

**VERWALTUNGSRAT****Beschluß des Verwaltungsrats vom 30. Oktober 2003 zur Änderung der Gebührenordnung**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d,

gestützt auf den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und seine Ausführungsordnung, insbesondere auf Regel 16.1 Buchstabe a,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Artikel 2 Nummer 2 der Gebührenordnung erhält folgende Fassung:

"2. Recherchegebühr EUR

– für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche (Artikel 78 Absatz 2, Regeln 46 Absatz 1 und 112, Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b) 690

– für eine internationale Recherche (Regel 16.1 PCT und Regel 105 Absatz 1) 1 550"

**ADMINISTRATIVE COUNCIL****Decision of the Administrative Council of 30 October 2003 amending the Rules relating to Fees**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 33, paragraph 2(d) thereof,

Having regard to the Patent Cooperation Treaty, and its Regulations, and in particular Rule 16.1(a) thereof,

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

Having regard to the opinion of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

Article 2, item 2, of the Rules relating to Fees shall be amended to read as follows:

"2. Search fee in respect of EUR

– a European or supplementary European search (Article 78, paragraph 2, Rules 46, paragraph 1, and 112, Article 157, paragraph 2(b)) 690

– an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 105, paragraph 1) 1 550"

**CONSEIL D'ADMINISTRATION****Décision du Conseil d'administration du 30 octobre 2003 modifiant le règlement relatif aux taxes**

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,

vu le Traité de coopération en matière de brevets et son règlement d'exécution, et notamment sa règle 16, paragraphe 1, lettre a,

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

vu l'avis de la Commission du budget et des finances,

DECIDE :

**Article premier**

L'article 2, point 2, du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant :

"2. Taxe de recherche EUR

– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règles 46, paragraphe 1, et 112, article 157, paragraphe 2, lettre b)) 690

– par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 105, paragraphe 1) 1 550"

**Artikel 2**

(1) Der neue Betrag der internationalen Recherchegebühr gilt für internationale Anmeldungen, die ab dem 1. Januar 2004 eingereicht werden.

(2) Wird eine internationale Recherchegebühr fristgerecht innerhalb von sechs Monaten nach dem 1. Januar 2004 entrichtet, jedoch nur in der vor diesem Stichtag maßgebenden Höhe, so gilt sie als wirksam entrichtet, wenn die Differenz innerhalb von zwei Monaten nach einer entsprechenden Aufforderung durch das Europäische Patentamt beglichen wird.

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Geschehen zu München am 30. Oktober 2003

Für den Verwaltungsrat

Der Vizepräsident

*Mogens KRING*

**Article 2**

(1) The new amount of the international search fee shall apply to international applications filed on or after 1 January 2004.

(2) If an international search fee is paid in due time within six months of 1 January 2004, but only in the amount due before this date, it shall be deemed to have been validly paid if the deficit is made good within two months of an invitation to that effect from the European Patent Office.

This decision shall enter into force on 1 January 2004.

Done at Munich, 30 October 2003

For the Administrative Council

The Deputy Chairman

*Mogens KRING*

**Article 2**

(1) Le nouveau montant de la taxe de recherche internationale est applicable aux demandes internationales déposées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2004.

(2) Si, dans un délai de six mois à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, une taxe de recherche internationale est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation à cet effet de l'Office européen des brevets.

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004.

Fait à Munich, le 30 octobre 2003

Par le Conseil d'administration

Le Vice-président

*Mogens KRING*

## ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 27. Juni 1998  
T 1020/98 – 3.3.1  
(Verfahrenssprache)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: R. Freimuth  
R. T. Menapace

**Anmelder: Bayer CropScience GmbH**

**Stichwort: Safener/BAYER  
Artikel: 84, 111(1) EPÜ**

**Schlagwort: "Deutlichkeit (ja) – komplexer Anspruch nicht undeutlich – zumutbarer Zeitaufwand – Markush-Formel – hierarchischer Aufbau der Substituentendefinitionen" – "Knappheit (ja) – Markush-Formel knappste Fassung einer chemischen Verbindungsklasse – mühelosere Durchführbarkeit der Sachprüfung nicht bestimmend für Inhalt eines unabhängigen Anspruchs"**

*Leitsätze:*

*I. Die Erfüllung des Deutlichkeitserfordernisses gemäß Artikel 84 EPÜ ist nicht von dem für die Feststellung erforderlichen Zeitaufwand abhängig, ob eine bestimmte Verbindung unter den Stoffanspruch fällt oder nicht. Dieses Erfordernis bietet keine Grundlage für die Beanstandung, ein Anspruch sei komplex, denn Komplexität und mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist nach dem EPÜ kein Erfordernis für die Erteilung eines Patents.*

*II. Die Definition einer chemischen Verbindungsklasse mittels Markush-Formel im Anspruch stellt die knappste Formulierung eines solchen Gegenstandes dar.*

*III. Für die Forderung nach einer Beschränkung des Inhalts eines unabhängigen Anspruchs zur leichteren und müheloseren Durchführbarkeit der Sachprüfung besteht keine Rechtsgrundlage im EPÜ. Eine derartige Arbeitserleichterung für die Prüfungsabteilung ist gemäß EPÜ auch keine Voraussetzung für die Aufnahme der Sachprüfung einer Patentanmeldung.*

## DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 27 June 2003  
T 1020/98 – 3.3.1  
(Translation)**

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: R. Freimuth  
R. T. Menapace

**Applicant: Bayer CropScience GmbH**

**Headword: Safeners/BAYER  
Article: 84, 111(1) EPC**

**Keyword: "Clarity (yes) – complex claim not unclear – within reasonable time – Markush formula – hierarchical structure of substituent definitions" – "Conciseness (yes) – Markush formula the most concise formulation of a class of chemical compounds – greater ease of substantive examination not determinative of the content of an independent claim"**

*Headnote:*

*I. Compliance with the clarity requirement of Article 84 EPC is not dependent on the time required to establish whether a given compound is covered by the product claim. The clarity requirement is not a basis for objecting to the complexity of a claim, as complexity is not tantamount to lack of clarity. The simplicity of an individual claim is not a criterion for the granting of a patent under the EPC.*

*II. A Markush formula is the concisest means of defining a class of chemical compounds in a claim.*

*III. There is no legal basis in the EPC for a request to restrict the content of an independent claim so that substantive examination can be carried out with greater ease and less effort. Furthermore, under the EPC, making the examining division's work easier is not a prerequisite for starting substantive examination of a patent application.*

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1  
en date du 27 juin 2003  
T 1020/98 – 3.3.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss  
Membres : R. Freimuth  
R. T. Menapace

**Demandeur : Bayer CropScience GmbH**

**Référence : Phytoprotecteur/BAYER  
Articles : 84, 111(1) CBE**

**Mot-clé : "Clarté (oui) – revendication complexe non obscure – somme de temps raisonnable – formule de Markush – structure hiérarchisée des définitions des substituants" – "Concision (oui) – formule de Markush comme formulation la plus concise d'une classe de composés chimiques – exécution plus aisée de l'examen quant au fond non déterminante pour le contenu d'une revendication indépendante"**

*Sommaire :*

*I. La réalisation de l'exigence de clarté visée à l'article 84 CBE ne dépend pas de la somme de temps nécessaire pour répondre à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication de produit. Cette exigence ne fournit pas de base pour objecter qu'une revendication est complexe, car la complexité d'une revendication ne saurait être assimilée à un défaut de clarté. La simplicité d'une revendication n'est pas, en vertu de la CBE, une exigence pour la délivrance d'un brevet.*

*II. La définition d'une classe de composés chimiques à l'aide d'une formule de Markush dans la revendication représente la formulation la plus concise qui soit d'un tel objet.*

*III. L'exigence visant à une limitation du contenu d'une revendication indépendante en vue d'une exécution plus aisée de l'examen quant au fond est dépourvue de fondement juridique dans la CBE. Une telle simplification du travail de la division d'examen n'est pas, en vertu de la CBE, une condition préalable à l'examen quant au fond d'une demande de brevet.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 15. Juli 1998 eingegangene Beschwerde richtet sich gegen die am 5. Mai 1998 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 93 112 074.5 mit der Veröffentlichungsnummer 582 198 zurückgewiesen wurde.

II. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Anmeldung gegen die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ verstoße. Der Entscheidung lagen als Hauptantrag die mit Schriftsatz vom 20. März 1997 geänderten Ansprüche 1 bis 14 zugrunde, deren unabhängige Ansprüche 1 und 5 wie folgt lauteten:

"1. Verwendung von Verbindungen der Formel I oder deren Salzen,

**Summary of facts and submissions**

I. The appeal, received on 15 July 1998, lies from the examining division's decision posted on 5 May 1998 refusing application No. 93 112 074.5 (publication No. 582 198).

II. The examining division found the application to be in breach of the requirements of Article 84 EPC. The basis for its decision was a main request comprising claims 1 to 14 as amended in a submission dated 20 March 1997, independent claims 1 and 5 of which read as follows:

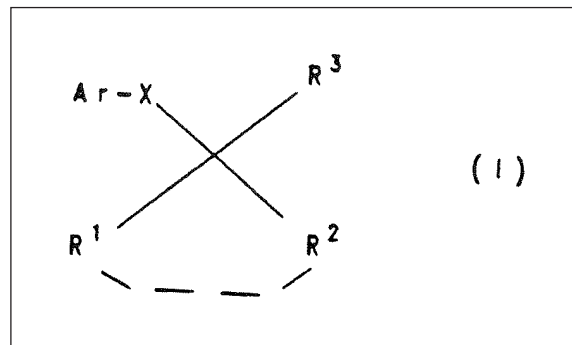
"1. Use of compounds of formula I or salts thereof

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le recours reçu le 15 juillet 1998 est dirigé contre la décision de la division d'examen, remise à la poste le 5 mai 1998, rejetant la demande n° 93 112 074.5 publiée sous le numéro 582 198.

II. La division d'examen a estimé que la demande ne remplissait pas les exigences de l'article 84 CBE. La décision a été rendue sur la base d'une requête principale contenant les revendications 1 à 14, modifiées par lettre en date du 20 mars 1997, et dans laquelle les revendications indépendantes 1 et 5 s'énonçaient comme suit :

"1. Utilisation de composés de formule I ou de leurs sels



worin

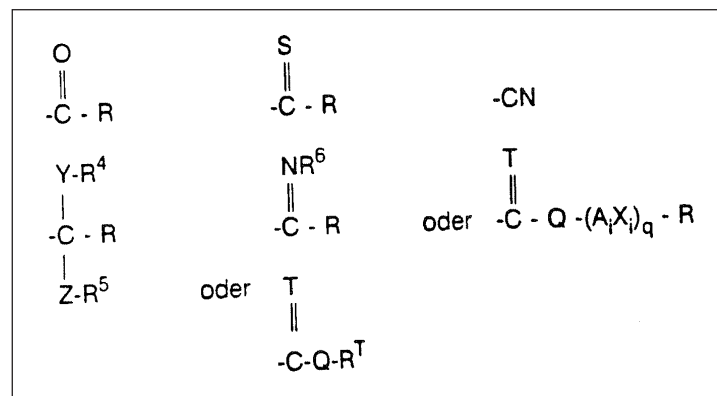
R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> unabhängig voneinander Reste der Formel

wherein:

R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> independently are radicals of the formula

où

R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> représentent, chacun indépendamment, des restes de formule



worin R, R<sup>T</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, Y, T, Z, Q, A<sub>i</sub>, X<sub>i</sub>, q wie weiter unten definiert sind, oder R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> miteinander verbunden sind und gemeinsam eine Gruppe der Formel -CO-Q<sup>1</sup>-D-Q<sup>2</sup>-CO-

worin Q<sup>1</sup>, Q<sup>2</sup> unabhängig voneinander wie Q definiert sind und D eine divalente Gruppe der Formel CR'R'' oder C=O, wobei R' und R'' unabhängig voneinander Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten,

wherein R, R<sup>T</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, Y, T, Z, Q, A<sub>i</sub>, X<sub>i</sub> and q are as defined below; or R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are joined and together form a group of the formula -CO-Q<sup>1</sup>-D-Q<sup>2</sup>-CO-

wherein: Q<sup>1</sup>, Q<sup>2</sup> independently are defined as for Q and D is a bivalent group of the formula CR'R'' or C=O, where R' and R'' are independently hydrogen or C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl;

où R, R<sup>T</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, Y, T, Z, Q, A<sub>i</sub>, X<sub>i</sub>, q sont définis comme indiqué ci-après, ou R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> sont liés entre eux et forment ensemble un groupe de formule -CO-Q<sup>1</sup>-D-Q<sup>2</sup>-CO-

où Q<sup>1</sup>, Q<sup>2</sup> sont définis, chacun indépendamment, comme Q et D représente un groupe divalent de formule CR'R'' ou C=O, R' et R'' étant, chacun indépendamment, hydrogène ou C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle,

$R^3$  Wasserstoff, Halogen,  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyl,  $C_2$ - $C_8$ -Alkynyl,  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkoxy,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenyloxy,  $C_2$ - $C_8$ -Alkinyloxy,  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylthio,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenylthio,  $C_2$ - $C_8$ -Alkynylthio, wobei jeder der letztgenannten 9 Reste jeweils unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Nitro und Cyano substituiert ist, oder  $C_3$ - $C_{12}$ -Cycloalkyl, das unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl, Halogen, Nitro und Cyano substituiert ist, oder  $Si^aR^bR^c$ , worin  $R^a$ ,  $R^b$  und  $R^c$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkynyl oder unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl bedeuten, oder einen Rest der Formel  $Ar'X'$ , worin  $Ar'$  und  $X'$  analog  $Ar$  bzw.  $X$  definiert sind,

$X$  O, S, NH-NH oder  $NR^d$ , wobei  $R^d$  analog  $R^4$  definiert ist, oder  $-CH_2O-$ ,  $-CH_2S-$ ,  $-CH(Ar)O-$  oder  $-CH(Ar)S-$

$Ar$  einen aromatischen Rest,  
 $R$  Wasserstoff oder einen aliphatischen, aromatischen, heteroaromatischen, araliphatischen oder hetero-araliphatischen Rest mit 1 bis 30 C-Atomen und mit gegebenenfalls einer oder mehreren funktionellen Gruppen,

$R^T$  einen Rest der Formel  $-CO-R$ ,  $-CS-R$ ,  $-NR^fR^g$ ,  $N=CR^hR^i$  oder  $Si^aR^bR^c$ , wobei  $R$  die genannte Bedeutung hat und  $R^f$ ,  $R^g$ ,  $R^h$  und  $R^i$  unabhängig voneinander Wasserstoff,  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkynyl, Benzyl, Phenyl oder substituiertes Phenyl sind oder  $R^f$  und  $R^g$  gemeinsam mit dem N-Atom einen 5- oder 6gliedrigen Heterocyclus, der noch bis zu 2 weitere Heteroatome aus der Gruppe N, O und S enthalten und durch  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl substituiert sein kann, bedeuten und

$R^a$ ,  $R^b$  und  $R^c$  unabhängig voneinander  $C_1$ - $C_4$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -Alkynyl, Phenyl oder substituiertes Phenyl sind,  
 $Y$  und  $Z$  unabhängig voneinander Sauerstoff, Schwefel in seinen verschiedenen Oxidationsstufen oder  $-NR^e$ , worin  $R^e$  analog  $R^4$  definiert ist,

$R^4$  und  $R^5$  gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander Wasserstoff,  $C_1$ - $C_6$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_6$ -Alkenyl,  $C_2$ - $C_6$ -Alkynyl,  $(C_1$ - $C_4$ -Alkyl)-carbonyl, wobei jeder der 4 letztgenannten Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Substituenten aus der Gruppe enthaltend Halogen,  $C_1$ - $C_8$ -Haloalkoxy, Nitro, Cyano, Hydroxy,  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy und  $C_1$ - $C_8$ -Alkoxy, worin eine oder mehrere, vorzugsweise bis zu drei nicht direkt aneinander gebundene  $CH_2$ -Gruppen durch Sauerstoff ersetzt sind, und  $C_1$ - $C_8$ -Alkylthio,  $C_1$ - $C_6$ -Alkylsulfonyl,  $C_2$ - $C_8$ -Alkenylthio,  $C_2$ - $C_8$ -Alkynylthio,

$R^3$  is hydrogen, halogen,  $C_1$ - $C_{18}$ -alkyl,  $C_2$ - $C_8$ -alkenyl,  $C_2$ - $C_8$ -alkynyl,  $C_1$ - $C_{18}$ -alkoxy,  $C_2$ - $C_8$ -alkenyloxy,  $C_2$ - $C_8$ -alkinyloxy,  $C_1$ - $C_{18}$ -alkylthio,  $C_2$ - $C_8$ -alkenylthio,  $C_2$ - $C_8$ -alkynylthio, each of the last nine radicals individually being unsubstituted or substituted by one or more radicals selected from halogen, nitro and cyano; or  $C_3$ - $C_{12}$ -cycloalkyl unsubstituted or substituted by one or more radicals selected from  $C_1$ - $C_4$ -alkyl, halogen, nitro and cyano; or  $Si^aR^bR^c$  wherein  $R^a$ ,  $R^b$  and  $R^c$  are independently  $C_1$ - $C_4$ -alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkynyl or unsubstituted or substituted phenyl; or a radical of the formula  $Ar'X'$  wherein  $Ar'$  and  $X'$  are defined analogously to  $Ar$  and  $X$  respectively;

$X$  is O, S, NH-NH or  $NR^d$ , wherein  $R^d$  is defined analogously to  $R^4$ , or  $-CH_2O-$ ,  $-CH_2S-$ ,  $-CH(Ar)O-$  or  $-CH(Ar)S-$ ;

$Ar$  is an aromatic radical;  
 $R$  is hydrogen or an aliphatic, aromatic, heteroaromatic, araliphatic or hetero-araliphatic radical with from 1 to 30 C-atoms and one or more functional groups as appropriate;

$R^T$  is a radical of the formula  $-CO-R$ ,  $-CS-R$ ,  $-NR^fR^g$ ,  $N=CR^hR^i$  or  $Si^aR^bR^c$ , wherein  $R$  has the above meaning and  $R^f$ ,  $R^g$ ,  $R^h$  and  $R^i$  independently are hydrogen,  $C_1$ - $C_4$ -alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkynyl, benzyl, phenyl or substituted phenyl, or  $R^f$  and  $R^g$  together with the N atom are a 5 or 6-member heterocycle which may further comprise up to two other heteroatoms selected from N, O and S and may be substituted by  $C_1$ - $C_4$ -alkyl, and  $R^a$ ,  $R^b$  and  $R^c$  independently are  $C_1$ - $C_4$ -alkyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkenyl,  $C_2$ - $C_4$ -alkynyl, phenyl or substituted phenyl;

$Y$  and  $Z$  independently are oxygen, sulphur in its different oxidation states or  $-NR^e$ , wherein  $R^e$  is defined analogously to  $R^4$ ;

$R^4$  and  $R^5$  are the same or different and independently are hydrogen,  $C_1$ - $C_6$ -alkyl,  $C_2$ - $C_6$ -alkenyl,  $C_2$ - $C_6$ -alkynyl,  $(C_1$ - $C_4$ -alkyl)-carbonyl, wherein each of the last four radicals is unsubstituted or is substituted by one or more substituents selected from halogen,  $C_1$ - $C_8$ -haloalkoxy, nitro, cyano, hydroxy,  $C_1$ - $C_8$ -alkoxy and  $C_1$ - $C_8$ -alkoxy, wherein one or more, preferably up to three not directly bound  $CH_2$  groups are replaced by oxygen, and  $C_1$ - $C_8$ -alkylthio,  $C_1$ - $C_6$ -alkylsulphonyl,  $C_2$ - $C_8$ -alkenylthio,  $C_2$ - $C_8$ -alkynylthio,  $C_2$ - $C_8$ -alkenyloxy,  $C_2$ - $C_8$ -alkynyloxy,  $C_3$ - $C_7$ -

