt.

2. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente

Anmeldegebühr bei Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine nationale Anmeldung
keine Gebühr

Gebühr für die vorläufige Prüfung und Recherche
130 GBP (unverändert)

3. Übersetzung europäischer Patente (UK) und europäischer Patentanmeldungen (UK)

Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift (UK) (Art. 65 EPÜ)
keine Gebühr

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

GB United Kingdom

The Patents (Fees) Rules 1998

The Patents (Fees) Rules 1998¹ have reduced or deleted some fees for patents.

Applicants and proprietors of European patents with effect in the United Kingdom are advised that from **1 October 1998** the following rates apply:

1. Renewal Fees:

	GBP
5th year	50
6th year	70
7th year	90
8th year	110
9th year	130
10th year	150
11th year	170
12th year	190
13th year	210
14th year	230
15th year	250
16th year	270
17th year	300
18th year	330
19th year	360
20th year	400

Surcharge: GBP 24 per month (but not exceeding 6 months) (unchanged).

There is no surcharge if payment is made within one month of due date.

2. Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents

Fee for filing upon conversion of European patent application to national application
no fee

Fee for preliminary examination and search
GBP 130 (unchanged)

3. Translation of European patents (UK) and applications for European patents (UK)

On filing of translation of European patent (UK) specification (Article 65 EPC)
no fee

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

GB Royaume-Uni

The Patents (Fees) Rules 1998

Conformément aux Patents (Fees) Rules 1998¹, certains montants des taxes relatives aux brevets ont été réduits ou annulés.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet au Royaume-Uni sont informés qu'à compter du **1^{er} octobre 1998** les montants suivants sont applicables :

1. Taxes annuelles :

	GBP
5 ^e année	50
6 ^e année	70
7 ^e année	90
8 ^e année	110
9 ^e année	130
10 ^e année	150
11 ^e année	170
12 ^e année	190
13 ^e année	210
14 ^e année	230
15 ^e année	250
16 ^e année	270
17 ^e année	300
18 ^e année	330
19 ^e année	360
20 ^e année	400

Surtaxe : 24 GBP par mois (six mois au maximum) (inchangé).

Aucune surtaxe est due si le paiement est effectué dans un mois à compter de la date d'échéance.

2. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux

Taxe de dépôt lors de la transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale
aucune taxe

Taxe d'examen préliminaire et de recherche
130 GBP (inchangé)

3. Traduction des brevets européens (UK) et des demandes de brevet européen (UK)

Production de la traduction du fascicule du brevet européen (UK) (article 65 CBE)
aucune taxe

¹ Statutory Instruments 1998 Nr. 1778.

¹ Statutory Instruments 1998 No. 1778.

¹ Statutory Instruments 1998 n° 1778.

Einreichung der Übersetzung eines geänderten europäischen Patents (UK) keine Gebühr	On filing of translation of an amended European patent (UK) no fee	Production de la traduction d'un brevet européen (UK) sous sa forme modifiée aucune taxe
Antrag auf Veröffentlichung einer Übersetzung der Ansprüche einer europäischen Patentanmeldung (UK) (Art. 67 (3) EPÜ) keine Gebühr	On request for publication of translation of claims of application for European patent (UK) (Article 67(3) EPC) no fee	Demande de publication de la traduction des revendications de la demande de brevet européen (UK) (article 67(3) CBE) aucune taxe
Antrag auf Veröffentlichung der berechtigten Übersetzung eines europäischen Patents (UK) oder einer europäischen Patentanmeldung (UK) keine Gebühr	On request for publication of corrected translation of European patent (UK) or application for European patent (UK) no fee	Demande de publication de la traduction révisée du brevet européen (UK) ou de la demande de brevet européen (UK) aucune taxe
<i>4. Eintragung von Rechtsübergängen, Lizenzen und anderen Rechten</i> keine Gebühr	<i>4. Registering a transfer, licences and other rights:</i> no fee	<i>4. Inscription des transferts, licences et autre droits :</i> aucune taxe
Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"	Updating of the information brochure "National law relating to the EPC"	Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"
Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" (10. Auflage) werden gebeten, die in den Tabellen III.B, Spalten 2 und 9 (a), IV, Spalten 3 (a) (i) und 10 (a), VII, Spalte 2 (b) und IX, Spalte 4 genannten Gebührensätze zu streichen sowie jene der Tabellen VI, Spalte 1 entsprechend zu ändern.	Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" (10th edition) are asked to delete the amounts of fees shown in tables III.B, columns 2 and 9(a), IV, columns 3(a)(i) and 10(a), VII, column 2(b), and IX, column 4, and to make the appropriate amendments to those in table VI, column 1.	Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" (10 ^e édition) sont invités à biffer les montants des taxes figurant aux tableaux III.B, colonnes 2 et 9 (a), IV colonnes 3 (a)(i) et 10 (a), VII, colonne 2 (b) et IX, colonne 4 et à modifier ceux figurant au tableau VI, colonne 1.