$R^3$  représente hydrogène, halogène,  $C_1$ - $C_{18}$  alkyle,  $C_2$ - $C_8$  alcényle,  $C_2$ - $C_8$  alcynyle,  $C_1$ - $C_{18}$  alcoxy,  $C_2$ - $C_8$  alcényloxy,  $C_2$ - $C_8$  alcynyloxy,  $C_1$ - $C_{18}$  alkylthio,  $C_2$ - $C_8$  alcénylthio,  $C_2$ - $C_8$  alcynylthio, chacun de ces neuf derniers radicaux étant non substitué ou substitué par un ou plusieurs radicaux du groupe halogène, nitro et cyano, ou  $C_3$ - $C_{12}$  cycloalkyle non substitué ou substitué par un ou plusieurs radicaux  $C_1$ - $C_4$  alkyle, halogène, nitro et cyano, ou un groupe  $Si^aR^bR^c$  dans lequel  $R^a$ ,  $R^b$  et  $R^c$  représentent, chacun indépendamment,  $C_1$ - $C_4$  alkyle,  $C_2$ - $C_4$  alcényle,  $C_2$ - $C_4$  alcynyle ou phényle non substitué ou substitué, ou un reste de formule  $Ar'X'$  dans laquelle  $Ar'$  et  $X'$  sont définis de manière analogue à  $Ar$  et respectivement à  $X$ ,

$X$  représente O, S, NH-NH ou  $NR^d$ ,  $R^d$  étant défini de manière analogue à  $R^4$ , ou  $-CH_2O-$ ,  $-CH_2S-$ ,  $-CH(Ar)O-$  ou  $-CH(Ar)S-$

$Ar$  représente un reste aromatique,  
 $R$  représente hydrogène ou un reste aliphatique, aromatique, hétéro-aromatique, araliphatique ou hétéro-araliphatique comptant de 1 à 30 atomes de carbone et éventuellement un ou plusieurs groupes fonctionnels,

$R^T$  représente un reste de formule  $-CO-R$ ,  $-CS-R$ ,  $-NR^fR^g$ ,  $N=CR^hR^i$  ou  $Si^aR^bR^c$ ,  $R$  ayant la signification mentionnée,  $R^f$ ,  $R^g$ ,  $R^h$  et  $R^i$  représentant, chacun indépendamment, hydrogène,  $C_1$ - $C_4$  alkyle,  $C_2$ - $C_4$  alcényle,  $C_2$ - $C_4$  alcynyle, benzyle, phényle ou phényle substitué, ou  $R^f$  et  $R^g$  forment, conjointement avec l'atome d'azote, un hétérocycle à cinq ou six chaînons qui peut contenir encore jusqu'à deux autres hétéroatomes du groupe N, O et S et peut être substitué par  $C_1$ - $C_4$  alkyle, et  $R^a$ ,  $R^b$  et  $R^c$  sont, chacun indépendamment,  $C_1$ - $C_4$  alkyle,  $C_2$ - $C_4$  alcényle,  $C_2$ - $C_4$  alcynyle, phényle ou phényle substitué,

$Y$  et  $Z$  représentent, chacun indépendamment, l'oxygène, le soufre à ses différents degrés d'oxydation, ou  $-NR^e$ ,  $R^e$  étant défini de manière analogue à  $R^4$ ,

$R^4$  et  $R^5$  sont égaux ou différents et représentent, chacun indépendamment, hydrogène,  $C_1$ - $C_6$  alkyle,  $C_2$ - $C_6$  alcényle,  $C_2$ - $C_6$  alcynyle,  $(C_1$ - $C_4$  alkyle)-carbonyle, chacun de ces quatre derniers radicaux étant non substitué ou substitué par un ou plusieurs substituants du groupe halogène,  $C_1$ - $C_8$  halogénoalkoxy, nitro, cyano, hydroxy,  $C_1$ - $C_8$  alcoxy et  $C_1$ - $C_8$  alcoxy où un ou plusieurs groupes  $CH_2$ , de préférence pas plus de trois, qui ne sont pas liés directement, sont remplacés par l'oxygène, et  $C_1$ - $C_8$  alkylthio,  $C_1$ - $C_6$  alkylsulfonyl,  $C_2$ - $C_8$  alcénylthio,  $C_2$ - $C_8$  alcynylthio,



C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyloxy, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkinyloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Cycloalkoxy sowie Amino-, Mono- und Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino substituiert ist, oder Formyl, SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>, worin R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> und R<sup>c</sup> unabhängig voneinander C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl oder unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl bedeuten, oder C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-Cycloalkenyl, Heterocyclyl mit 3 bis 7 Ringatomen, Aryl, Heteroaryl oder Arylcarbonyl, wobei jeder der letztgenannten 6 Reste unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Haloalkoxy, Nitro, Cyano, Hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy und C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkoxy, worin eine oder mehrere, vorzugsweise bis zu drei nicht direkt aneinander gebundene CH<sub>2</sub>-Gruppen durch Sauerstoff ersetzt sind, und C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylsulfonyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkylthio, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-Cycloalkoxy sowie Amino-, Mono- und Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino substituiert ist, oder R<sup>4</sup> und R<sup>5</sup> gemeinsam eine C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylkette oder C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenylkette, welche unsubstituiert oder durch 1 oder 2 Reste aus der Gruppe Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy und Halogen substituiert ist, R<sup>6</sup> Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryl, Heteroaryl, Benzyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, Acyloxy, Hydroxy, -NH-CO-NH<sub>2</sub>, -NH-CS-NH<sub>2</sub>, Mono- und Di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino, -NH-Acyl, -NHSO<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl), C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-Aryloxy, Heteroaryloxy, NH-SO<sub>2</sub>-Aryl oder NH-Aryl, worin Aryl bzw. Heteroaryl in den letztgenannten 4 Resten unsubstituiert oder durch einen oder mehrere Reste aus der Gruppe Halogen, Nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Haloalkyl und (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Haloalkoxy substituiert ist,

T O oder S, NR<sup>7</sup>, NOR<sup>7</sup> oder NO-Acyl,

Q O oder S,  
q eine ganze Zahl von 0 bis 4,

i eine Laufziffer, welche bei q ungleich 0 alle ganzen Zahlen von 1 bis q annimmt, wobei q die oben angegebene Bedeutung hat,  
X<sub>i</sub> unabhängig voneinander O, S, NR<sup>7</sup>, N-(A<sub>i</sub>-X<sub>i</sub>)<sub>q</sub>-R,  
A<sub>i</sub> unabhängig voneinander unsubstituiertes oder substituiertes C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, Heterocyclyl, Aryl oder Heteroaryl und  
R<sup>7</sup> unabhängig voneinander H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-Cycloalkenyl, Heterocyclyl, Aryl oder Heteroaryl

cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-cycloalkoxy and amino, mono and di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino; or formyl; or SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>, wherein R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> and R<sup>c</sup> independently are C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkynyl or unsubstituted or substituted phenyl; or C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-cycloalkenyl, heterocyclyl with from 3 to 7 ring atoms, aryl, heteroaryl or arylcarbonyl, with each of the last six radicals being unsubstituted or substituted by one or more radicals selected from C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-alkyl, halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-haloalkoxy, nitro, cyano, hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-alkoxy and C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-alkoxy, wherein one or more, preferably up to three not directly bound CH<sub>2</sub> groups are replaced by oxygen, and C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkylsulphonyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkenylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkynylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkenylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkynylthio, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>-cycloalkoxy and amino, mono and di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino; or R<sup>4</sup> and R<sup>5</sup> together are a C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkylene chain or a C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenylene chain which is unsubstituted or substituted by one or two radicals selected from methyl, ethyl, methoxy, ethoxy and halogen; R<sup>6</sup> is hydrogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkynyl, C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-aryl, heteroaryl, benzyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkoxy, acyloxy, hydroxy, -NH-CO-NH<sub>2</sub>, -NH-CS-NH<sub>2</sub>, mono and di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl)-amino, -NH-acyl, -NHSO<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl), C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-aryloxy, heteroaryloxy, NH-SO<sub>2</sub>-aryl or NH-aryl, wherein aryl or heteroaryl in the last four radicals is unsubstituted or is substituted by one or more radicals selected from halogen, nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-haloalkyl and (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-haloalkoxy;

T is O or S, NR<sup>7</sup>, NOR<sup>7</sup> or NO-acyl;

Q is O or S;  
q is an integer from 0 to 4;

i is an index number which when q is not 0 takes on all integer values from 1 to q, q having the above meaning;

X<sub>i</sub> independently equates to O, S, NR<sup>7</sup>, N-(A<sub>i</sub>-X<sub>i</sub>)<sub>q</sub>-R;  
A<sub>i</sub> independently equates to unsubstituted or substituted C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-alkynyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkenyl, heterocyclyl, aryl or heteroaryl; and  
R<sup>7</sup> independently equates to H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkynyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkyl, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkenyl, heterocyclyl, aryl or heteroaryl;

C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcényloxy, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcynloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> cycloalkyle, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> cycloalcoxy ainsi que amino-, mono- et di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle)-amino substitué, ou formyle, SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup> où R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> et R<sup>c</sup> représentent, chacun indépendamment, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcényle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcynyle ou phényle non substitué ou substitué, ou C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cycloalcoyle, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cycloalcényle, hétérocyclyle comprenant de trois à sept atomes cycliques, aryle, hétéroaryle ou arylcarbonyle, chacun de ces six derniers restes étant non substitué ou substitué par un ou plusieurs radicaux C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alkyle, halogène, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> halogénoalcoxy, nitro, cyano, hydroxy, C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alcoxy et C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alcoxy où un ou plusieurs groupes CH<sub>2</sub>, de préférence pas plus de trois, qui ne sont pas liés directement, sont remplacés par l'oxygène, et C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> alkylthio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alkylsulfonyle, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcénylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcynylthio, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcényloxy, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcynloxy, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> cycloalkyle, C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> cycloalcoxy ainsi que amino-, mono- et di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle)-amino substitué, ou R<sup>4</sup> et R<sup>5</sup> représentent conjointement une chaîne C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alkylene ou C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcénylène qui n'est pas substituée ou est substituée par un ou deux radicaux du groupe méthyle, éthyle, méthoxy, éthoxy et halogène, R<sup>6</sup> représente hydrogène, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcényle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcynyle, C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub> aryle, hétéroaryle, benzyle, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alcoxy, acyloxy, hydroxy, -NH-CO-NH<sub>2</sub>, -NH-CS-NH<sub>2</sub>, mono- et di-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle)-amino, -NH-acyle, -NHSO<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle), C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub> aryloxy, hétéroaryloxy, NH-SO<sub>2</sub>-aryle ou NH-aryle où, sur ce qui est des quatre derniers restes, l'aryle et respectivement l'hétéroaryle ne sont pas substitués ou sont substitués par un ou plusieurs radicaux du groupe halogène, nitro, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyle, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alcoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-halogénoalkyle et (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-halogénoalcoxy, T représente O ou S, NR<sup>7</sup>, NOR<sup>7</sup> ou NO-acyle, Q représente O ou S, q représente un nombre entier de 0 à 4, i un chiffre courant, qui, différent de 0, accepte tous les nombres entiers de 1 à q, q ayant la signification mentionnée, X<sub>i</sub> représente indépendamment O, S, NR<sup>7</sup>, N-(A<sub>i</sub>-X<sub>i</sub>)<sub>q</sub>-R, A<sub>i</sub> représente indépendamment C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alkylène non substitué ou substitué, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcénylène, C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub> alcynylène, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cycloalkylène, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cycloalcénylène, hétérocyclyle, aryle ou hétéroaryle, et R<sup>7</sup> représente indépendamment H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcényle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcynyle, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cycloalkyle, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cycloalcényle, hétérocyclyle, aryle ou hétéroaryle,

bedeuten, als Safener zum Schützen von Kulturpflanzen gegen phytotoxische Nebenwirkungen von Herbiziden.“

“5. Verbindungen der Formel I oder deren Salze, wie sie in einem der Ansprüche 1 bis 4 definiert sind, ausgenommen

a) Verbindungen der Formel I, worin Ar Phenyl, das durch die Reste U<sup>1</sup>, U<sup>2</sup> und U<sup>3</sup> substituiert ist, wobei U<sup>1</sup> ein Rest aus der Gruppe Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CF<sub>3</sub> und C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl ist und U<sup>2</sup> und U<sup>3</sup> gleich und verschieden sind und jeweils aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkoxy, CF<sub>3</sub> und C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkylsulfonyl ausgewählt sind,

X ein Sauerstoffatom,  
R<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel -COOR,

R<sup>2</sup> eine Gruppe der Formel -COOR,

R<sup>3</sup> C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl und  
R gleiche oder verschiedenen Reste aus der Gruppe Wasserstoff und C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten, oder

b) Verbindungen der Formel I, worin Ar Phenyl, 1,3-Dichlorphenyl, 1,3,5-Trichlorphenyl, 3-Methoxyphenyl, Naphthyl, Coumarinyl, 4-Methylcoumarinyl oder 7-Flavonyl,

X ein Sauerstoffatom,  
R<sup>1</sup> eine Gruppe der Formel -COOR,

R<sup>2</sup> eine Gruppe der Formel -COOR,

R<sup>3</sup> Wasserstoff und  
R gleiche oder verschiedenen Reste aus der Gruppe Wasserstoff, Aryl, Alkyl und Aralkyl bedeuten, oder

c) 2-(Chinolin-8-yl-mercapto)-malonsäurediethylester,  
2-(Chinolin-8-yl-mercapto)-acetessigsäureethylester oder  
4-Chlorphenoxy-malonsäurediethylester.“

III. Die Prüfungsabteilung hat die angefochtene Entscheidung mit folgendem Wortlaut begründet:

“2). Damit ein Anspruch, der Verbindungen mittels einer Markush-Formel definiert, im Sinne von Art. 84 EPÜ als klar angesehen werden kann, wird die Ansicht vertreten, daß mit zumutbarem Zeitaufwand mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann, ob eine bestimmte Verbindung unter den Anspruch fällt oder nicht. Die Situation für die Verwendungsansprüche ist bereits kritisch (obwohl

as safeners for protecting crop plants against phytotoxic side-effects of herbicides.“

“5. Compounds of formula I or salts thereof as defined in one of claims 1 to 4, with the exception of:

(a) compounds of formula I, wherein: Ar is phenyl substituted by the radicals U<sup>1</sup>, U<sup>2</sup> and U<sup>3</sup>, where U<sup>1</sup> is a radical selected from halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkoxy, CF<sub>3</sub> and C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkylsulphonyl and U<sup>2</sup> and U<sup>3</sup> are the same or different and are each selected from hydrogen, halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkoxy, CF<sub>3</sub> and C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkylsulphonyl;

X is an oxygen atom;  
R<sup>1</sup> is a group of the formula -COOR;

R<sup>2</sup> is a group of the formula -COOR;

R<sup>3</sup> is C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl; and  
R is identical or different radicals selected from hydrogen and C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl

(b) compounds of formula I, wherein: Ar is phenyl, 1,3-dichlorophenyl, 1,3,5-trichlorophenyl, 3-methoxyphenyl, naphthyl, coumarinyl, 4-methylcoumarinyl or 7-flavonyl;

X is an oxygen atom;  
R<sup>1</sup> is a group of the formula -COOR;

R<sup>2</sup> is a group of the formula -COOR;

R<sup>3</sup> is hydrogen; and  
R is identical or different radicals selected from hydrogen, aryl, alkyl and aralkyl

(c) 2-(quinolin-8-yl-mercapto)-malonic acid diethyl ester,  
2-(quinolin-8-yl-mercapto)-acetic acid ethyl ester or  
4-chloro-phenoxy-malonic acid diethyl ester.“

III. The examining division gave the following grounds for the contested decision:

“(2) We take the view that for a claim defining compounds in a Markush formula to be deemed clear within the meaning of Article 84 EPC, it must be possible to establish with absolute certainty within reasonable time whether a given compound falls within the scope of the claim. Even for the use claims the situation is critical (although no disclaimers were necessary here as with regard to use

comme phytoprotecteur visant à protéger les plantes cultivées contre les effets secondaires phytotoxiques d'herbicides.“

“5. Composés de formule I ou leurs sels tels que définis dans l'une des revendications 1 à 4, à l'exclusion

a) des composés de formule I où Ar représente un phényle substitué par les restes U<sup>1</sup>, U<sup>2</sup> et U<sup>3</sup>, U<sup>1</sup> étant un radical du groupe halogène, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkoxy, CF<sub>3</sub> et C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkylsulfonyl et U<sup>2</sup> et U<sup>3</sup> étant identiques et différents et choisis à partir du groupe hydrogène, halogène, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkoxy, CF<sub>3</sub> et C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkylsulfonyl,

X représente un atome d'oxygène,  
R<sup>1</sup> représente un groupe de formule -COOR,

R<sup>2</sup> représente un groupe de formule -COOR,

R<sup>3</sup> représente C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle et  
R représente des radicaux identiques ou différents du groupe hydrogène et C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, ou

b) des composés de formule I où Ar est un phényle, 1,3-dichlorophényle, 1,3,5-trichlorophényle, 3-méthoxyphényle, naphtyle, coumarinyle, 4-méthyl-coumarinyle ou 7-flavonyl,

X représente un atome d'oxygène,  
R<sup>1</sup> représente un groupe de formule -COOR,

R<sup>2</sup> représente un groupe de formule -COOR,

R<sup>3</sup> représente l'hydrogène et  
R des radicaux identiques ou différents du groupe hydrogène, aryle, alkyle et aralkyle, ou

c) ester diéthylique d'acide 2-(quinoléine-8-yl-mercapto)-malonique ester éthylique d'acide 2-(quinoléine-8-yl-mercapto)-acétylacétique ester diéthylique d'acide 4-chlorphénoxy malonique.“

III. La division d'examen a motivé la décision attaquée comme suit :

“2). Pour qu'une revendication définissant des composés à l'aide d'une formule de Markush puisse être considérée comme claire au sens de l'article 84 CBE, il est estimé qu'il doit être possible de répondre avec une certitude absolue et dans un temps raisonnable à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication. La situation est déjà critique en ce qui concerne

hier keine Disclaimer notwendig waren, denn es konnte bezüglich der Verwendung kein neuheitsschädlicher Stand der Technik im Recherchenbericht ermittelt werden). Besondere Probleme werden durch die außerordentliche Länge der Ansprüche, durch die Tatsache, daß die Formel ausschließlich aus Variablen besteht, und durch die Zahl der Variablen, die meistens mittels weiteren Variablen definiert werden, verursacht.

3). Bezüglich der Stoffansprüche ist die Situation im Hinblick auf Art. 84 EPÜ nicht akzeptabel. Wegen des erheblichen Schutzzumfangs eines Stoffanspruches (hier bestimmt im Gegensatz zum Verwendungsanspruch nur die Struktur der beanspruchten Verbindungen den Schutzzumfang, unabhängig von deren Verwendung) sind hier die Anforderungen nach Art. 84 EPÜ besonders von Bedeutung. Die vorliegenden Stoffansprüche sind noch unübersichtlicher formuliert als die Verwendungsansprüche (zwei komplizierte Markush-artige Disclaimer kommen noch dazu), so daß die vorliegenden Stoffansprüche als nicht mehr im Einklang mit Art. 84 EPÜ stehend angesehen werden.

4). Das Hauptproblem wird in den Disclaimern gesehen, denn diese versuchen, die Neuheit auf eine Weise herzustellen, die komplizierter und aufwendiger ist als notwendig. Sie verstoßen somit sowohl gegen die Forderung des Art. 84 EPU, daß die Ansprüche knapp formuliert sein müssen, wie auch gegen die Forderung, daß sie klar formuliert sein müssen. Um eine klare Übersicht über den Schutzzumfang der Stoffansprüche zu behalten, hätte die Neuheit leicht durch das Streichen von Definitionen der Variablen hergestellt werden können, was auch die Feststellung des genauen Überlappungsgrades mit einer ähnlich komplizierten Markush-Formel erleichtern würde.

5). Seit der Beschwerdekammerentscheidung T 12/90 ist die Feststellung des genauen Überlappungsgrades zweier Markush-Formeln bei der Beurteilung der Patentfähigkeit wichtig geworden. Wo durch die Art der Formulierung der Ansprüche routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung unnötig erschwert werden, liegt nach Auffassung der Prüfungsabteilung ein Verstoß gegen Art. 84 EPÜ vor."

IV. Der Beschwerdeführer (Anmelder) reichte mit seiner Beschwerdebegründung am 15. September 1998 zwei weitere Fassungen des

no novelty-destroying prior art was to be found in the search report). Special problems are caused by the exceptional length of the claims, by the fact that the formula consists entirely of variables, and by the number of variables, mostly defined in terms of other variables.

(3) With regard to the product claims, the Article 84 EPC situation is unacceptable. Given the considerable scope of a product claim (where, unlike a use claim, only the structure of the claimed compounds determines the scope, regardless of how they are used), the Article 84 EPC requirements are particularly significant. The product claims here are formulated even more confusingly than the use claims (with two complicated Markush-style disclaimers to boot), and must be deemed in breach of Article 84 EPC.

(4) The disclaimers are held to be the main problem, as they attempt to establish novelty in an unnecessarily complicated and elaborate manner. They are therefore in breach both of the Article 84 EPC requirement for claims to be formulated concisely and of the requirement for them to be formulated clearly. To give a clear idea of the scope of the product claims, novelty could easily have been established by deleting definitions of variables, which would also make it easier to establish the exact degree of overlap with a similarly complicated Markush formula.

(5) Since T 12/90, establishing the exact degree of overlap between two Markush formulae has become an important factor in assessing patentability. In the examining division's view, formulating claims in a style that makes routine tasks in substantive examination unnecessarily difficult is a contravention of Article 84 EPC."

IV. The appellant (applicant) with its statement of grounds of appeal on 15 September 1998 filed two further versions of claim 5 as auxiliary

les revendications d'utilisation (bien qu'aucun disclaimer n'ait été nécessaire ici, le rapport de recherche n'ayant fait apparaître aucun état de la technique qui soit destructeur de nouveauté en ce qui concerne l'utilisation). La longueur exceptionnelle des revendications, le fait que la formule se compose exclusivement de variables et le nombre de ces variables, dont la plupart sont définies à l'aide d'autres variables, suscitent des problèmes particuliers.

3). S'agissant des revendications de produit, la situation n'est pas acceptable au regard de l'article 84 CBE. Vu la portée considérable d'une revendication de produit (où, contrairement à une revendication d'utilisation, seule la structure des composés revendiqués définit l'étendue de la protection, indépendamment de l'utilisation qui est faite de ces composés), les exigences de l'article 84 CBE revêtent en l'espèce une importance particulière. Les présentes revendications de produit sont formulées de manière encore moins nette que les revendications d'utilisation (deux disclaimers compliqués de type "Markush" s'y ajoutent de surcroît), si bien qu'elles sont considérées comme n'étant plus conformes à l'article 84 CBE.

4). Le problème principal tient aux disclaimers, car ceux-ci tentent d'établir la nouveauté d'une manière qui se révèle plus compliquée et plus laborieuse que nécessaire. Ils ne remplissent donc ni la première exigence prévue à l'article 84 CBE, selon laquelle les revendications doivent être formulées de manière concise, ni la deuxième, selon laquelle elles doivent être claires. Pour conserver une vue d'ensemble claire de la portée des revendications de produit, il aurait été aisé d'établir la nouveauté en supprimant certaines significations de variables, ce qui permettrait par ailleurs de déterminer plus aisément le degré de chevauchement avec une formule de Markush d'une complexité comparable.

5). Depuis la décision T 12/90, il importe de déterminer le degré exact de chevauchement de deux formules de Markush pour apprécier la brevetabilité. La division d'examen estime qu'il est contrevenu à l'article 84 CBE dès lors que les revendications sont formulées de telle manière qu'elles compliquent inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au fond."

IV. Le 15 septembre 1998, le requérant (demandeur) a déposé, avec le mémoire exposant les motifs de son recours, deux nouvelles versions de



Anspruchs 5 als Hilfsanträge 1 und 2 ein. Er widersprach der Auffassung in der angefochtenen Entscheidung, daß der Anspruch 5 gemäß Hauptantrag den Artikel 84 verletze. Sein Wortlaut werfe in Verbindung mit dem Anspruch 1 keine unüblichen Hürden auf, die einen unzumutbaren Aufwand bei dessen Prüfung bedeuten könnten. Bei der Überprüfung, ob eine bestimmte chemische Verbindung unter den Anspruch 5 falle, seien die Disclaimer a) bis c) klar und übersichtlich. Der Aufbau der Disclaimer sei nicht kompliziert, sondern leite sich von den entgegengesetzten Druckschriften ab. Im vorliegenden Falle könnten die Disclaimer auch nicht mit vergleichbarem Ergebnis durch eine positive Formulierung ersetzt werden.

Der Beschwerdeführer hat beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der Ansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag oder auf Grundlage der Ansprüche 1 bis 14 mit einem abgeänderten Anspruch 5 gemäß Hilfsantrag 1 oder 2 zu erteilen. Hilfsweise hat er eine mündliche Verhandlung beantragt.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Prüfungsumfang im Beschwerdeverfahren

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPÜ den Beschwerdekammern die Befugnis, im Rahmen der Zuständigkeit der Prüfungsabteilung, welche die angefochtene Entscheidung erlassen hat, über die Gründe der angefochtenen Entscheidung hinaus tätig zu werden; dies bedeutet aber nicht, daß die Beschwerdekammern die Prüfung der einer Beschwerde zugrunde liegenden Anmeldung auf Patentierungserfordernisse in vollem Umfang durchführen. Dies ist Aufgabe der Prüfungsabteilung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern ist auch im Ex-parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung abgestellt (siehe Entscheidung G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, Punkt 4 der Entscheidungsgründe).

Im vorliegenden Fall ist die Streitmeldung ausschließlich wegen mangelnder Deutlichkeit und Knappheit des Stoffanspruchs 5 zurückgewiesen worden. Die Kammer beschränkt sich folglich darauf, zu überprüfen und zu entscheiden, ob der Anspruch 5 diesen Erfordernissen des Artikels 84 EPÜ genügt. Über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit der in Anspruch 5 enthaltenen Disclaimer

requests 1 and 2. It refuted the contested decision's assertion that claim 5 according to the main request was in breach of Article 84 EPC. In conjunction with claim 1 its wording did not pose any unusual obstacles likely to require undue effort during examination. For someone checking whether a given chemical compound was covered by claim 5, disclaimers (a) to (c) were clear and comprehensible. The formulation of the disclaimers was not complicated, but was derived from the cited publications. Nor, in the present case, could the disclaimers be replaced to comparable effect by a positive formulation.

The appellant requested that the contested decision be set aside and that a patent be granted on the basis of claims 1 to 14 according to the main request or of claims 1 to 14 with an amended claim 5 according to auxiliary request 1 or 2. Auxiliarily it requested oral proceedings.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Extent of scrutiny in appeal proceedings

Article 111(1) EPC does indeed empower the boards of appeal to go beyond the grounds of the contested decision, exercising any power within the competence of the examining division which took that decision; but that does not mean they should conduct a full patentability examination of the application under appeal. That is the examining division's task. Even in ex parte proceedings, the procedure before the boards is primarily concerned with examining the contested decision (see G 10/93, OJ EPO 1995, 172, Reasons 4).

In the present case, the application in suit was refused solely because of the lack of clarity and conciseness of product claim 5. The board will therefore confine itself to reviewing and deciding whether claim 5 complies with these Article 84 EPC requirements. It will not rule on whether the disclaimer in claim 5 is allowable in terms of the requirements of Article 123(2) EPC, that point of law

la revendication 5 en tant que première et deuxième requêtes subsidiaires. Il a réfuté l'opinion émise dans la décision attaquée, selon laquelle la revendication 5 figurait dans la requête principale violait l'article 84 CBE. La formulation de cette revendication, combinée à la revendication 1, ne pose pas d'obstacle inhabituel nécessitant une somme de travail excessive pour l'examiner. Lorsqu'on vérifie si un composé chimique donné est couvert par la revendication 5, on s'aperçoit que les disclaimers (a) à (c) sont à la fois clairs et nets. Loin d'être compliquée, leur structure découle des documents cités. De plus, en l'espèce, il n'est pas possible de remplacer les disclaimers par une formulation positive et d'obtenir un résultat comparable.

Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des revendications 1 à 14 selon la requête principale, ou sur la base des revendications 1 à 14, avec une revendication 5 modifiée, selon la première ou la seconde requête subsidiaire. A titre subsidiaire, il a demandé une procédure orale.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Etendue de l'examen dans le cadre de la procédure de recours

Bien que l'article 111(1) CBE confère aux chambres de recours le pouvoir d'exercer, au-delà des motifs de la décision attaquée, les compétences de la division d'examen qui a pris la décision, cela ne signifie pas pour autant que les chambres de recours effectuent un examen complet de la demande de brevet à la base du recours au regard des conditions de brevetabilité. C'est la tâche de la division d'examen. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée (cf. décision G 10/93, JO OEB 1995, 172, point 4 des motifs).

Dans le cas présent, la demande en litige a été rejetée au seul motif que la revendication de produit 5 manquait de clarté et de concision. En conséquence, la Chambre se borne à examiner et à trancher la question de savoir si la revendication 5 répond à ces exigences prévues à l'article 84 CBE. La Chambre ne se prononce donc pas sur l'admissibilité ou la non-admissibilité, au regard des exi-

im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ trifft die Kammer daher im vorliegenden Fall keine Entscheidung. Diese Rechtsfrage ist im übrigen Gegenstand der zwei Vorlagen G 1/03 und G 2/03 an die Große Beschwerdekammer (ABl. EPA 2003, 113).

#### Hauptantrag

### 3. Deutlichkeit (Artikel 84 EPÜ)

3.1 Die angefochtene Entscheidung beanstandet den Stoffanspruch 5 wegen mangelnder Deutlichkeit, weil er die beanspruchten Stoffe mittels einer Markush-Formel und zusätzlich mittels zweier "komplizierter" Markush-artiger Disclaimer definiert. Die konkreten Tatsachenfeststellungen, welche die Prüfungsabteilung zu dieser Schlußfolgerung geführt haben, sind der Begründung der angefochtenen Entscheidung indessen nicht zu entnehmen.

Die Definition der beanspruchten Stoffe mittels Markush-Formel ergibt sich durch Rückbezug des Stoffanspruchs 5 auf den Verwendungsanspruch 1. Letzterer wird in der angefochtenen Entscheidung zwar als unübersichtlich und "kritisch" gerügt, dessen Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 EPÜ wird jedoch nicht in Abrede gestellt.

3.2 Die Kammer hält als erstes dazu fest, daß die strukturelle Beschreibung chemischer Stoffe mittels allgemeiner Formeln nach Markush klassisch ist und zum normalen Handwerkszeug des angesprochenen Fachmanns, hier des Chemikers, gehört. Dies ist auch nie in Frage gestellt worden.

Im vorliegenden Fall wird die Struktur der beanspruchten chemischen Stoffe einfach mittels der Markush-Formel (I) beschrieben, welche die 5 variablen Substituenten Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> enthält. Diese Substituenten werden im Anspruch anschließend definiert, indem hierfür jeweils listenmäßig chemische Gruppen angegeben werden, die namens- oder formelmäßig beschrieben sind. Soweit es sich bei der formelmäßigen Beschreibung der chemischen Gruppen um allgemeine Formeln handelt, enthalten diese wiederum variable Reste, für die im Anspruch jeweils listenmäßig chemische Gruppen angegeben werden. So wird beispielsweise im Anspruch für den variablen Substituenten R<sup>3</sup> der Markush-Formel (I) eine Liste chemischer Gruppen angegeben, die neben anderen die Gruppe mit der allgemeinen Formel SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup> enthält. Deren

being in any case the subject of Enlarged Board referrals G 1/03 and G 2/03 (OJ EPO 2003, 113).

#### Main request

### 3. Clarity (Article 84 EPC)

3.1 The contested decision objects to product claim 5 on the grounds that it lacks clarity because it defines the claimed compounds using a Markush formula and additionally using two "complicated" Markush-style disclaimers. The findings of fact that brought the examining division to this conclusion are not apparent from the statement of grounds for the decision.

The definition of the claimed compounds by means of a Markush formula results from product claim 5 referring back to use claim 1. The contested decision objects to the latter as being confusing and "critical", but does not dispute its clarity within the meaning of Article 84 EPC.

3.2 The board's first observation is that the structural description of chemical compounds by means of general Markush-style formulae is a classical method, part of the standard toolkit of the relevant skilled person, in this case a chemist. That has never been disputed.

In the present case the structure of the claimed chemical compounds is simply described in Markush formula (I), which comprises the five variable substituents Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup>. The claim then defines these substituents by listing chemical groups for each of them, described by name or formula. Where the chemical groups are described in general formulae, they in turn comprise variable radicals, for each of which the claim gives a list of chemical groups. Thus, for example, for the variable substituent R<sup>3</sup> of Markush formula (I) the claim gives a list of chemical groups including one with the general formula SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>. According to the claim, its variable radicals R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> and R<sup>c</sup> are in turn defined by a list of named chemical groups, namely C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-alkynyl or unsubstituted or substituted phenyl. This structured, hierarchical

gences de l'article 123(2) CBE, des disclaimers contenus dans la revendication 5. Cette question de droit fait du reste l'objet des affaires G 1/03 et G 2/03 en instance devant la Grande Chambre de recours (JO OEB 2003, 113).

#### Requête principale

### 3. Clarté (article 84 CBE)

3.1 La décision attaquée objecte à la revendication de produit 5 son manque de clarté, au motif qu'elle définit les substances revendiquées à l'aide d'une formule de Markush et, de surcroît, de deux disclaimers "compliqués" de type Markush. Les constatations de fait qui ont amené la division d'examen à cette conclusion ne ressortent cependant pas de l'exposé des motifs de la décision attaquée.

La définition des substances revendiquées à l'aide de la formule de Markush résulte de la référence à la revendication d'utilisation 1 faite par la revendication de produit 5. La décision attaquée fait grief à cette dernière d'être obscure et "critique", mais n'en conteste pas la clarté au sens de l'article 84 CBE.

3.2 La Chambre fait observer en premier lieu que décrire la structure de substances chimiques à l'aide de formules générales de type Markush est une pratique classique qui fait partie des outils normaux de l'homme du métier concerné, à savoir en l'espèce le chimiste. Cela n'a d'ailleurs jamais été remis en question.

Dans le cas présent, la structure des substances chimiques revendiquées est décrite simplement à l'aide de la formule de Markush (I), qui comprend les cinq substituents variables Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> et R<sup>3</sup>. La revendication définit ensuite ces substituents en indiquant pour chacun d'eux des listes de groupes chimiques décrits soit par leurs dénominations, soit par leur formule. Dans le cas des groupes chimiques définis par des formules générales, celles-ci comprennent à leur tour des restes variables pour lesquels la revendication donne des listes de groupes chimiques. Ainsi, par exemple, pour le substituant variable R<sup>3</sup> de la formule de Markush (I), la revendication donne une liste de groupes chimiques qui contient entre autres le groupe de formule générale SiR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>R<sup>c</sup>. Les restes variables R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> et R<sup>c</sup> de ce groupe sont définis à leur tour, dans la reven-

variablen Reste R<sup>a</sup>, R<sup>b</sup> und R<sup>c</sup> werden anspruchsgemäß wiederum durch eine Liste namensmäßig beschriebener chemischer Gruppen, nämlich C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkenyl, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>-Alkinyl oder unsubstituiertes oder substituiertes Phenyl, definiert. Dieser strukturierte, hierarchische Aufbau der Definition der variablen Substituenten Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> der Markush-Formel (I) leitet den verständigen Fachmann wie ein roter Faden durch den Anspruch und vermittelt ihm eindeutig und unmißverständlich, ob eine bestimmte chemische Einzelverbindung oder Verbindungsklasse vom Anspruch umfaßt wird oder nicht.

3.3 Der Stoffanspruch 5 enthält über die oben abgehandelte Markush-Formel (I) hinaus die beiden gerügten Disclaimer a) und b) und einen weiteren, nicht gerügten Disclaimer c), welcher letzterer sich klar auf drei chemische Einzelverbindungen bezieht (siehe Punkt II supra). Die ersten beiden Disclaimer nehmen zwei näher beschriebene Verbindungsklassen vom Anspruchsgegenstand aus. Diese beiden ausgenommenen Verbindungsklassen sind durch Rückbezug auf die Markush-Formel (I) definiert, indem für deren variable Substituenten Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> jeweils namens- oder formelmäßig bezeichnete chemische Gruppen angegeben werden.

Im Disclaimer a) bedeuten alle Substituenten Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> jeweils nur eine einzige chemische Gruppe, nämlich Ar ein spezifisch substituiertes Phenyl, X ein Sauerstoffatom, R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> eine Gruppe der Formel -COOR, wobei der Rest R näher spezifiziert ist, und R<sup>3</sup> ein C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl. Im Disclaimer b) bedeuten die Substituenten X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> ebenfalls jeweils nur eine einzige chemische Gruppe, nämlich X ein Sauerstoffatom, R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> eine Gruppe der Formel -COOR, wobei der Rest R näher spezifiziert ist, und R<sup>3</sup> Wasserstoff. Der Substituent Ar wird mittels einer Liste von acht namensmäßig beschriebenen chemischen Radikalen definiert.

Die angegriffenen Disclaimer a) und b) definieren damit eindeutig und unmißverständlich die beiden Verbindungsklassen, welche vom Anspruchsgegenstand ausgenommen werden sollen.

3.4 Aus diesen Gründen kommt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des gerügten Stoffanspruchs 5 durch die Markush-Formel (I) und die Disclaimer a) bis c) klar definiert und damit deutlich im Sinne des Artikels 84 EPÜ ist.

format of the definition of the variable substituents Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> of Markush formula (I) guides the rational skilled person through the claim and tells him clearly and unambiguously whether a given individual compound or class of compounds falls within the scope of the claim.

3.3 Further to the above Markush formula (I), product claim 5 includes the two disputed disclaimers (a) and (b) and a further undisputed disclaimer (c), the latter clearly referring to three individual chemical compounds (see point II above). The first two disclaimers exclude two precisely described compound classes from the subject-matter of the claim. These two excluded classes are defined by reference to Markush formula (I), with chemical groups identified by name or formula being specified for each of their variable substituents Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup>.

In disclaimer (a), each of the substituents Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> denotes only a single chemical group, Ar being a specifically substituted phenyl, X an oxygen atom, R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> a group of the formula -COOR, with radical R more closely defined, and R<sup>3</sup> a C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl. In disclaimer (b), the substituents X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> and R<sup>3</sup> likewise each denote only a single chemical group, X being an oxygen atom, R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> a group of the formula -COOR, with radical R more closely defined, and R<sup>3</sup> hydrogen. The substituent Ar is defined in terms of a list of eight chemical radicals identified by name.

The challenged disclaimers (a) and (b) thus clearly and unambiguously define the two classes of compounds that are to be excluded from the subject-matter of the claim.

3.4 For these reasons the board concludes that the subject-matter of disputed product claim 5 is clearly defined by Markush formula (I) and disclaimers (a) to (c) and hence is clear within the meaning of Article 84 EPC.

dication, par une liste de groupes chimiques décrits par leurs dénomination, à savoir C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcényle, C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> alcynyle ou phényle substitué ou non substitué. Cette structure hiérarchisée de la définition des substituants variables Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> et R<sup>3</sup> de la formule de Markush (I) guide, tel un fil conducteur, l'homme du métier compétent à travers la revendication et lui enseigne clairement et sans ambiguïté si la revendication couvre un composé chimique particulier ou une classe de composés chimiques particulière.

3.3 La revendication de produit 5 contient, outre la formule de Markush (I) traitée ci-dessus, les deux disclaimers (a) et (b) critiqués ainsi qu'un troisième disclaimer (c) non critiqué, qui se réfère clairement à trois composés chimiques particuliers (cf. point II supra). Les deux premiers disclaimers excluent de l'objet de la revendication deux classes de composés décrites de manière plus détaillée. Ces deux classes de composés exclues sont définies par référence à la formule de Markush (I), en indiquant pour les substituants variables Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> et R<sup>3</sup> des groupes chimiques identifiés soit par leur dénomination, soit par leur formule.