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung
von Gebühren, Auslagen
und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABI. EPA 1998, 337 in Verbindung mit der Information über PCT-Gebühren in ABI. EPA 1998, 419.

**FEES****Guidance for the payment of
fees, costs and prices**

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 1998, 337, in conjunction with the information on fees payable under the PCT which was published in OJ EPO 1998, 419.

**TAXES****Avis concernant le paiement
des taxes, frais et tarifs de
vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 1998, 337 en liaison avec l'information sur les taxes payables en vertu du PCT publiée au JO OEB 1998, 419.

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	1 Tagungen im Rahmen der Europäischen Patentorganisation	1 European Patent Organisation meetings	1 Réunions dans le cadre de l'Organisa- tion européenne des brevets
	EPA	EPO	OEB
26.10.1998	Arbeitsgruppe "Statistik" München	Working Party on Statistics Munich	Groupe de travail "Statistiques" Munich
26.-30.10.1998	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
3.-5.11.1998	Ausschuß "Patentrecht" München	Committee on Patent Law Munich	Comité "Droit des brevets" Munich
8.-11.12.1998	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
18.3.1999	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
17.-18.6.1999	SACEPO München	SACEPO Munich	SACEPO Munich
	epi	epi	epi
5.-6.11.1998	<i>epi/VPP</i> -Seminar Ulm	<i>epi/VPP</i> Seminar Ulm	Séminaire <i>epi/VPP</i> Ulm
10.-11.5.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Florenz	Council of the Institute of Professional Representatives Florence	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Florence
11.-12.10.1999	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Berlin	Council of the Institute of Professional Representatives Berlin	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Berlin

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
--	----------------	--------------------	------------

**2
Internationale
Tagungen und
Veranstaltungen**

**2
International
meetings and events**

**2
Réunions et
manifestations
internationales**

WIPO

WIPO

OMPI

16.–20.11.1998

Erste Sitzung der
Arbeitsgruppen des
Ständigen Ausschusses
"Informationstechnologien"
Genf

First session of the
Working Groups of
the Standing
Committee on
Information
Technologies
Geneva

Groupes de travail du
Comité permanent
des techniques de
l'information
(première session)
Genève

8.–12.2.1999

Zweite Plenarsitzung des
Ständigen Ausschusses
"Informationstechnologien"
(SCIT)
Genf

Second session of
the Plenary
Standing
Committee on
Information
Technologies (SCIT)
Geneva

Comité permanent
des techniques de
l'information (SCIT)
(deuxième session
plénière)
Genève



**3
Training Seminars**

26.11.1998

Training course for users of the Register of European Patents
on-line in English
Vienna

Information:
European Patent Office
Vienna sub-office
Mr Philippe J. R. Libbrecht
Ms Jane Gadsdon
Schottenfeldgasse 29
Postfach 82
A-1072 Vienna
Tel.: (+43-1) 52126-3082 or -111
Fax: (+43-1) 52126-3292
internet: plibbrecht@epo.e-mail.com