Dans le disclaimer (a), les substituents Ar, X, R<sup>1</sup>, R<sub>2</sub> et R<sup>3</sup> représentent chacun un seul groupe chimique, à savoir Ar un phényle substitué de manière spécifique, X un atome d'oxygène, R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> un groupe de formule -COOR, où le reste R est défini de manière plus détaillée, et R<sup>3</sup> un C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle. Dans le disclaimer (b), les substituents X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> et R<sup>3</sup> représentent là aussi un seul groupe chimique, à savoir X un atome d'oxygène, R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> un groupe de formule -COOR, où le reste R est défini de manière plus détaillée, et R<sup>3</sup> l'hydrogène. Le substituent Ar est défini à l'aide d'une liste de huit radicaux chimiques décrits par leur dénomination.

Les disclaimers attaqués (a) et (b) définissent ainsi clairement et sans ambiguïté les deux classes de composés devant être exclues de l'objet de la revendication.

3.4 Pour ces raisons, la Chambre conclut que l'objet de la revendication de produit 5 critiquée est défini clairement par la formule de Markush (I) et les disclaimers (a) à (c) et qu'il est donc clair au sens de l'article 84 CBE.

3.5 Die Prüfungsabteilung hat die angefochtene Entscheidung unter anderem auf die These gestützt, Voraussetzung für die Klarheit eines Anspruchs sei, "daß mit **zumutbarem Zeitaufwand** mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann, ob eine bestimmte Verbindung unter den Anspruch fällt oder nicht" (Hervorhebung durch die Kammer).

3.5.1 Der angefochtenen Entscheidung ist nicht zu entnehmen, was mit dem Prüfstein eines "zumutbaren Zeitaufwandes" gemeint ist, denn weder zum Umfang des Zeitaufwandes, welcher für die erwähnte Feststellung erforderlich ist, noch zu einer etwaigen Zumutbarkeitsgrenze wurden irgendwelche Feststellungen getroffen oder Ausführungen gemacht. Somit ist die Begründung der Prüfungsabteilung schon mangels Substantiierung nicht tragfähig.

Nach Auffassung der Kammer kommt es auf den tatsächlichen Zeitaufwand auch nicht an, solange der Anspruch selbst deutlich ist. Dies trifft im vorliegenden Fall nach den Feststellungen unter Punkt 3.2 und 3.3 supra zu, da der Stoffanspruch 5 hierarchisch so strukturiert ist, daß dem fachkundigen Leser keine Anstrengungen abverlangt werden, um dessen Gegenstand zu ermitteln. Die Erfüllung des Deutlichkeitserfordernisses als solchem ist nicht von dem für die Feststellung erforderlichen Zeitaufwand abhängig, ob eine bestimmte Verbindung unter den Stoffanspruch fällt oder nicht. Damit würde dieses rein quantitative Kriterium des Zeitaufwandes zu einer selbständigen Voraussetzung für die Erteilung eines Patents erhoben, die weder in seiner Natur nach qualitativen Deutlichkeitserfordernis des Artikels 84 EPÜ noch sonst im Übereinkommen eine Stütze findet.

3.5.2 Dies steht im Einklang mit der Entscheidung T 574/96 (nicht veröffentlicht im ABI. EPA), welche in Punkt 3.1 der Entscheidungsgründe bereits feststellt, daß das Erfordernis der Deutlichkeit gemäß Artikel 84 EPÜ keine Grundlage für eine Beanstandung bietet, ein Anspruch sei nicht einfach, sondern komplex und damit dessen Verständnis zu zeitaufwendig, denn Komplexität und mangelnde Deutlichkeit eines Anspruchs sind nicht gleichzusetzen. Einfachheit des einzelnen Anspruchs ist nach dem EPÜ kein eigenständiges Erfordernis für die Erteilung eines Patents. Ein derartiges Erfordernis wäre auch nicht sachgerecht, weil damit jede Erfindung vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, deren Gegenstand sich nicht mit einer einfachen Anspruchsformulierung erfassen

3.5 The examining division based its contested decision among other things on the notion that for a claim to be deemed clear "it must be possible to establish with absolute certainty **within reasonable time** whether a given compound falls within the scope of the claim" (emphasis added by the board).

3.5.1 It is not apparent from the contested decision what is meant by the "reasonable time" yardstick, as there is no indication of a timescale or of any reasonability limit. Hence the grounds the examining division puts forward are unsound for lack of substantiation alone.

In the board's view, the actual time required does not really matter as long as the claim itself is clear. In the light of the observations under 3.2 and 3.3 above, that is the case here, as product claim 5 is hierarchically structured such that the skilled reader will require little effort to determine its subject-matter. Compliance with the clarity requirement as such is not dependent on the time required to establish whether a given compound falls within the scope of the product claim. That would make this purely quantitative time criterion an independent prerequisite for patentability for which there is no support either in the clarity requirement of Article 84 EPC – qualitative by its very nature – or anywhere else in the Convention.

3.5.2 This is in keeping with the decision in T 574/96 (not published in OJ EPO), which in Reasons 3.1 finds that the Article 84 EPC clarity requirement offers no basis for objecting that a claim is not simple but complex and hence takes too long to understand, as complexity is not tantamount to lack of clarity of a claim. Under the EPC, the simplicity of an individual claim is not a self-contained requirement for a patent to be granted. Any such requirement would be inappropriate, as it would exclude from patent protection any invention having a subject-matter not describable in a simple claim formulation. Clarity within the meaning of Article 84 EPC merely requires the claims to define the subject-matter for which protection is sought clearly and unambiguously for the skilled

3.5 A l'appui de la décision attaquée, la division d'examen a notamment avancé qu'une revendication est claire dès lors qu'on peut "répondre avec une certitude absolue et dans un **temps raisonnable** à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication" (c'est la Chambre qui souligne).

3.5.1 La décision attaquée ne dit rien sur le sens à donner au critère de "temps raisonnable", car elle ne contient ni constatations ni explications sur la somme de temps requise pour répondre à cette question ou sur la limite éventuelle du raisonnable. Les motifs invoqués par la division d'examen sont donc inopérants du seul fait qu'ils sont insuffisamment fondés.

La Chambre estime que la somme de temps effective n'est pas déterminante tant que la revendication elle-même est claire. C'est le cas en l'espèce, à la lumière des constatations faites aux points 3.2 et 3.3 supra, étant donné que la revendication de produit 5 présente une structure hiérarchisée permettant au lecteur averti d'en déterminer l'objet sans effort. La réalisation de l'exigence de clarté en tant que telle ne dépend pas de la somme de temps nécessaire pour répondre à la question de savoir si un composé donné est couvert ou non par la revendication de produit. Cela érigerait le critère purement quantitatif de "somme de temps" en condition indépendante pour la délivrance d'un brevet, qui ne trouve aucun fondement dans l'exigence qualitative – par sa nature même – de clarté de l'article 84 CBE, ni ailleurs dans la Convention.

3.5.2 Ce point de vue rejoint la décision T 574/96 (non publiée au Journal officiel de l'OEB) qui, au point 3.1 des motifs, constate déjà que l'exigence de clarté de l'article 84 CBE ne fournit pas de base pour objecter qu'une revendication n'est pas simple mais complexe et qu'il faut donc investir trop de temps pour la comprendre, car la complexité d'une revendication ne saurait être assimilée à un défaut de clarté. La simplicité d'une revendication n'est pas, en vertu de la CBE, une exigence indépendante pour la délivrance d'un brevet. Une telle exigence ne serait au demeurant pas pertinente, puisqu'elle conduirait à exclure de la protection par brevet toute invention dont l'objet ne pourrait être décrit par une formulation simple de la revendication. La clarté au sens de l'article 84 CBE exige



läßt. Deutlichkeit im Sinne von Artikel 84 EPÜ verlangt denn auch lediglich, daß die Patentansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens für den Fachmann, gegebenenfalls im Lichte der Beschreibung, eindeutig und unmißverständlich angeben. Wie oben ausgeführt, ist dieses Erfordernis im vorliegenden Fall erfüllt.

#### 4. Knappheit (Artikel 84 EPÜ)

4.1 Des weiteren beanstandet die angefochtene Entscheidung den Stoffanspruch 5 wegen mangelnder Knappheit, weil dessen Gegenstand durch auf die anspruchsgemäße Markush-Formel (I) bezogene Disclaimer zusätzlich definiert werde, obwohl die Neuheit auch durch die Streichung von Bedeutungen in den anspruchsgemäßen Listen der variablen Substituenten hätte hergestellt werden können.

4.2 Dazu ist als erstes darauf hinzuweisen, daß die Definition einer chemischen Verbindungsklasse mittels Markush-Formel, wie sie im angegriffenen Stoffanspruch 5 verwendet wird, anerkanntermaßen die knappste Formulierung eines solchen Gegenstandes darstellt. Jede andere Formulierung, etwa durch individuelle Aufzählung aller darunter fallenden Unterklassen oder sogar aller davon umfaßten Einzelverbindungen, wäre umfangreicher und damit nicht so knapp. Dies trifft notwendigerweise auch auf die Disclaimer a) und b) zu, die sich auf diese Markush-Formel beziehen und entsprechend strukturiert sind.

Die Behauptung in der angefochtenen Entscheidung, diese Disclaimer hätten leicht durch das Streichen von Bedeutungen in den anspruchsgemäßen Listen der variablen Substituenten der Markush-Formel ersetzt werden können, so daß eine noch knappere Fassung des Anspruchsgegenstandes hätte hergestellt werden können, vermag die Kammer schon wegen des Fehlens konkreter, diese Behauptung stützender Tatsachenfeststellungen nicht nachzuvollziehen. Auch die Überprüfung des Sachverhalts durch die Kammer führt nicht zu einem solchen Ergebnis. Eine Beschränkung des Gegenstandes des Stoffanspruchs 5 durch das Streichen von Bedeutungen in den anspruchsgemäßen Listen der variablen Substituenten, wie es die angefochtene Entscheidung fordert, ergibt im Vergleich zur geltenden Anspruchsfassung mit den Disclaimern a) und b) nicht den identischen, sondern einen **geringeren Anspruchsumfang**. Würde beispielsweise die in den Disclaimern a) und b) angegebene Bedeutung Sauerstoff für den Substituenten X in der

person, if necessary in the light of the description. As set out above, that requirement is met in the present case.

#### 4. Conciseness (Article 84 EPC)

4.1 The contested decision further objects to product claim 5 on the grounds that it lacks conciseness because its subject-matter is additionally defined using disclaimers referring to the claimed Markush formula (I), although novelty could also have been established by deleting meanings from the claimed lists of variable substituents.

4.2 The first thing to point out is that defining a class of chemical compounds by means of a Markush formula as in disputed product claim 5 is recognised as being the most concise way of formulating such subject-matter. Any other formulation, such as an individual listing of all encompassed subclasses or even of all encompassed individual compounds, would be lengthier and hence not so concise. This necessarily also applies to disclaimers (a) and (b), which refer to these Markush formulae and are structured accordingly.

The contested decision asserts that these disclaimers could easily have been replaced by deleting meanings from the claimed lists of variable substituents in the Markush formula, thereby producing an even conciser formulation of the subject-matter of the claim. This the board fails to follow, not least because no corroborating facts are given, and also because its own examination of the facts does not bring it to any such conclusion. Restricting the subject-matter of product claim 5 by deleting meanings from the claimed lists of variable substituents as requested by the contested decision does not yield the same scope as the present wording with disclaimers (a) and (b); it **reduces the scope of the claim**. For example, disclaimers (a) and (b) exclude oxygen as a meaning of substituent X. If that meaning were instead to be deleted from the claimed list of meanings for substituent X, all compounds with this meaning for X that are encompassed by Markush formula (I) would be excluded; whereas the existing formulation excludes only those

uniquement que les revendications indiquent à l'homme du métier de manière claire et sans ambiguïté, éventuellement à la lumière de la description, l'objet de la protection demandée. Cette exigence est remplie en l'espèce, comme il ressort des développements ci-dessus.

#### 4. Concision (article 84 CBE)

4.1 La décision attaquée critique en outre que la revendication de produit 5 manque de concision, étant donné que son objet est défini de surcroît par les disclaimers se référant à la formule de Markush (I) selon la revendication, bien que la nouveauté eût également pu être établie en supprimant certaines significations des listes de substituents variables selon la revendication.

4.2 Il convient de relever en premier lieu à ce sujet qu'il est admis que la définition d'une classe de composés chimiques à l'aide de la formule de Markush, telle que cette dernière est utilisée dans la revendication de produit 5 en litige, représente la formulation la plus concise qui soit d'un tel objet. Toute autre formulation, par exemple à l'aide d'une énumération de toutes les sous-classes concernées, voire de tous les composés individuels couverts, serait plus longue et donc moins concise. Cela s'applique nécessairement aux disclaimers (a) et (b), qui se réfèrent à cette formule de Markush et qui sont structurés en conséquence.

La Chambre ne peut suivre la division d'examen lorsque celle-ci affirme dans la décision attaquée que ces disclaimers auraient aisément pu être remplacés en supprimant certaines significations des listes de substituents variables de la formule de Markush selon la revendication, si bien que l'objet de la revendication aurait pu être formulé de manière encore plus concise, étant donné qu'aucune constatation de fait n'était concrètement cette affirmation. L'examen des faits par la Chambre ne lui permet pas non plus de parvenir à cette conclusion. Limiter, comme le demande la décision attaquée, l'objet de la revendication de produit 5 en supprimant certaines significations des listes de substituents variables selon la revendication ne donne pas une portée **identique**, mais **plus réduite** de la revendication par rapport à la présente version de la revendication contenant les disclaimers (a) et (b). Si l'on supprime par exemple la signification "oxygène" indiquée dans les disclaimers (a) et (b) de la liste des significations précisées pour le



anspruchsgemäßen Liste von Bedeutungen für den Substituenten X gestrichen, so entfielen alle unter die Markush-Formel (I) fallenden Verbindungen mit dieser Bedeutung für X, während die geltende Anspruchsformulierung nur jene Verbindungen ausnimmt, bei denen gleichzeitig die Substituenten R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> die Gruppe -COOR und der Substituent R<sup>3</sup> Wasserstoff oder C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-Alkyl bedeuten. Auf diese für ihn nachteiligen und nicht hinnehmbaren Folgen hinsichtlich des Anspruchsumfangs hat der Beschwerdeführer in seinem Beschwerdeschriftsatz auch ausdrücklich und zu Recht hingewiesen.

Unter diesen Umständen ist die geltende Fassung des Stoffanspruchs 5 knapp im Sinne von Artikel 84 EPÜ.

4.3 Die Prüfungsabteilung hat in der angefochtenen Entscheidung ferner die Forderung nach einer im Ergebnis inhaltlichen Beschränkung des Stoffanspruchs auf die These gestützt, daß ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ vorliege, "wo durch die Art der Formulierung der Ansprüche routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung unnötig erschwert werden".

Artikel 84 EPÜ bestimmt, daß die Patentansprüche den Gegenstand des Schutzbegehrens angeben müssen sowie deutlich, knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sind. Diesen abschließenden Erfordernissen an die Ansprüche fügt die angefochtene Entscheidung ein weiteres Erfordernis hinzu, nämlich daß die Formulierung der Ansprüche routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung nicht unnötig erschweren dürfe, wodurch die Prüfungsabteilung auf eine Beschränkung des Inhalts des Stoffanspruchs hinwirkt. Sie verknüpft somit ihre Forderung nach einer Beschränkung des Inhalts eines unabhängigen Anspruchs mit einer leichteren und müheloseren Durchführbarkeit der Sachprüfung. Für dieses von der Prüfungsabteilung zusätzlich aufgestellte Erfordernis an die Formulierung des Erfindungsgegenstandes in einem unabhängigen Patentanspruch, auch wenn es auf eine höhere Effizienz der Sachprüfung zielen mag, besteht indessen keine Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen. Es ist daher rechtswidrig.

Daraus folgt, daß eine Anspruchsformulierung unter Artikel 84 EPÜ nicht losgelöst von dem Erfordernis der Deutlichkeit oder der Knappheit beanstandet werden kann, etwa weil sie "routinemäßige Aufgaben in der Sachprüfung unnötig erschwert". Die Pflicht des Anmelders besteht allein

compounds in which at the same time substituents R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> mean the group -COOR and substituent R<sup>3</sup> means hydrogen or C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-alkyl. The appellant's notice of appeal rightly makes explicit reference to these detrimental and unacceptable consequences for the scope of the claim.

In that light, product claim 5 in its present form is concise within the meaning of Article 84 EPC.

4.3 In its contested decision the examining division further based its request for an ultimately substantive restriction of the product claim on the notion that "formulating claims in a style that makes routine tasks in substantive examination unnecessarily difficult is a contravention of Article 84 EPC".

Article 84 EPC stipulates that the claims must define the matter for which protection is sought, must be clear and concise and must be supported by the description. To these exhaustive requirements for the claims the contested decision adds another, i.e. that the formulation of the claims must not make routine tasks in substantive examination unnecessarily difficult. The examining division is thereby seeking in effect to restrict the content of the product claim. Thus its request for a restriction of the content of an independent claim is linked to greater ease and less effort in substantive examination. Yet there is no legal basis in the European Patent Convention for this additional requirement that the examining division has sought to impose on the formulation of the subject-matter of an independent claim, even if its aim was to improve the efficiency of substantive examination. The requirement is therefore unlawful.

Consequently, an objection to a claim formulation under Article 84 EPC cannot be divorced from the requirement for clarity or conciseness, and based for example on the grounds that the formulation "makes routine tasks in substantive examination unnecessarily difficult". The applicant's duty is

substituant X dans la revendication, tous les composés couverts par la formule de Markush (I) et ayant cette signification pour X seraient exclus, alors que la revendication telle qu'elle est formulée n'exclut que les composés pour lesquels, en même temps, les substituants R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> représentent le groupe -COOR et le substituant R<sup>3</sup> l'hydrogène ou un C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> alkyle. Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, le requérant a signalé expressément et à juste titre les conséquences pour lui négatives et inacceptables qu'une telle modification aurait sur la portée de la revendication.

Dans ces conditions, la présente version de la revendication de produit 5 est donc concise au sens de l'article 84 CBE.

4.3 Dans la décision attaquée, la division d'examen a en outre exigé que le contenu de la revendication de produit soit, en définitive, limité, considérant qu'il est contrevenu à l'article 84 CBE si "les revendications sont formulées de telle manière qu'elles compliquent inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au fond".

L'article 84 CBE dispose que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et qu'elles doivent en outre être claires et concises et se fonder sur la description. A ces exigences exhaustives posées aux revendications, la décision attaquée ajoute une exigence supplémentaire, à savoir que la formulation des revendications ne doit pas compliquer inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au fond, la division d'examen cherchant, ce faisant, à limiter le contenu de la revendication de produit. Elle lie ainsi son exigence visant à une limitation du contenu d'une revendication indépendante à une exécution plus aisée de l'examen quant au fond. Or, cette exigence supplémentaire émise par la division d'examen en ce qui concerne la formulation de l'objet d'une invention dans une revendication indépendante est dépourvue de fondement juridique dans la Convention sur le brevet européen, et ce même si elle vise à accroître l'efficacité de l'examen quant au fond. Elle est donc illicite.

Il s'ensuit qu'on ne peut soulever, au titre de l'article 84 CBE, une objection contre la formulation d'une revendication qui est sans rapport avec l'exigence de clarté et de concision, par exemple parce que cette formulation "complique inutilement les tâches routinières lors de l'examen quant au

in der Beachtung aller Bestimmungen des EPÜ, einschließlich derjenigen, deren Zweck es ist, den erforderlichen Aufwand für das Erteilungsverfahren seitens der Prüfungsabteilung in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Pflicht der Prüfungsabteilung ist es dagegen, innerhalb des vom EPÜ vorgegebenen rechtlichen Rahmens eine auch unter dem Aspekt des Verfahrensaufwandes optimale Verfahrensführung vorzunehmen und dazu auf Einhaltung auch aller diesem Zweck dienenden Bestimmungen durch den Anmelder zu dringen. Eine für die Prüfungsabteilung arbeitserleichternde Beschränkung des Inhalts eines unabhängigen Patentanspruchs ist gemäß EPÜ indessen keine Voraussetzung für die Aufnahme der Sachprüfung einer Patentanmeldung.

##### 5. Zurückverweisung

Da die Streitmeldung einzig wegen mangelnder Deutlichkeit und Knappheit des Anspruchs 5 zurückgewiesen worden ist, dieser Grund die angefochtene Entscheidung aber nicht trägt, war diese aufzuheben. Zu weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller Ansprüche hat die Prüfungsabteilung bisher keine beschwerdefähige Entscheidung getroffen. Hierzu steht eine abschließende Prüfung der ersten Instanz noch aus. Die Kammer hält es daher nicht für angezeigt, an deren Statt diese Fragen zu entscheiden, um auch diesbezüglich die Möglichkeit einer Prüfung durch zwei Instanzen zu erhalten. Unter diesen Umständen verweist die Kammer in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 111 (1) EPÜ die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurück.

##### Hilfsanträge

6. Nachdem dem Hauptantrag des Beschwerdeführers stattgegeben wird, war auf die nachrangigen Hilfsanträge 1 und 2 nicht weiter einzugehen und auch die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung entbehrlich.

##### Entscheidungsformel

###### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Prüfung auf Grundlage der Ansprüche 1 bis 14 gemäß Hauptantrag zurückverwiesen.

simply to comply with all the provisions of the EPC, including those designed to keep the effort required of the examining division in the grant procedure within reasonable bounds, whereas the examining division's duty, within the legal framework of the EPC, is to provide for optimum conduct of the proceedings, inter alia in terms of procedural economy, and also to ensure that the applicant complies with all provisions serving that purpose. Yet under the EPC a restriction of the content of an independent claim with a view to making the examining division's work easier is not a prerequisite for starting substantive examination of a patent application.

##### 5. Remittal

The application in suit was refused solely for lack of clarity and conciseness of claim 5, and as the contested decision is not justifiable on those grounds, it must be set aside. The examining division has not yet taken an appealable decision on other issues concerning the patentability of all the claims, where concluding first-instance examination is still pending. The board therefore deems it inappropriate to decide on these issues in place of the first instance, in order to retain the possibility of examination by two instances in respect of these issues as well. In these circumstances the board, exercising its powers under Article 111(1) EPC, remits the case to the first instance for further prosecution.

##### Auxiliary requests

6. As the appellant's main request succeeds, there is no need for further examination of the subordinate auxiliary requests 1 and 2 or for the oral proceedings requested auxiliarily.

##### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of claims 1 to 14 according to the main request.

fond". L'unique obligation du demandeur est de se conformer à toutes les dispositions de la CBE, y compris à celles dont le but est de maintenir dans des limites acceptables le travail de la division d'examen au cours de la procédure de délivrance. La division d'examen a en revanche pour obligation de conduire la procédure de manière optimale, également sous l'aspect de la somme de travail, dans le cadre juridique fixé par la CBE, et d'exiger à cette fin le respect par le demandeur de toutes les dispositions prévues à cet effet. Limiter le contenu d'une revendication indépendante pour faciliter le travail de la division d'examen n'est pas, en vertu de la CBE, une condition préalable à l'examen quant au fond d'une demande de brevet.

##### 5. Renvoi

Etant donné que la demande en litige a été rejetée au seul motif que la revendication 5 manquait de clarté et de concision, et que la décision attaquée ne saurait se fonder sur ce motif, il y a lieu d'annuler la décision. La division d'examen n'a pas rendu jusqu'ici de décision susceptible de recours pour ce qui est des autres questions relatives à la brevetabilité de toutes les revendications. Il reste à la première instance de procéder à l'examen définitif. La Chambre considère par conséquent qu'il n'est pas indiqué de trancher ces questions à sa place, afin de conserver la possibilité d'un examen par deux instances. Aussi renvoie-t-elle, dans l'exercice des compétences que lui confère l'article 111(1) CBE, l'affaire à la première instance pour suite à donner.

##### 6. Requêtes subsidiaires

Etant donné qu'il est fait droit à la requête principale du requérant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les première et deuxième requêtes subsidiaires, ni de tenir la procédure orale demandée à titre subsidiaire.

##### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin qu'elle poursuive l'examen sur la base des revendications 1 à 14 selon la requête principale.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 11. Februar 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss  
Mitglieder: R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Anmelder: ELI LILLY AND COMPANY**

**Stichwort: Naphthyl-Verbindungen/  
ELI LILLY**

**Regel: 67 und 68 (2) EPÜ**

**Schlagwort: "Im Sinne der  
Regel 68 (2) EPÜ begründete Ent-  
scheidung (verneint) – unverständ-  
liche Feststellungen – fehlende  
Angabe des Stands der Technik bei  
der Beurteilung der erfinderischen  
Tätigkeit – Bezugnahme auf die  
mündliche Verhandlung in einem  
parallelen Fall" – "wesentlicher  
Verfahrensmangel (bejaht) – Rück-  
zahlung der Beschwerdegebühr"**

*Leitsätze*

*I. Die Begründung einer angefochtenen Entscheidung ist in der vorliegenden Fassung zu betrachten. Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ können nicht so ausgelegt werden, daß im Falle einer unverständlichen und damit unzureichenden Entscheidungsbegründung die Kammer oder die Beschwerdeführerin Vermutungen anzustellen hat, was damit gemeint sein könnte.*

*II. Die Kammer muß anhand der Begründung der angefochtenen Entscheidung beurteilen können, ob die Schlußfolgerung der ersten Instanz gerechtfertigt war oder nicht. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn für die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen widersprüchlichen Feststellungen, die in der angefochtenen Entscheidung getroffen wurden und diese begründen, richtig oder falsch ist.*

*III. Eine beschwerdefähige Entscheidung des Europäischen Patentamts, die sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, ist nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ, so daß ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.*

\* 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 0,60 EUR pro Seite erhältlich.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.3.1  
dated 11 February 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Language of the proceedings)

Composition of the board:

Chairman: A. J. Nuss  
Members: R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Applicant: ELI LILLY AND COMPANY**

**Headword: Naphthyl compounds/  
ELI LILLY**

**Rule: 67, 68(2) EPC**

**Keyword: "Decision reasoned in the  
sense of Rule 68(2) EPC (no) – unin-  
telligible findings – missing identifi-  
cation of prior art in assessment of  
inventive step – reference to oral  
proceedings in parallel case" – "Sub-  
stantial procedural violation (yes) –  
reimbursement of appeal fee"**

*Headnote*

*I. The reasoning of a decision under appeal must be taken as it stands. The requirements of Rule 68(2) EPC cannot be construed in such a way that in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it is up to the board or the appellant to speculate as to what might be the intended meaning of it.*

*II. The board must be in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion drawn by the first instance was justified or not. This requirement is not satisfied when the board is unable to decide which of the various inconsistent findings indicated in and justifying the decision under appeal is correct and which is false.*

*III. A decision of the European Patent Office open to appeal which is based on such a deficient reasoning is not 'reasoned' in the sense of Rule 68(2) EPC, which failure amounts to a substantial procedural violation.*

\* 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 EUR 0.60 per page.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.3.1  
en date du 11 février 2003  
T 278/00 – 3.3.1\***  
(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss  
Membres : R. Freimuth  
S. C. Perryman

**Demandeur : ELI LILLY AND  
COMPANY**

**Référence : Composés de naphthyle/  
ELI LILLY**

**Règle : 67, 68(2) CBE**

**Mot-clé : "Décision motivée au sens  
de la règle 68(2) CBE (non) – conclu-  
sions inintelligibles – absence d'iden-  
tification de l'état de la technique  
dans l'évaluation de l'activité inven-  
tive – référence à une procédure  
orale dans un cas analogue" – "vice  
substantiel de procédure (oui) – rem-  
boursement de la taxe de recours"**

*Sommaire*

*I. Les motifs d'une décision attaquée doivent être considérés tels quels. Les exigences de la règle 68(2) CBE ne sauraient être interprétées de telle sorte que la Chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la signification voulue de ces motifs, lorsqu'ils sont inintelligibles et donc insuffisants.*

*II. La Chambre doit pouvoir se fonder sur les motifs exposés dans la décision attaquée pour déterminer si les conclusions tirées par la première instance sont justifiées ou non. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la Chambre n'est pas en mesure de distinguer quelle est, parmi les différentes conclusions incohérentes énoncées dans et à l'appui de la décision attaquée, celle qui est exacte de celle qui est erronée.*

*III. Lorsqu'une décision de l'Office européen des brevets susceptible de recours est fondée sur des motifs insuffisants, elle n'est pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure.*

\* 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 0,60 EUR par page.

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 9. Oktober 1999 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die am 6. August 1999 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 96 301 542.5 (europäische Veröffentlichungsnummer 731 093) zurückgewiesen wurde.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 30. Juli 1998 bzw. am 7. November 1997 eingereichten Ansprüche 1 bis 20 gemäß dem damals anhängigen Antrag zugrunde. Anspruch 1 betraf Verbindungen einer dort angegebenen allgemeinen Formel. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die Anmeldung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe und nicht einheitlich sei und damit gegen die Artikel 56 und 82 EPU verstoße.

Diese Schlußfolgerung wurde von der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung in drei getrennten Abschnitten wie folgt begründet:

"3. Festzuhalten ist, daß der vorliegende Fall in einer mündlichen Verhandlung am 1.7.1999 behandelt werden sollte. Am Vortag fand im parallelen Verfahren EP 96 301 534.2 derselben Anmelderin eine mündliche Verhandlung statt, in der es um vergleichbare Einwände gegen einen ganz ähnlichen Erfindungsgegenstand ging und an der derselbe Vertreter teilnahm. Die Erörterungen in jenem Verfahren können nicht außer Acht gelassen werden, da der Einwand in beiden Fällen die mögliche Äquivalenz einer C=O-Gruppe und einer C=CH<sub>2</sub>-Gruppe an der Position R<sup>6</sup> betraf. Dabei überzeugte die Anmelderin die Prüfungsabteilung, daß die beiden Molekülgruppen nicht als Äquivalente gelten können. Die beanspruchten Verbindungen, in denen die Bindungsgruppe R<sup>6</sup> eine Vinylidengruppierung oder ein Derivat davon ist, wären somit nicht naheliegend, sofern sie wirksam bleiben.

Zumindest der Gegenstand des Anspruchs 1, in dem R<sup>6</sup> für CH=CH<sub>2</sub> und C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>-Alkyl) steht, hätte als erfinderisch gelten können, wenn die Anmelderin die Prüfungsabteilung davon überzeugt hätte, daß die Aufgabe, weitere **wirksame** Verbindungen bereitzustellen, tatsächlich gelöst wurde. Einschlägige Argumente wurden aber nicht vorgebracht. Da C=O und die entsprechende C=CH-Gruppe nicht äquiva-

**Summary of facts and submissions**

I. The appeal lodged on 9 October 1999 lies from the decision of the Examining Division posted on 6 August 1999 refusing European patent application No. 96 301 542.5 (European publication No. 731 093).

II. The decision under appeal was based on claims 1 to 20 submitted on 30 July 1998 and 7 November 1997, respectively, according to the then pending request. Claim 1 was directed to compounds having a general formula given therein. The Examining Division found that the application lacked inventive step and unity, thus contravening Articles 56 and 82 EPC.

The decision under appeal comprised three different sections to justify the finding of the Examining Division having the following wording:

"3. It is noted that the present case was planned to be treated in oral proceedings on the 01.07.1999. The day before, the parallel case EP 96 301 534.2 from the same Applicant and concerning analogous objections on a very similar matter has been treated in oral proceedings with the same representative. The discussion on this case cannot be ignored especially because the objection based on the possible equivalence of a C=O group and a C=CH<sub>2</sub> group in place of R<sup>6</sup> was the same. As a result of this discussion the Applicant convinced the examining division that the two mentioned moieties could not be taken as equivalents. Consequently the claimed compounds wherein the linking group R<sup>6</sup> is a vinylidene or a derivative thereof would not be obvious if they retain activity.

At least subject-matter of claim 1 referring to R<sup>6</sup> as CH=CH<sub>2</sub> and C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub> Alkyl) could have been considered to be inventive if the Applicant convinced the Examining Division that the problem to provide further **active** compounds has actually been solved. Such specified arguments have not been provided. Since C=O and the corresponding C=CH group are not equivalent (see above), it cannot be said, without convincing

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le recours formé le 9 octobre 1999 a pour origine la décision de la division d'examen postée le 6 août 1999, rejetant la demande de brevet européen n° 96 301 542.5 (n° de publication 731 093).

II. La décision attaquée était fondée sur les revendications 1 à 20, déposées le 7 novembre 1997 et le 30 juillet 1998, conformément à la requête alors en instance. La revendication 1 portait sur des composés ayant une formule générale décrite dans cette revendication. La division d'examen a estimé que la demande n'impliquait pas d'activité inventive et ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité de l'invention, contrevenant en cela aux articles 56 et 82 CBE.

Les motifs sur lesquels s'appuyait la division d'examen faisaient l'objet, dans la décision attaquée, de trois parties distinctes, qui s'énonçaient comme suit :

"3. Il convient de noter que la présente affaire devait être traitée au cours d'une procédure orale fixée au 1<sup>er</sup> juillet 1999. La veille, une affaire analogue, concernant la demande EP n° 96 301 534.2 déposée par le même demandeur et ayant trait à des objections de même nature sur une question d'une grande similitude, avait été examinée dans le cadre d'une procédure orale avec le même mandataire. On ne saurait faire abstraction du débat auquel cette affaire a donné lieu, notamment parce que l'objection reposant sur l'équivalence éventuelle d'un groupe C=O et d'un groupe C=CH<sub>2</sub> à la place de R<sup>6</sup> était identique. A l'issue de ce débat, le demandeur est parvenu à convaincre la division d'examen que les deux groupes mentionnés ne pouvaient être considérés comme des équivalents et que par conséquent, les composés revendiqués, dans lesquels le groupe de liaison R<sup>6</sup> est un vinylidène ou un dérivé du vinylidène, ne découlaient pas de manière évidente de l'état de la technique s'ils conservaient leur activité.

L'objet de la revendication 1, mentionnant R<sup>6</sup> comme étant égal à CH=CH<sub>2</sub> et à C=CH-(C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub> alkyle), aurait pu lui au moins être considéré comme inventif si le demandeur avait convaincu la division d'examen que le problème consistant à fournir d'autres composés **actifs** avait réellement été résolu. Or, aucun argument en ce sens n'a été fourni. Etant donné que le groupe C=O et le groupe C=CH correspondant ne sont pas équiva-



lent sind (siehe oben), kann ohne überzeugende Argumente (oder zumindest Daten) der Anmelderin nicht davon ausgegangen werden, daß die oben definierte Aufgabe tatsächlich gelöst wurde.

Gelöst wurde lediglich die Aufgabe, Verbindungen der Formel I bereitzustellen, bei denen R<sup>6</sup> eine sp<sup>2</sup>-trigonale Konfiguration aufweist. Die Lösung dieser Aufgabe muß aber als für den Fachmann naheliegend gelten, weil solche Derivate problemlos auf herkömmlichem Wege hergestellt werden können (siehe S. 8 der Beschreibung).

4. Die Verbindungen, bei denen die R<sup>6</sup>-Bindungsgruppe eine sp<sup>3</sup>-tetragonale Konfiguration hat, wären prima facie als äquivalent zu der C=O-Bindung einzustufen, weil diese Möglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden. Erfinderische Tätigkeit könnte ihnen also nur zugesprochen werden, wenn sie im Vergleich zu den strukturell nächstliegenden Verbindungen aus D1 eine überraschende Wirkung aufweisen würden.

5. Abschließend ist anzumerken, daß die vorliegende Anmeldung je nach Art der beanspruchten Verbindungen (mit "trigonaler" bzw. "tetragonaler" Bindung) zwei verschiedene technische Aufgaben zu lösen versucht:

- Im ersten Fall sollen Verbindungen mit der entsprechenden Wirksamkeit bereitgestellt werden.
- Im zweiten Fall sollen Verbindungen bereitgestellt werden, die beim Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik eine überraschende Wirkung aufweisen. Die vorliegende Anmeldung ist daher auch wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beanstanden."

III. Zusammen mit der Beschwerdebegründung reichte die Anmelderin am 3. Dezember 1999 einen Haupt- sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag mit drei neuen alternativen Anspruchssätzen ein. Der erste davon war bis auf die Tatsache, daß die Verwendungsansprüche nun in der schweizerischen Anspruchsform abgefaßt waren, mit dem vor der Prüfungsabteilung anhängigen Anspruchssatz identisch.

Bezüglich der inhaltlichen Fragen brachte die Beschwerdeführerin vor, daß Versuchsdaten zu irgendeiner der beanspruchten Verbindungen weder in der vorliegenden Anmeldung enthalten, noch von ihr im Prü-

arguments from the Applicant (at least data), that the problem defined above has actually been solved.

The problem which has actually been solved was the mere provision of compounds of the formula I wherein R<sup>6</sup> has a sp<sup>2</sup> trigonal configuration. The solution of such a problem is to be considered to be obvious for the person skilled in the art since such derivatives can easily be prepared by usual means (see description page 8).

4. As far as compounds with a R<sup>6</sup> link having a sp<sup>3</sup> tetragonal configuration are concerned, those possibilities would be prima facie considered to be equivalent to the C=O link since in the prior art these possibilities have already been taken into consideration. An inventive step could therefore be acknowledged only if they show a surprising effect when compared to the structurally closest compounds of D1.

5. It is finally to observe that, depending on the type of the claimed compounds (either the "trigonal link" type or the "tetragonal link" type), two different problems underlie the present application:

- in the first case, the problem is to provide compounds possessing the activity;
- in the second case, it is to provide compounds showing a surprising effect when compared with the closest prior art.

The unity of the present application should therefore also be objected."

III. With the Statement of Grounds of Appeal the Appellant submitted on 3 December 1999 three fresh alternative sets of claims as main, first and second auxiliary request. The first one thereof was identical to that pending before the Examining Division apart from redrafting the use claims in the "Swiss type" format.

As to the substantive issues the Appellant submitted that the present application neither contained any test data for any compound claimed, nor had any such data been provided during examination proceedings. He

lents (voir plus haut), il est impossible d'établir, en l'absence d'arguments convaincants de la part du demandeur (au minimum des données), que le problème défini ci-dessus a réellement été résolu.

Le problème qui a été effectivement résolu réside dans le simple fait d'avoir fourni les composés de formule I, dans laquelle R<sup>6</sup> a une structure trigonale sp<sup>2</sup>. Pour l'homme du métier, la solution à un tel problème ne peut être qu'évidente, car ce type de dérivés peut facilement se préparer avec des moyens habituels (voir description p. 8).

4. Pour ce qui est des composés avec une liaison R<sup>6</sup> ayant une structure tétragonale sp<sup>3</sup>, ces possibilités seraient considérées de prime abord comme équivalentes à la liaison C=O, étant donné qu'elles ont déjà été prises en considération dans l'état de la technique. On ne pourrait donc admettre l'existence d'une activité inventive que si elles révélaient un effet surprenant par rapport aux composés de D1 les plus proches par leur structure.

5. Il convient enfin d'observer qu'en fonction du type de composés revendiqués (soit du type "liaison trigonale", soit du type "liaison tétragonale"), deux problèmes différents sont à la base de la présente demande :

- dans le premier cas, le problème est de fournir des composés actifs ;
- dans le deuxième cas, il s'agit de fournir des composés ayant un effet surprenant par rapport à l'état de la technique le plus proche.

Aussi y a-t-il lieu d'élever également une objection quant à l'unité de la présente demande".

III. Le 3 décembre 1999, le requérant a soumis avec le mémoire exposant les motifs de son recours trois nouveaux jeux différents de revendications à titre de requête principale, ainsi que de première et deuxième requêtes subsidiaires. La première d'entre elles était identique à celle en instance auprès de la division d'examen, à la seule différence que les revendications d'application avaient été reformulées selon le modèle suisse.

S'agissant des questions de fond, le requérant a indiqué que la présente demande ne contenait pas de données relatives à des tests pour aucun des composés revendiqués et qu'aucune donnée de ce type n'avait



funksverfahren vorgelegt worden seien. Sie räumte ein, daß "in der Tat noch keine der in der Patentschrift offenbarten Verbindungen hergestellt worden sei", und ersuchte die Kammer, bei ihrer Prüfung der Beschwerde davon auszugehen, daß auch bis zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung keine Daten vorliegen würden. Sie wies jede Verpflichtung von sich, die in der vorliegenden Anmeldung angegebene pharmazeutische Wirkung der beanspruchten Verbindungen nachweisen zu müssen.