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	4 Sonstige Veranstaltungen	4 Other events	4 Autres manifestations
	<i>Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen und verwandten Gebieten veranstalten, werden gebeten, der Direktion 5.2.2 des EPA im voraus Einzelheiten zu solchen Tagungen zu nennen, damit sie in diesen Teil des Terminkalenders aufgenommen werden können.</i>	<i>Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems and related subjects are invited to send advance details of such meetings to Directorate 5.2.2 of the EPO for inclusion in this part of the Calendar of events.</i>	<i>Les organisations des Etats parties à la CBE et des "Etats autorisant l'extension" qui prévoient de tenir des réunions sur des sujets en relation avec les systèmes européen et nationaux de brevets et sur des sujets voisins sont invitées à communiquer à l'avance des informations à ce sujet à la Direction 5.2.2 de l'OEB, pour que ces informations puissent être publiées dans cette partie du calendrier.</i>
	DE:		
	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen Seminar-Nr. 98 10 102 Seminar-Nr. 98 10 103 Dipl.-Ing. Heinz Bardehle (Patentanwalt) Dipl.-Ing. Thomas Hammer (DPA) Dr. Klaus P. Höller (BASF) München		
26.10.1998 27.–28.10.1998			
5.–6.11.1998	VPP ² /epi-Seminar Ulm		
17.11.1998	70. Versammlung der Patentanwaltskammer München		
23.–24.11.1998	FORUM ¹ Schwerpunkte neuester Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA Seminar-Nr. 98 11 101 Monika Aúz Castro, Dr. H.-J. Reich (EPA) München		
25.11.1998	FORUM ¹ Zentralveranstaltung im Rahmen des 1998er PATENT-FORUMS "Der gewerbliche Rechtsschutz – Aktuelle Fragen aus dem nationalen und internationalen Rechtskreis" Seminar-Nr. 98 11 105 München		
	FR:		
2.12.1998	Institut national de la propriété industrielle (INPI) ³ Procédures administratives selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Conférencière : Y. Coeckelbergs (OMPI) Paris		

Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
----------------	-----------------------	------------

	DE:
7.-8.12.1998	FORUM ¹ PCT Schulungskurs II Seminar-Nr. 98 12 106 München
	GB:
7.-11.12.1998	Advanced Seminar on the International Patent Classification (IPC) Newport
	DE:
7.12.1998 8.-9.12.1998	FORUM ¹ EPA-Schulungskurs Seminar-Nr. 98 12 105 Pro-Seminar Haupt-Seminar Klaus Rippe München
	GB:
9.-10.12.1998	Management Forum Ltd. ⁵ Advanced PCT Seminar (for patent administrators) Speakers: E. Wolff (WIPO), Y. Coeckelbergs (WIPO) London
11.12.1998	Management Forum Ltd. ⁵ PCT Workshop (for patent administrators) Speakers: E. Wolff (WIPO), Y. Coeckelbergs (WIPO) London
	DE:
14.-16.12.1998	FORUM ¹ Einführung in das Patentwesen Seminar-Nr. 98 12 103 Berlin

¹ FORUM Institut für Management GmbH
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg
Tel.: (+49-6221) 500- 601 (tel. Anmeldung möglich); Fax: (+49-6221) 500-505
e-mail: Management@Forum-Institut.de

² Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.
VPP-Geschäftsstelle, Frau Sigrid Schilling
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg
Tel. (dienstl.): (+49-211) 820-26 58; Tel.+Fax (priv.): (+49-2151) 40 66 88

³ Institut national de la propriété industrielle (INPI)
Mme Christiane Sadrin
26bis, rue de Saint-Petersbourg, F-75800 Paris Cédex 08
Tél. : (+33-1) 53 04 53 04 ; Fax : (+33-1) 42 93 59 30

⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20
Tel.: (+41-22) 338 91 11; Fax: (+41-22) 733 54 28

⁵ Management Forum Ltd.
48 Woodbridge Road, GB-Guildford, Surrey GU1 4RL
Tel.: (+44-1483) 57 00 99; Fax: (+44-1483) 53 64 24