IV. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügt war, bezweifelte die Kammer, daß die angefochtene Entscheidung als ausreichend begründet im Sinne der Regel 68 (2) erster Satz EPÜ gelten könne, da sie erhebliche Schwierigkeiten habe, in der Entscheidungsbegründung der ersten Instanz, auf die diese ihre Zurückweisung der Anmeldung gestützt hatte, einen Sinn zu erkennen.

V. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer am 11. Februar 2003 argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die angefochtene Entscheidung in der Tat unzureichend begründet sei, weil sie bei isolierter Betrachtung unklar sei. Der Billigkeit halber sei die Beschwerdegebühr daher zurückzuerstatten. Dessen ungeachtet könne sie der Kammer aber Hintergrund- und Zusatzinformationen zum vorliegenden Fall zur Verfügung stellen. Sie bot ferner an, ihre eigene Interpretation dessen vorzubringen, was mit der angefochtenen Entscheidung ihrer Ansicht nach ausgesagt werden solle, aber nicht werde. Dies würde vielleicht so weit zum Verständnis dessen beitragen, was die Prüfungsabteilung eigentlich gemeint habe, daß die Kammer die hier zur Debatte stehenden Fragen ungeachtet der unzulänglichen Begründung entscheiden könne.

...

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

conceded that "indeed none of the compounds disclosed in the present specification has yet been made" and requested the Board to examine the appeal based upon the assumption that no data would be available before a decision had to be taken. He denied that any obligation rested on him to provide evidence for the statement in the present application that the compounds claimed showed a particular pharmaceutical activity.

IV. In a communication pursuant to Article 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal annexed to the summons for oral proceedings, the Board queried whether the contested decision could be considered as adequately reasoned in the sense of Rule 68(2) EPC, first sentence, since the Board had serious difficulties in attributing any meaning to the reasoning of the first instance on which the latter based the decision to refuse the application.

V. At the oral proceedings before the Board held on 11 February 2003 the Appellant argued that the decision under appeal was in fact inadequately reasoned since the decision was obscure when read in isolation. Therefore the refund of the appeal fee was equitable. Notwithstanding that position, he offered to give the Board some background and circumstantial information about the present case. He offered furthermore to give his own interpretation of what he believed the decision under appeal intended to say but did not. This might shed enough light on the reasons intended by the Examining Division for the Board to be in a position to decide the issues at stake, while leaving the lack of adequate reasoning.

...

VI. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and the case be remitted to the Examining Division and that the appeal fee be reimbursed.

VII. At the end of the oral proceedings the decision of the Board was announced.

été fournie pendant la procédure d'examen. Il a admis qu'"effectivement, aucun des composés divulgués dans le présent fascicule n'avait encore été produit", et a demandé à la Chambre d'examiner le recours en partant du principe qu'aucune donnée ne serait disponible avant que la décision ne soit prise. Il a estimé qu'il n'était tenu en aucune manière de fournir la preuve que les composés revendiqués produisaient, comme cela est affirmé dans la demande, une activité pharmaceutique particulière.

IV. Dans une notification établie conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre s'est demandé si la décision contestée pouvait être considérée comme suffisamment motivée au sens de la règle 68(2) CBE, première phrase, étant donné qu'elle avait de sérieuses difficultés à donner un sens quelconque aux motifs invoqués pour rejeter la demande.

V. Lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre le 11 février 2003, le requérant a soutenu que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée, car la lecture de son seul contenu ne permettait pas d'en dégager le sens, et que par conséquent, le remboursement de la taxe de recours était équitable. Indépendamment de sa position à ce sujet, il a proposé de fournir à la Chambre certaines informations sur le contexte et les circonstances de la présente affaire. Il a en outre proposé de donner sa propre interprétation de la décision attaquée. Les véritables motifs de la division d'examen apparaîtraient ainsi de manière suffisamment claire pour que la Chambre soit en mesure de trancher les questions soulevées, en faisant abstraction de l'absence de motifs suffisants.

...

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la division d'examen ; il a sollicité en outre le remboursement de la taxe de recours.

VII. La décision de la Chambre a été prononcée à la fin de la procédure orale.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin beanstandete die angefochtene Entscheidung, weil diese entgegen den Erfordernissen des Artikels 68 (2) EPÜ nicht ausreichend begründet sei. Zwar ist die Grundaussage der angefochtenen Entscheidung, wonach die vorliegende Anmeldung nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPÜ und nicht einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ sei, eindeutig; nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern muß die Entscheidung aber zudem nach Maßgabe von Regel 68 (2) EPÜ in einer logischen Gedankenführung die Argumente aufzeigen, die diese Grundaussage rechtfertigen. Ferner sind die aus den Tatsachen und Beweismitteln gezogenen Schlußfolgerungen klar darzulegen. Deshalb müssen in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle maßgeblichen Erwägungen bezüglich der rechtlichen und faktischen Umstände des Falls ausführlich gewürdigt werden.

Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung zielt natürlich darauf ab, dem Anmelder – und im Falle eines Beschwerdeverfahrens auch der Beschwerdekammer – die Möglichkeit zur Nachprüfung zu geben, ob die Entscheidung als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. Wenn also wie im vorliegenden Fall über die erfinderische Tätigkeit zu entscheiden ist, muß die logische Gedankenführung angegeben werden, und zwar beginnend mit der Nennung und Beurteilung des Stands der Technik, auf den sich die endgültige Schlußfolgerung stützt, daß der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch sei (vgl. T 103/86, Nr. 4 der Entscheidungsgründe, T 292/90, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, beide im ABl. EPA nicht veröffentlicht).

3. Die Beschwerdeführerin hat einige Hintergrundinformationen zur vorliegenden Anmeldung angeboten, über die sie aus parallelen Fällen verfügte. Anhand dieser Informationen könne sie ihre eigene Interpretation dessen vorbringen, was ihrer Ansicht nach mit der angefochtenen Entscheidung ausgesagt werden sollte, aber nicht werde.

Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPÜ können aber nicht so ausgelegt werden, daß im Falle einer unverständlichen und damit unzureichenden Entscheidungsbegründung die Kammer oder die Beschwerdeführerin Vermutungen anzustellen hat, was

**Reasons for the decision**

1. The appeal is admissible.

2. The Appellant has objected to the decision under appeal as being insufficiently reasoned in violation of Rule 68(2) EPC. While the tenor of the decision under appeal is unambiguous, namely that the present application lacked inventive step pursuant to Article 56 EPC and unity pursuant to Article 82 EPC, it is established jurisprudence of the Boards of Appeal that the provision of Rule 68(2) EPC requires the decision to contain, in logical sequence, those arguments which justify the tenor. Moreover the conclusions drawn from the facts and evidence must be made clear. Therefore all the facts, evidence and arguments which are essential to the decision must be discussed in detail in the decision including all the decisive considerations in respect of the factual and legal aspects of the case.

The purpose of the requirement to provide a reasoned decision is of course to enable the Appellant and, in case of an appeal, also the Board of Appeal to examine whether the decision could be considered to be justified or not. Consequently, when deciding upon inventive step, as in the present case, the logical chain of reasoning starting with the identification and assessment of the prior art used to justify the final conclusion that the claimed subject-matter does not involve an inventive step must be indicated (see decisions T 103/86, point 4 of the reasons; T 292/90, point 2 of the reasons, neither published in OJ EPO).

3. The Appellant offered some background information about the present case which he was in possession of from parallel cases. Knowing that information he offered to give his own interpretation of what he believed the decision under appeal intended to say but did not.

However, the requirements of Rule 68(2) EPC cannot be construed in such a way that in spite of the presence of unintelligible and therefore deficient reasoning, it is up to the Board or the Appellant to speculate as to what might be the intended

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. Le requérant a fait valoir que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée et contrevenait de ce fait à la règle 68(2) CBE. Si le contenu de la décision attaquée ne prête pas à confusion, à savoir que la présente demande n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE et ne satisfait pas à l'exigence d'unité selon l'article 82 CBE, il est de jurisprudence constante au sein des chambres de recours que toute décision doit, conformément aux dispositions de la règle 68(2) CBE, exposer selon un ordre logique les arguments en justifiant le contenu. Les conclusions tirées des faits et des preuves doivent par ailleurs être formulées clairement. Par conséquent, tous les faits, preuves et arguments qui revêtent une importance fondamentale pour la décision doivent être traités en détail, y compris toutes les observations déterminantes concernant les aspects factuels et juridiques de l'espèce.

L'exigence selon laquelle une décision doit être motivée a bien entendu pour but de permettre au requérant et, lorsqu'un recours a été formé, à la Chambre de recours, d'examiner si la décision peut être considérée comme justifiée ou non. Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive, comme c'est le cas en l'espèce, il est donc nécessaire d'exposer les motifs selon un enchaînement logique, en commençant par cerner et évaluer l'état de la technique utilisé en vue de justifier la conclusion finale selon laquelle l'objet revendiqué n'implique pas d'activité inventive (voir décisions T 103/86, point 4 de l'exposé des motifs, et T 292/90, point 2 de l'exposé des motifs, non publiées au Journal officiel de l'OEB).

3. Le requérant a fourni certaines informations en sa possession sur le contexte de la présente espèce, informations qui étaient liées à des affaires analogues. Fort de ces renseignements, il a proposé de donner sa propre interprétation de la décision.

On ne saurait néanmoins interpréter les exigences de la règle 68(2) CBE de telle sorte que la Chambre ou le requérant puissent formuler des hypothèses quant à la signification voulue des motifs d'une décision, lorsque ces motifs sont inintelligibles

damit gemeint sein könnte. Eine unzulängliche Begründung kann nicht durch die spekulative Auslegung der Beschwerdeführerin oder durch Mutmaßungen der Beschwerdekammer wettgemacht werden. Daher ist die von der ersten Instanz erstellte Entscheidungsbegründung nach Auffassung der Kammer in der vorliegenden Fassung zu betrachten.

4. Im vorliegenden Fall umfaßt die angefochtene Entscheidung drei Abschnitte (siehe Nr. II), in denen die Feststellung mangelnder erfinderischer Tätigkeit und mangelnder Einheitlichkeit begründet wird.

4.1 Der erste Abschnitt (Nr. 3 der angefochtenen Entscheidung) endet im letzten Absatz mit der Aussage, daß die Verbindungen der Formel I, bei denen der Substituent R<sup>6</sup> eine "sp<sup>2</sup>-trigonale Konfiguration" aufweist, als naheliegend gelten. In diesem Abschnitt wird weder der nächstliegende Stand der Technik genannt, der als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen wurde, noch irgendein anderer Stand der Technik, der die Prüfungsabteilung zu dem Schluß gelangen ließ, daß der Erfindungsgegenstand naheliegend sei. Nach Artikel 56 EPÜ ist aber bei der Entscheidung über die erfinderische Tätigkeit, also darüber, ob die Erfindung naheliegend ist, der Stand der Technik zu berücksichtigen. Die angefochtene Entscheidung enthält jedoch keinen diesbezüglichen Hinweis und gibt damit keinen Aufschluß über die tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen, auf denen die Schlußfolgerung der Kammer basierte.

Zudem enthält derselbe Abschnitt der angefochtenen Entscheidung einen allgemeinen Hinweis auf die Erörterungen der Prüfungsabteilung in einer nichtöffentlichen mündlichen Verhandlung in einer anderen, "parallelen" Sache, die sie – wie sie selbst einräumt – zu einer Änderung ihrer Auffassung zum vorliegenden Fall veranlaßt haben. In ihrer Entscheidung legt die erste Instanz aber weder die Tatsachen noch die Gründe dar, die sie letztlich zu dieser Meinungsänderung bewogen haben.

4.2 Im zweiten Abschnitt (Nr. 4 der angefochtenen Entscheidung) stellt die Prüfungsabteilung fest, daß die Verbindungen, bei denen der Substituent R<sup>6</sup> eine "sp<sup>3</sup>-tetragonale Konfiguration" aufweist, ebenfalls naheliegend seien, da sie "prima facie als äquivalent zu der C=O-Bindung einzustufen [wären], weil diese Möglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden". Den dar-

meaning of it. Deficient reasoning cannot be compensated for by the speculative interpretation of the Appellant or guess work by the Board of Appeal. Therefore, in the Board's judgment, the reasoning presented by the first instance must be taken as it stands.

4. In the present case the decision under appeal comprises three different sections (cf. point II supra) to justify the findings of lack of inventive step and unity.

4.1 The first section, point 3 of the decision under appeal, finds in the last paragraph thereof that those compounds of formula I wherein the substituent R<sup>6</sup> has a "sp<sup>2</sup> trigonal configuration" are considered to be obvious. That section neither indicates the closest prior art taken as the starting point in that assessment of inventive step nor any other state of the art from which the Examining Division inferred obviousness. However, the provisions of Article 56 EPC require a decision on obviousness and, hence, inventive step "having regard to the state of the art". The decision under appeal, however, is silent and thus unintelligible concerning the factual and legal considerations on which the Examining Division based its conclusion.

Furthermore, the same section of the decision under appeal comprises a general reference to the discussion of the Examining Division at non-public oral proceedings in another "parallel" case as a result of which the Examining Division concedes that it changed its view in the present case. However, the decision sets out neither the facts nor the reasons which finally convinced the first instance of this fresh view.

4.2 The second section, which is point 4 of the decision under appeal, finds that the compounds wherein the substituent R<sup>6</sup> has a "sp<sup>3</sup> tetragonal configuration" are also obvious as "those possibilities would be prima facie considered to be equivalent to the C=O link since in the prior art these possibilities have already been taken into consideration". The Board might at best infer from the

et donc insuffisants. L'insuffisance d'un raisonnement ne peut être compensée par une interprétation hypothétique du requérant ou un travail de décodage de la Chambre de recours. La Chambre estime par conséquent que les motifs invoqués par la première instance doivent se suffire à eux-mêmes.

4. En l'occurrence, les motifs sur lesquels s'est appuyée la division d'examen pour conclure à l'absence d'activité inventive et d'unité d'invention, font l'objet, dans la décision attaquée, de trois parties distinctes (cf. point II supra).

4.1 Dans la première partie, qui correspond au point 3 de la décision attaquée, les composés de formule I, dans laquelle le substituant R<sup>6</sup> a une structure trigonale sp<sup>2</sup>, sont considérés comme évidents (cf. dernier paragraphe). Cette partie ne donne aucune indication sur l'état de la technique le plus proche pris comme point de départ de l'appréciation de l'activité inventive, ni aucune information sur tout autre élément de l'état de la technique qui a permis à la division d'examen de conclure à l'évidence de la solution proposée. Or, les dispositions de l'article 56 CBE exigent qu'une décision soit prise à propos du critère d'évidence et, partant, de l'activité inventive par rapport à l'état de la technique. La décision est toutefois muette, et donc inintelligible, en ce qui concerne les considérations factuelles et juridiques sur lesquelles la division d'examen s'est fondée.

Se référant par ailleurs de manière générale, dans cette même partie de la décision, à la discussion qui a eu lieu lors d'une procédure orale non publique, tenue à propos d'un cas "analogue", la division d'examen admet qu'elle a changé d'avis dans la présente affaire. Toutefois, la décision n'énonce ni les faits ni les motifs qui ont finalement convaincu la première instance d'adopter cette nouvelle position.

4.2 Dans la deuxième partie, c'est-à-dire au point 4 de la décision attaquée, la division d'examen conclut que les composés dans lesquels le substituant R<sup>6</sup> a une "structure tétragonale sp<sup>3</sup>", sont eux aussi évidents, étant donné que "ces possibilités seraient jugées de prime abord comme équivalentes à la liaison C=O" puisqu'elles ont déjà été prises en considération dans l'état de la

auffolgenden Satz dieses Abschnitts kann die Kammer bestenfalls so verstehen, daß dieser Teil der angefochtenen Entscheidung nicht die Sachlage des vorliegenden Falls betrifft, sondern von der Entgegenhaltung (1) als nächstliegendem Stand der Technik ausgeht. Doch selbst dann hat es die Prüfungsabteilung versäumt, das einschlägige Dokument des Stands der Technik zu nennen, in dem ihrer Meinung nach "diese Möglichkeiten ... bereits in Betracht gezogen wurden". Die Kammer sieht sich daher außerstande, ausgehend von der Begründung der angefochtenen Entscheidung zu beurteilen, ob die Schlußfolgerung der ersten Instanz, daß keine erfinderische Tätigkeit vorlag, gerechtfertigt war.

4.3 Im dritten Abschnitt (Nr. 5 der angefochtenen Entscheidung) geht es um die behauptete Nichteinheitlichkeit. Dort sind zwei verschiedene Aufgaben genannt, die die vorliegende Anmeldung je nach Art der beanspruchten Verbindungen angeblich zu lösen versuche. Daraus wird in der angefochtenen Entscheidung der Schluß gezogen, daß "die vorliegende Anmeldung ... daher auch wegen mangelnder Einheitlichkeit zu beanstanden" sei. Dieser in der Entscheidung erhobene Einwand entbehrt aber jeder rechtlichen Begründung dafür, wie die erste Instanz von ihrer Feststellung, daß der Anmeldung zwei verschiedene Aufgaben zugrunde lägen, zu ihrer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit gelangte.

Zudem unterscheidet sich die in den Abschnitten zur erfinderischen Tätigkeit genannte Aufgabe von den beiden Aufgaben, die in diesem Abschnitt zur mangelnden Einheitlichkeit beschrieben sind. Den ersten Abschnitten zufolge ist die durch die vorliegende Anmeldung gelöste Aufgabe in der bloßen Bereitstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I zu sehen, wohingegen laut dem letzteren Abschnitt die zu lösenden Aufgaben in der Bereitstellung von Verbindungen bestehen, die eine "entsprechende Wirksamkeit" hatten bzw. "beim Vergleich mit dem nächstliegenden Stand der Technik eine überraschende Wirkung aufweisen". Daher ist die Argumentation in diesem Entscheidungsteil zur mangelnden Einheitlichkeit unverständlich, weil es für die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen widersprüchlichen Aufgaben, die in den einzelnen Abschnitten der angefochtenen Entscheidung genannt sind, die richtige ist und welche nicht. Die Kammer kann daher nicht prüfen, ob die Schlußfolgerungen der ersten Instanz berechtigt waren.

following sentence of that section that, though not dealing with the present case as it stands, this part of the decision under appeal starts from document (1) as closest prior art. However, it remains that the Examining Division failed to identify the piece of prior art wherein in its view "these possibilities have already been taken into consideration". The Board is thus not in a position to assess on the basis of the reasoning given in the decision under appeal whether the conclusion of obviousness drawn by the first instance was justified or not.

4.3 The third section, point 5 of the decision under appeal, deals with the alleged lack of unity. That section specifies two different problems purportedly underlying the present application depending on the type of the claimed compounds. The decision under appeal concluded therefrom that "the unity of the present application should therefore also be objected to". This objection in the decision falls short of revealing any legal reasoning which led the first instance to draw the conclusion of lack of unity from the finding of two different problems underlying the present application.

Moreover, the problem indicated in those sections dealing with the matter of inventive step differs from both problems specified in that section of the decision under appeal dealing with the matter of unity. While the former sections specify the mere provision of compounds of general formula I as being the problem underlying the present application, the latter section indicates that the problems were to provide compounds "possessing the activity" or "showing a surprising effect when compared with the closest prior art". Therefore, the reasoning in that part of the decision concerned with lack of unity is unintelligible since the Board is unable to decide which of the various inconsistent problems indicated in the different sections of the decision under appeal is correct and which is false. The Board is thus precluded from reviewing whether or not the conclusions of the first instance were justified.

technique. Au mieux, la Chambre pourrait déduire de la phrase qui suit – sans, il est vrai, examiner l'espèce telle quelle – que ce passage de la décision attaquée considère le document (1) comme l'état de la technique le plus proche. Il n'en reste pas moins que la division d'examen n'a pas identifié l'élément de l'état de la technique dans lequel ces possibilités ont, de son point de vue, "déjà été prises en considération". La Chambre n'est donc pas en mesure d'apprécier, en se fondant sur le raisonnement de la décision attaquée, si la conclusion de la première instance à propos du caractère évident de l'invention est ou non justifiée.

4.3 La troisième partie, à savoir le point 5 de la décision attaquée, traite de l'absence présumée d'unité. La division d'examen affirme dans cette partie que deux problèmes différents, selon le type de composés revendiqués, sont à la base de la présente demande et en conclut qu'"il convient d'élever également une objection quant à l'unité de la présente demande". Elle ne cite, à l'appui de cette objection, aucun des motifs juridiques qui l'ont amenée à conclure à l'absence d'unité lorsqu'elle a constaté l'existence de ces deux problèmes.

Le problème mentionné dans les parties traitant de l'activité inventive diffère en outre des deux problèmes examinés dans la partie de la décision s'attachant à la question de l'unité d'invention. Si les premières parties considèrent le simple fait de fournir les composés de formule générale I comme le problème à la base de la présente demande, la dernière partie indique que le problème est de fournir des composés "actifs" ou "ayant un effet surprenant par rapport à l'état de la technique le plus proche". Aussi, les motifs invoqués dans la partie de la décision ayant trait à l'absence d'unité sont-ils inintelligibles, car la Chambre est dans l'impossibilité de distinguer, parmi les divers problèmes incohérents mentionnés dans les différentes parties de la décision attaquée, celui qui est exact de celui qui est erroné. La Chambre n'a donc pas été mise en mesure de vérifier si les conclusions de la première instance étaient justifiées ou non.



4.4 Aufgrund der angeführten Mängel der angefochtenen Entscheidung bleiben die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung undurchsichtig, da die Kammer im Unklaren darüber gelassen wird, wie die erste Instanz zu ihren negativen Schlußfolgerungen bezüglich des beanspruchten Gegenstands kam. Somit bliebe es der Kammer überlassen, selbst eine Begründung zu finden, die diese Entscheidung stützt. Genau dies soll aber durch die Vorschrift in Regel 68 (2) EPÜ vermieden werden, wonach eine Entscheidung zu begründen ist.

5. Aus diesen Gründen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß die angefochtene Entscheidung, die sich auf eine derart unzulängliche Begründung stützt, nicht "begründet" im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ ist. Dieses Versäumnis ist ein wesentlicher Verfahrensmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht. Daher ist der Beschwerde stattzugeben, und nach Auffassung der Kammer entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit (Regel 67 EPÜ).

6. ...

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4.4 Due to the above deficiencies of the decision under appeal the reasons for the refusal of the application are opaque as the Board is left in the dark as to how the first instance came to its negative conclusions in respect of the subject-matter claimed. Hence, it would be left to the Board to provide for itself some reasoning supporting that decision. This is just what Rule 68(2) EPC requiring a decision to be reasoned is designed to prevent.

5. For these reasons, in the Board's judgment, the decision under appeal which is based on such a deficient reasoning is not 'reasoned' in the sense of Rule 68(2) EPC. This failure amounts to a substantial procedural violation requiring the decision under appeal to be set aside and the case to be remitted to the first instance. The appeal is thus deemed to be allowable and the Board considers it to be equitable by reason of that substantial procedural violation to reimburse the appeal fee in the present case (Rule 67 EPC).

6. ...

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution.
3. The appeal fee is to be reimbursed.

4.4 Compte tenu des lacunes que présente la décision attaquée, les motifs de rejet de la demande ne sont pas clairs : la Chambre ne peut en effet déterminer comment la première instance est parvenue à ses conclusions négatives au regard de l'objet revendiqué. La Chambre devrait donc rechercher elle-même les motifs à l'appui de cette décision. C'est précisément ce que la règle 68(2) CBE, disposant qu'une décision doit être motivée, entend empêcher.

5. Pour ces motifs, la Chambre considère que la décision attaquée, s'appuyant sur des motifs insuffisants, n'est pas "motivée" au sens de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un vice substantiel de procédure. La décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée en première instance. Le recours est donc bien fondé et la Chambre estime qu'il est équitable, en raison de ce vice substantiel de procédure, de rembourser la taxe de recours dans la présente affaire (règle 67 CBE).

6. ...

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance aux fins de poursuite de la procédure.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.



**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.2  
vom 25. Februar 2003  
T 986/00 – 3.5.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: W. J. L. Wheeler  
Mitglieder: M. Ruggiu  
J. H. P. Willems

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
Alstom UK Ltd  
Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Siemens AG**

**Stichwort: Rotierende elektrische  
Maschinen/ALSTOM UK LTD**

**Artikel: 56, 113 (2) EPÜ**

**Regel: 11 (1) und (3) der Verfahrens-  
ordnung der Beschwerdekammern**

**Schlagwort: "Erfinderische Tätigkeit  
(verneint)" – "Grundlage der Ent-  
scheidung – weitere Gelegenheit zur  
Änderung der Anmeldung (verneint)"**

*Leitsatz*

*Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das Europäische Patentamt bei der Prüfung eines europäischen Patents und bei den Entscheidungen darüber an die vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Ein Patentinhaber, der es vorzieht, in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten zu sein, hat sicherzustellen, daß er vor der mündlichen Verhandlung alle Änderungen eingereicht hat, die er berücksichtigt haben möchte.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Einsprechende legte Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen das europäische Patent Nr. 0 697 148 zurückgewiesen worden war.

II. Im Beschwerdeverfahren wurden folgende Dokumente aus dem Stand der Technik angeführt:

D01: GB-A-824 861

D05: "Plasma-sprayed Coatings", H. Herman, veröffentlicht in "Scientific American", September 1988, Seiten 78 bis 83

D06: DE-A-3 832 094

D09: Eintrag "Keramik" in "Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften", veröffentlicht im Fischer Taschenbuch Verlag, Oktober 1972, Band 6, Seiten 1623 bis 1627

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.2  
dated 25 February 2003  
T 986/00 – 3.5.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler  
Members: M. Ruggiu  
J. H. P. Willems

**Patent proprietor/Respondent:  
Alstom UK Ltd  
Opponent/Appellant: Siemens AG**

**Headword: Rotating electrical  
machines/ALSTOM UK LTD**

**Article: 56, 113(2) EPC**

**Rule: Rules of procedure of the  
Boards of Appeal 11(1), 11(3)**

**Keyword: "Inventive step (no)" –  
"Basis of decision – further  
opportunity to amend (no)"**

*Headnote*

*According to Article 113(2) EPC, the European Patent Office shall consider and decide upon a European patent only in the text submitted to it, or agreed, by the proprietor of the patent. A proprietor who chooses not to be represented at oral proceedings should ensure that he has filed all amendments he wishes to be considered before the oral proceedings.*

**Summary of facts and submissions**

I. The opponent appealed the decision of the opposition division rejecting the opposition against European patent No. 0 697 148.

II. The following documents of the state of the art were cited during the appeal:

D01: GB-A-824 861;

D05: "Plasma-sprayed Coatings" by H. Herman, published in "Scientific American", September 1988, pages 78 to 83;

D06: DE-A-3 832 094;

D09: entry "Keramik" in "Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften", published by Fischer Taschenbuch Verlag, October 1972, vol. 6, pages 1623 to 1627; and

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.2,  
en date du 25 février 2003  
T 986/00 – 3.5.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre

Président : W. J. L. Wheeler  
Membres : M. Ruggiu  
J. H. P. Willems

**Titulaire du brevet/Intimé :  
Alstom UK Ltd  
Opposant/Requérant : Siemens AG**

**Référence : Machines électriques  
rotatives/ALSTOM UK LTD**

**Article : 56, 113(2) CBE**

**Règle : 11(1) et (3) du règlement de  
procédure des chambres de recours**

**Mot-clé : "Activité inventive (non)" –  
"Fondement de la décision – nou-  
velle occasion de présenter des  
modifications (non)"**

*Sommaire*

*Conformément à l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet. Lorsque le titulaire du brevet choisit de ne pas être représenté à la procédure orale, il devrait s'assurer qu'il a produit avant la procédure orale toutes les modifications dont il souhaite qu'elles soient examinées.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. L'opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter l'opposition formée à l'encontre du brevet européen n° 0 697 148.

II. Les documents suivants de l'état de la technique ont été cités dans la procédure de recours :

D01 : GB-A-824 861 ;

D05 : "Plasma-sprayed Coatings", H. Herman, publié dans "Scientific American", septembre 1988, pages 78 à 83 ;

D06 : DE-A-3 832 094 ;

D09 : définition du terme "Keramik" dans "Lexikon Technik und exakte Naturwissenschaften", publié par Fischer Taschenbuch Verlag, octobre 1972, vol. 6, pages 1623 à 1627 ; et

D10: "Keramik", veröffentlicht im Springer-Verlag, 1983, Teil 2: "Keramische Werkstoffe", Seiten 166 bis 172 und 233 bis 235

Auf die Dokumente D01, D05 und D06 war in der angefochtenen Entscheidung eingegangen worden; die Dokumente D09 und D10 wurden in der Beschwerdebegründung erstmals angeführt.

III. In Erwiderung auf die Beschwerdebegründung kündigte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) mit Schreiben vom 20. Dezember 2001 an, daß sie die in ihren Mitteilungen an die Einspruchsabteilung vom 2. Februar 1999 und vom 6. September 1999 enthaltenen Bemerkungen und Vorbringen erneut vorlege. Im gleichen Schreiben erklärte sie, daß sie die bereits im Einspruchsverfahren bedingt eingereichten Ansprüche C und D nochmals bedingt einreiche und zudem einen neuen Anspruch F bedingt einreiche, dessen Wortlaut im Schreiben wiedergegeben war.

IV. Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde eine mündliche Verhandlung anberaumt. In einer Mitteilung, die der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigelegt war, wies die Kammer unter anderem darauf hin, daß sich die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) darauf einstellen solle, die Beschreibung und die abhängigen Ansprüche in der mündlichen Verhandlung zu ändern, falls die Kammer beschließen sollte, das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Des weiteren hieß es in dieser Mitteilung der Kammer, daß Beteiligte, die Schriftsätze zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung vorlegen wollten, die entsprechenden Unterlagen spätestens einen Monat vor dem Termin der mündlichen Verhandlung beim EPA einzureichen hätten.

V. Mit Schreiben vom 28. Januar 2003 teilte die Patentinhaberin mit, daß sie nicht an der mündlichen Verhandlung teilnehmen werde. Sie erklärte, sie halte an ihrem bereits geäußerten Standpunkt fest, und forderte die Kammer auf, ihrem Vorbringen bezüglich der geltenden Ansprüche die gebührende Bedeutung beizumessen. Für den Fall, daß die Kammer entscheiden sollte, die geltenden Ansprüche nicht aufrechtzuerhalten, beantragte die Patentinhaberin, daß die Kammer die Patentierbarkeit der bedingt eingereichten Ansprüche prüfen möge.

D10: Keramik", published by Springer-Verlag, 1983, vol. 2: "Keramische Werkstoffe", pages 166 to 172 and 233 to 235.

Documents D01, D05 and D06 had been discussed in the decision under appeal while documents D09 and D10 were cited for the first time in the statement setting out the grounds of appeal.

III. In reply to the statement setting out the grounds of appeal, the respondent proprietor indicated in a letter of 20 December 2001 that he re-submitted the comments and observations contained in his communications to the opposition division, dated 2 February 1999 and 6 September 1999. In the same letter, he also indicated that he conditionally re-submitted claims C and D that had been conditionally submitted during the opposition proceedings and further conditionally submitted a new claim F, the wording of which was recited in the letter.

IV. Oral proceedings were appointed on the request of the appellant. In a communication accompanying the summons to the oral proceedings, the board indicated inter alia that the respondent proprietor should be prepared to amend the description and the dependent claims at the oral proceedings, should the board decide to maintain the patent in amended form on the basis of one of the auxiliary requests. This communication from the board also indicated that a party intending to make written submissions in preparation for the oral proceedings should file corresponding documents at the EPO at the latest one month before the date scheduled for the oral proceedings.

V. In a letter dated 28 January 2003, the proprietor indicated that he would not attend the oral proceedings. He reserved his position as previously expressed and requested the board to give due weight to his submissions in respect of the current claims. If the board decided not to uphold the current claims, the proprietor requested the board to consider patentability of the conditionally submitted claims.

D10: "Keramik", publié par Springer-Verlag, 1983, vol. 2: "Keramische Werkstoffe", pages 166 à 172 et 233 à 235.

Les documents D01, D05 et D06 ont été examinés dans la décision attaquée, tandis que les documents D09 et D10 ont été cités pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours.

III. En réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l'intimé (titulaire du brevet) a déclaré par lettre du 20 décembre 2001 qu'il présentait à nouveau les observations qu'il avait émises dans ses communications en date du 2 février 1999 et du 6 septembre 1999 adressées à la division d'opposition. Il a également indiqué qu'il déposait à titre subsidiaire, d'une part, les revendications C et D qu'il avait déjà produites à titre subsidiaire durant la procédure d'opposition et, d'autre part, la nouvelle revendication F, dont le texte figurait dans la lettre.

IV. Une procédure orale a été convoquée à la demande du requérant. Dans la notification accompagnant la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment déclaré que l'intimé (titulaire du brevet) devait s'apprêter à modifier la description et les revendications dépendantes lors de la procédure orale, au cas où la Chambre déciderait de maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires. La notification précisait également que si une partie désirait présenter par écrit des moyens en vue de préparer la procédure orale, elle devait produire les pièces correspondantes auprès de l'OEB au plus tard un mois avant la date fixée pour la procédure orale.

V. Par lettre en date du 28 janvier 2003, le titulaire du brevet a fait savoir qu'il ne participerait pas à la procédure orale. Il a déclaré qu'il maintenait sa position, telle qu'il l'avait déjà exposée, et invité la Chambre à peser dûment les arguments qu'il avait présentés à propos des revendications du brevet tel que délivré. Il a également demandé à la Chambre, pour le cas où celle-ci déciderait de ne pas maintenir ces revendications, d'examiner si l'objet des revendications déposées à titre subsidiaire était brevetable.

VI. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 25. Februar 2003 statt. Wie angekündigt, war die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten.

Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 697 148.

Es wurde vermerkt, daß die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Zurückweisung der Beschwerde oder die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der bedingt eingereichten Ansprüche C, D oder F beantragte.

VII. Die Ansprüche des Streitpatents in der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Eine rotierende elektrische Maschine, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist und einen Rotor besitzt, der Stableiter aus Kupfer oder aus einem Werkstoff auf Kupferbasis aufweist, die in Schlitzen (5) in einem Rotorkern (7) aus einem magnetischen Material eingesetzt sind und elektrisch miteinander verbunden sind, so daß sie eine Wicklung bilden, wobei die Stableiter (3) mit einer Beschichtung aus einem wärmebehandelten Werkstoff auf Keramikbasis versehen sind und die Leiter beschichtet werden sowie die Keramik wärmebehandelt wird, bevor die Leiter (3) in die Schlitze (5) eingesetzt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung bei oder oberhalb der Brenntemperatur der Keramik erfolgt und die Beschichtung so angepaßt ist, daß Funkenbildung zwischen den Stableitern (3) und dem Rotorkern (7) verhindert wird.

2. Eine Maschine nach Anspruch 1, wobei die Stableiter durch Schweißen oder Hartlöten an gebräuchliche Endringe (11) elektrisch miteinander verbunden sind, um die Wicklung zu bilden.

3. Eine Maschine nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Beschichtung aus einem Werkstoff auf Aluminiumoxid-keramikbasis besteht.

4. Eine Maschine nach Anspruch 1, 2 oder 3, wobei die Beschichtung eine Dicke von weniger als 500 µm aufweist.

VI. Oral proceedings took place before the board on 25 February 2003. As announced, the respondent proprietor was not represented at the oral proceedings.

The appellant (opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent No. 0 697 148 be revoked.

It was noted that the respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed or that the patent be maintained on the basis of conditionally filed claims C, D or F.

VII. The claims of the patent in suit as granted read as follows:

"1. A rotating electrical machine rated at a power in excess of 10 kilowatts having a rotor comprising bar conductors of copper or copper based material located in slots (5) in a rotor core (7) of magnetic material and electrically connected together to form a winding, wherein said bar conductors (3) are provided with a coating of a heat treated ceramic-based material, the conductors being coated and the ceramic being heat treated before the conductors (3) are located in said slots (5), characterised in that said heat treatment is at or above the firing temperature of the ceramic and said coating is adapted to prevent sparking between the bar conductors (3) and the rotor core (7).

2. A machine as claimed in Claim 1 and wherein said bar conductors are electrically connected by welding or brazing to common endrings (11) to constitute said winding.

3. A machine according to Claim 1 or 2 wherein the coating consists of an alumina ceramic-based material.

4. A machine according to Claim 1, 2 or 3 wherein the coating has a thickness of less than 500 µm.

VI. La procédure orale a eu lieu devant la Chambre le 25 février 2003. Ainsi qu'il l'avait annoncé, l'intimé (titulaire du brevet) n'y était pas représenté.

Le requérant (opposant) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 0 697 148.

Il a été relevé que l'intimé (titulaire du brevet) avait demandé le rejet du recours ou le maintien du brevet sur la base des revendications C, D ou F déposées à titre subsidiaire.

VII. Les revendications du brevet tel que délivré s'énoncent comme suit :

"1. Machine électrique tournante ayant une puissance nominale supérieure à 10kW, possédant un rotor comportant des conducteurs sous forme de barres de cuivre ou d'un matériau à base de cuivre placés dans des fentes (5) d'un noyau (7) de rotor formé d'un matériau magnétique et connectés électriquement les uns aux autres pour la formation d'une enroulement, dans laquelle les conducteurs (3) en forme de barres sont munis d'un revêtement d'un matériau à base d'une céramique traitée thermiquement, les conducteurs étant revêtus et la céramique subissant le traitement thermique avant que les conducteurs (3) ne soient placés dans les fentes (5), caractérisée en ce que le traitement thermique est réalisé à la température de cuisson de la céramique ou au-delà, et le revêtement est destiné à empêcher la formation d'une décharge disruptive entre les conducteurs (3) sous forme de barres et le noyau (7) du rotor.

2. Machine selon la revendication 1, dans laquelle les conducteurs sous forme de barres sont connectés électriquement par soudage ou brasage à des anneaux communs d'extrémité (11) pour la constitution de l'enroulement.

3. Machine selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le revêtement est constitué d'un matériau à base d'une céramique d'alumine.

4. Machine selon la revendication 1, 2 ou 3, dans laquelle le revêtement a une épaisseur inférieure à 500 µm.

5. Eine Maschine nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Beschichtung einen mikroporösen Werkstoff auf Keramikbasis enthält.

6. Eine Maschine nach Anspruch 5, wobei die Beschichtung unter Verwendung eines Plasmaspritzverfahrens auf den Leiter aufgebracht wurde.

7. Eine Maschine nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Beschichtung mit einem synthetischen Harzmaterial imprägniert ist.

8. Eine Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Beschichtung durch Brennen auf die Stableiter (3) aufgebracht wurde, nachdem diese in eine flüssige Lösung aus dem Werkstoff auf Keramikbasis eingetaucht wurden.

9. Eine Maschine nach Anspruch 8, wobei der Werkstoff auf Keramikbasis ein Werkstoff auf Glaskeramikbasis ist."

VIII. Die bedingt eingereichten Ansprüche C, D und F lauten wie folgt:

#### Anspruch C

"1. Eine rotierende elektrische Maschine, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist und einen Rotor besitzt, der Stableiter aus Kupfer oder aus einem Werkstoff auf Kupferbasis aufweist, die in Schlitz(e) (5) in einem Rotorkern (7) aus einem magnetischen Material eingesetzt sind eingefügt werden und elektrisch miteinander verbunden sind, so daß sie eine Wicklung bilden, wobei die Stableiter (3) mit einer Beschichtung aus einem wärmebehandelten Werkstoff auf Keramikbasis versehen sind und die Leiter beschichtet werden sowie die Keramik wärmebehandelt wird, bevor die Leiter (3) in die Schlitz(e) (5) eingesetzt eingefügt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung bei oder oberhalb der Brenntemperatur der Keramik erfolgt und die Beschichtung eine mikroporöse plasmagespritzte Beschichtung ist, die so angepaßt ist, daß Funkenbildung zwischen den Stableitern (3) und dem Rotorkern (7) verhindert wird."

#### Anspruch D

"1. Eine rotierende elektrische Maschine, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist und einen Rotor besitzt, der Stableiter aus Kupfer oder aus einem Werkstoff auf Kupferbasis aufweist, die in Schlitz(e) (5) in einem Rotorkern (7) aus einem magnetischen Material

5. A machine according to any one of the preceding claims wherein the coating comprises a micro-porous ceramic-based material.

6. A machine according to Claim 5 wherein the coating has been applied to the conductor using a plasma spraying process.

7. A machine according to Claim 5 or 6 wherein the coating is impregnated with a synthetic resin material.

8. A machine according to any one of Claims 1 to 4 wherein the coating has been applied to the conductor bars (3) by firing after dipping in a liquid suspension of the ceramic-based material.

9. A machine according to Claim 8 wherein the ceramic-based material is a glass ceramic-based material."

VIII. Conditionally filed claims C, D and F are as follows:

#### Claim C

"1. A rotating electrical machine rated at a power in excess of 10 kilowatts having a rotor comprising bar conductors of copper or copper based material located inserted in slots (5) in a rotor core (7) of magnetic material and electrically connected together to form a winding, wherein said bar conductors (3) are provided with a coating of a heat treated ceramic-based material, the conductors being coated and the ceramic being heat treated before the conductors (3) are located inserted in said slots (5), characterised in that said heat treatment is at or above the firing temperature of the ceramic, and said coating is a microporous plasma-sprayed coating adapted to prevent sparking between the bar conductors (3) and the rotor core (7)."

#### Claim D

"1. A rotating electrical machine rated at a power in excess of 10 kilowatts having a rotor comprising bar conductors of copper or copper based material located inserted in slots (5) in a rotor core (7) of magnetic material and electrically connected together to form a winding,

5. Machine selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le revêtement est un matériau microporeux à base d'une céramique.

6. Machine selon la revendication 5, dans laquelle le revêtement a été appliqué sur le conducteur par une opération de pulvérisation dans un plasma.

7. Machine selon la revendication 5 ou 6, dans laquelle le revêtement est imprégné d'une matière à base d'une résine de synthèse.

8. Machine selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le revêtement a été appliqué sur les barres conductrices (3) par cuisson après trempage dans une suspension liquide du matériau à base de céramique.

9. Machine selon la revendication 8, dans laquelle le matériau à base de céramique est un matériau à base vitrocéramique."

VIII. Les revendications C, D et F déposées à titre subsidiaire s'énoncent comme suit :

#### Revendication C

"1. Machine électrique tournante ayant une puissance nominale supérieure à 10kW, possédant un rotor comportant des conducteurs sous forme de barres de cuivre ou d'un matériau à base de cuivre placés insérés dans des fentes (5) d'un noyau (7) de rotor formé d'un matériau magnétique et connectés électriquement les uns aux autres pour la formation d'un enroulement, dans laquelle les conducteurs (3) en forme de barres sont munis d'un revêtement d'un matériau à base d'une céramique traitée thermiquement, les conducteurs étant revêtus et la céramique subissant le traitement thermique avant que les conducteurs (3) ne soient placés insérés dans les fentes (5), caractérisée en ce que le traitement thermique est réalisé à la température de cuisson de la céramique ou au-delà, et le revêtement est un revêtement microporeux appliqué par projection plasma destiné à empêcher la formation d'une décharge disruptive entre les conducteurs (3) sous forme de barres et le noyau (7) du rotor."

#### Revendication D

"1. Machine électrique tournante ayant une puissance nominale supérieure à 10kW, possédant un rotor comportant des conducteurs sous forme de barres de cuivre ou d'un matériau à base de cuivre placés insérés dans des fentes (5) d'un noyau (7) de rotor formé d'un maté-



[eingesetzt sind] eingefügt werden und elektrisch miteinander verbunden sind, so daß sie eine Wicklung bilden, wobei die Stableiter (3) mit einer Beschichtung aus einem wärmebehandelten Werkstoff auf Keramikbasis versehen sind und die Leiter beschichtet werden sowie die Keramik wärmebehandelt wird, bevor die Leiter (3) in die Schlitze (5) [eingesetzt] eingefügt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung bei oder oberhalb der Brenntemperatur der Keramik erfolgt und die Beschichtung eine mikroporöse Beschichtung ist, die so angepaßt ist, daß Funkenbildung zwischen den Stableitern (3) und dem Rotorkern (7) verhindert wird, wobei die mikroporöse Beschichtung nach dem Auftragen der Beschichtung und vor dem Einfügen der Stableiter in die Schlitze mit einem synthetischen Harzmaterial imprägniert wird."

#### Anspruch F

"1. Eine rotierende elektrische Maschine, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist und einen Rotor besitzt, der Stableiter aus Kupfer oder aus einem Werkstoff auf Kupferbasis aufweist, die in Schlitze[n] (5) in einem Rotorkern (7) aus einem magnetischen Material [eingesetzt sind] eingefügt werden und elektrisch miteinander verbunden sind, so daß sie eine Wicklung bilden, wobei die Stableiter (3) mit einer Beschichtung aus einem wärmebehandelten Werkstoff auf Keramikbasis versehen sind und die Leiter beschichtet werden sowie die Keramik wärmebehandelt wird, bevor die Leiter (3) in die Schlitze (5) [eingesetzt] eingefügt werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmebehandlung bei oder oberhalb der Brenntemperatur der Keramik erfolgt und die Beschichtung eine mikroporöse plasmagespritzte Beschichtung auf Aluminiumoxidbasis ist, die so angepaßt ist, daß Funkenbildung zwischen den Stableitern (3) und dem Rotorkern (7) verhindert wird, wobei die mikroporöse Beschichtung nach dem Auftragen der Beschichtung und vor dem Einfügen der Stableiter in die Schlitze mit einem synthetischen Harzmaterial imprägniert wird."

IX. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) brachte im wesentlichen folgendes vor:

Das Dokument D01 beschreibe einen Käfigläufermotor (Beispiel 3), bei dem die Kupferstäbe des Rotors – vor dem Einpassen in die Nuten des Rotors – mit einer Isolierbeschichtung versehen würden, die SiO<sub>2</sub> ent-

wherein said bar conductors (3) are provided with a coating of a heat treated ceramic-based material, the conductors being coated and the ceramic being heat treated before the conductors (3) are [located] inserted in said slots (5), characterised in that said heat treatment is at or above the firing temperature of the ceramic, and said coating is microporous and is adapted to prevent sparking between the bar conductors (3) and the rotor core (7), said microporous coating being impregnated with synthetic resin material after application of said coating and before insertion of said conductors into said slots."

#### Claim F

"1. A rotating electrical machine rated at a power in excess of 10 kilowatts having a rotor comprising bar conductors of copper or copper based material [located] inserted in slots (5) in a rotor core (7) of magnetic material and electrically connected together to form a winding, wherein said bar conductors (3) are provided with a coating of a heat treated ceramic-based material, the conductors being coated and the ceramic being heat treated before the conductors (3) are [located] inserted in said slots (5), characterised in that said heat treatment is at or above the firing temperature of the ceramic, and said coating is a microporous plasma-sprayed alumina based coating and is adapted to prevent sparking between the bar conductors (3) and the rotor core (7), said microporous coating being impregnated with synthetic resin material after application of said coating and before insertion of said conductors into said slots."

IX. The appellant opponent essentially argued as follows:

Document D01 described a squirrel cage motor (Example 3) in which the copper rods of the rotor were provided, before being fitted into grooves of the rotor, with an insulating coating containing SiO<sub>2</sub> which, as

riau magnétique et connectés électriquement les uns aux autres pour la formation d'un enroulement, dans laquelle les conducteurs (3) en forme de barres sont munis d'un revêtement d'un matériau à base d'une céramique traitée thermiquement, les conducteurs étant revêtus et la céramique subissant le traitement thermique avant que les conducteurs (3) ne soient [placés] insérés dans les fentes (5), caractérisée en ce que le traitement thermique est réalisé à la température de cuisson de la céramique ou au-delà, et le revêtement est un revêtement microporeux et est destiné à empêcher la formation d'une décharge disruptive entre les conducteurs (3) sous forme de barres et le noyau (7) du rotor, ledit revêtement microporeux étant imprégné d'une matière à base d'une résine de synthèse après l'application dudit revêtement et avant l'insertion desdits conducteurs dans lesdites fentes."

#### Revendication F

"1. Machine électrique tournante ayant une puissance nominale supérieure à 10kW, possédant un rotor comportant des conducteurs sous forme de barres de cuivre ou d'un matériau à base de cuivre [placés] insérés dans des fentes (5) d'un noyau (7) de rotor formé d'un matériau magnétique et connectés électriquement les uns aux autres pour la formation d'un enroulement, dans laquelle les conducteurs (3) en forme de barres sont munis d'un revêtement d'un matériau à base d'une céramique traitée thermiquement, les conducteurs étant revêtus et la céramique subissant le traitement thermique avant que les conducteurs (3) ne soient [placés] insérés dans les fentes (5), caractérisée en ce que le traitement thermique est réalisé à la température de cuisson de la céramique ou au-delà, et le revêtement est un revêtement microporeux à base d'alumine appliqué par projection plasma et est destiné à empêcher la formation d'une décharge disruptive entre les conducteurs (3) sous forme de barres et le noyau (7) du rotor, ledit revêtement microporeux étant imprégné d'une matière à base d'une résine de synthèse après l'application dudit revêtement et avant l'insertion desdits conducteurs dans lesdites fentes."

IX. Le requérant (opposant) a pour l'essentiel exposé les arguments suivants :

Le document D1 décrit un moteur à cage d'écureuil (exemple 3) dans lequel les barres en cuivre du rotor sont munies, avant d'être placées dans les fentes du rotor, d'un revêtement isolant contenant du SiO<sub>2</sub> qui,



halte, das – wie aus Dokument D09 ersichtlich sei – ein keramischer Werkstoff sei. Beispiel 3 in D01 weise alle Merkmale aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung auf, mit Ausnahme der Angabe, daß der Motor für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt sei. Käfigläufermotoren, wie sie in D01 beschrieben seien, seien in der Industrie für größere Leistungen als 10 Kilowatt aber allgemein gebräuchlich. Daher sei der in Anspruch 1 des Patents angegebene Leistungsbereich für diese Art von Maschinen üblich und nicht mit erfinderischen Überlegungen verbunden. In bezug auf den in D01 offenbarten Stand der Technik bestehe die objektive Aufgabe, die die Erfindung löse, darin, für die isolierende Beschichtung der Rotorstabelleiter ein mechanisch und elektrisch besser geeignetes Material zu finden und zu verwenden. Die Verwendung eines gebrannten keramischen Werkstoffs, insbesondere von  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , als isolierende Beschichtung sei für den Fachmann – in diesem Fall einen Spezialisten auf dem Gebiet der Werkstofftechnik – naheliegend, was auch aus dem als Dokument D10 angeführten Lehrbuch hervorgehe, dessen Inhalt als Bestandteil des allgemeinen Fachwissens des Fachmanns angesehen werden müsse.

Bezüglich der bedingt eingereichten Ansprüche C, D und F brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen vor, daß die Anträge hinsichtlich dieser Ansprüche nicht klar seien.

X. Die Argumentation der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) läßt sich wie folgt zusammenfassen:

Das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren zur Herstellung eines Rotors für Maschinen, die in explosiven Atmosphären betrieben werden müßten, bestehe darin, nicht-isolierte Stabelleiter durch Preßpassung in Schlitze des Rotorkerns einzufügen, damit sich die Stabelleiter ständig in einwandfreiem elektrischem Kontakt mit dem Rotorkern befänden. Dadurch solle Funkenbildung zwischen den Stäben und dem Rotorkern vermieden werden. Die Patentinhaberin habe herausgefunden, daß nicht garantiert werden könne, daß ein solcher Kontakt während der gesamten Lebensdauer der Maschine bestehen bleibe, weil beispielsweise die Wärmeausdehnung von Stabelleitern und Rotorkern unterschiedlich sei. In keinem der angeführten Dokumente sei offenbart, daß

could be seen from document D09, was a ceramic material. Example 3 of D01 had all the features of the pre-characterising portion of claim 1 of the patent in suit as granted, except that it did not mention that the motor was rated at a power in excess of 10 kilowatts. However, squirrel cage motors as described in D01 were commonly used in industry for powers exceeding 10 kilowatts. Therefore, the power range specified in claim 1 of the patent was usual for this kind of machine and did not involve inventive considerations. With respect to the prior art disclosed in D01, the objective problem solved by the invention was that of finding and using a mechanically and electrically superior material for the insulating coating provided on the rotor bar conductors. The use of a fired ceramic material, in particular  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , as an insulating coating was obvious to the skilled person, in this case a specialist in the field of materials, as was apparent from the text book cited as document D10, whose content had to be regarded as part of the common general knowledge of the skilled person.

As regards the conditionally submitted claims C, D and F, the appellant essentially argued that the requests in respect of these claims were not clear.

X. The arguments of the respondent proprietor can be summarised as follows:

The prior art method of manufacturing a rotor for machines required to operate in explosive atmospheres was to insert un-insulated conductor bars by force-fitting into slots of the rotor core to ensure that the conductor bars be continually in perfect electrical contact with the rotor core. This was intended to prevent sparking between the bars and the rotor core. The proprietor had found that it was impossible to guarantee that such contact was maintained throughout the service life of the machine, due, e.g. to differential thermal expansion between the conductor bars and the rotor core. None of the cited documents disclosed the problem of relative movement between the bars and the rotor core, or that sparking could occur later in the life of machines with un-coated bars and therefore

ainsi qu'il découle du document D9, est un matériau céramique. L'exemple 3 du document D01 présente toutes les caractéristiques énoncées dans le préambule de la revendication 1 du brevet tel que délivré qui est en litige, à cette seule différence qu'il ne précise pas que le moteur a une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts. Or, les moteurs à cage d'écureuil tels que décrits dans le document D01 sont couramment utilisés dans l'industrie pour des puissances supérieures à 10 kilowatts. Le domaine de puissance spécifié dans la revendication 1 du brevet est donc habituel pour ce type de machines et n'implique aucune activité inventive. S'agissant de l'état de la technique divulgué dans le document D01, le problème objectif que se propose de résoudre l'invention consiste à trouver et à employer un matériau supérieur sur les plans mécanique et électrique pour le revêtement isolant appliqué aux conducteurs en forme de barres du rotor. Or, il est évident pour l'homme du métier, soit en l'espèce un spécialiste du domaine des matériaux, d'utiliser un matériau à base de céramique cuite, en particulier l' $\text{Al}_2\text{O}_3$ , en tant que revêtement isolant, ainsi qu'il découle de l'ouvrage cité en tant que document D10, dont le contenu doit être considéré comme compris dans les connaissances générales de l'homme du métier.

S'agissant des revendications C, D et F déposées à titre subsidiaire, le requérant a essentiellement fait valoir que les requêtes concernant ces revendications n'étaient pas claires.

X. Les arguments de l'intimé (titulaire du brevet) peuvent se résumer comme suit :

D'après l'état de la technique, la méthode de fabrication des rotors destinés à des machines appelées à fonctionner dans des atmosphères explosives consistait à insérer des barres conductrices non isolées en les introduisant de force dans les fentes du noyau du rotor, afin de s'assurer que les barres soient continuellement en contact électrique parfait avec le noyau du rotor, et ce dans le but d'empêcher que des décharges ne se produisent entre les barres et le noyau du rotor. Le titulaire du brevet avait constaté qu'il était impossible de garantir le maintien d'un tel contact pendant toute la durée de vie de la machine, en raison p. ex. de l'expansion thermique différentielle entre les barres conductrices et le noyau du rotor. Or, aucun des documents cités ne divulgue le problème

die relative Verschiebung zwischen den Stäben und dem Rotorkern problematisch werden oder bei Maschinen mit unbeschichteten Stäben mit zunehmender Lebensdauer Funkenbildung auftreten könne; deshalb müsse gebührend beachtet werden, daß die Patentinhaberin bislang nicht bekannte Probleme bei der Verwendung unbeschichteter Stäbe, die in scheinbar einwandfreiem elektrischem Kontakt mit dem Rotorkern stünden, erkannt habe. Die Erfindung löse diese Probleme dadurch, daß die Stäbe mit einer elektrisch isolierenden Beschichtung versehen seien, mit der sich eine Funkenbildung völlig unterbinden lasse. Es sei herausgefunden worden, daß ein gebrannter keramischer Werkstoff, insbesondere von mikroporöser Beschaffenheit, wie er durch Plasmaspritzen erzeugt werde und der insbesondere aus einem Werkstoff auf Aluminiumoxidbasis bestehe, die besten Ergebnisse erziele. Die Verwendung eines gebrannten Werkstoffs auf Keramikbasis führe zu einer Beschichtung, die sehr robust sei, fest an den Stableitern hafte, das zur Vermeidung von Funkenbildung notwendige Maß an elektrischer Isolierung biete, im erforderlichen Umfang die Wärmeübertragung von den Stäben zum Kern ermögliche und den bei der Herstellung der Maschine auftretenden erheblichen Verformungen der Stäbe standhalte. Sie brachte vor, daß der Durchschnittsfachmann bei der Sichtung des verfügbaren Stands der Technik nicht mit diesen technischen Vorteilen rechnen könne. Insbesondere offenbare das Dokument D01 keinen Brennvorgang zur Keramikbeschichtung der Stableiter, sondern lediglich eine Trocknung bei bis zu 350 °C. Die Beschichtung gemäß D01 müsse einem Weichlötvorgang standhalten, bei dem die Enden der Stäbe kurzgeschlossen würden, während die gebrannte Keramikbeschichtung der Patentinhaberin robuster sei und einem Hartlöt- oder Schweißvorgang standhalte. Außerdem lasse die Patentinhaberin nicht gelten, daß die Verwendung von Rotoren, wie sie in D01 beschrieben seien, in Maschinen mit einer Leistung von über 10 Kilowatt bekannt sei. Die Offenbarung von D01 sei in erster Linie auf die Bereitstellung einer sehr dünnen Beschichtung als Grundlage für eine weitere Hauptschicht einer herkömmlichen Isolierung gerichtet. Dieser Schwerpunkt halte von der im Streitpatent beanspruchten Erfindung ab, weil die Gedanken des Fachmanns in eine andere Richtung gelenkt würden als hin zu einer einzelnen, dickeren Schicht aus gebrannter Keramik als einziger Isolierung.

due account had to be taken of the proprietor's recognition of the previously unrecognised problems associated with the use of un-coated bars which are in apparent perfect electrical contact with the rotor core. The invention overcame these problems by providing the bars with an electrically insulating coating which enabled sparking to be totally eliminated. It had been found that a "fired" ceramic material, particularly of the microporous type such as is produced by plasma spraying, and particularly consisting of alumina-based material, gave the best results. The use of a fired ceramic-based material resulted in a coating that was very robust, adhered strongly to the conductor bars, provided the degree of electrical insulation required to obviate sparking, gave the required level of heat transfer from the bars to the core and withstood the significant deformations of the bars experienced during manufacture of the machine. It was submitted that these technical advantages were not to be expected by the average specialist from a study of the available prior art. In particular, document D01 did not disclose firing a ceramic coating on the conductor bars but only drying it up to 350°C. The coating of D01 had to withstand a soldering process to short-circuit the end-faces of the bars, whereas the proprietor's fired ceramic coating was more robust and could withstand a brazing or welding process. Furthermore, the proprietor did not accept that it was known to use rotors of the kind described in D01 in machines rated at a power in excess of 10 kilowatts. The thrust of the disclosure of D01 was concerned primarily with providing a very thin layer of conventional insulation. This emphasis taught away from the invention claimed in the patent in suit by directing the mind of the skilled reader away from a single thicker fired ceramic layer as the sole insulation.

du mouvement relatif entre les barres et le noyau du rotor, ni l'éventuelle formation de décharges à un stade ultérieur au cours de la durée de vie de machines ayant des barres dépourvues de revêtement. Il convient donc, selon le titulaire du brevet, de tenir dûment compte du fait qu'il a mis en évidence des problèmes, jusque-là non identifiés, liés à l'utilisation de barres dépourvues de revêtement qui sont en contact électrique apparemment parfait avec le noyau du rotor. L'invention répond à ces problèmes en munissant les barres d'un revêtement isolant électrique, qui permet d'éliminer totalement les décharges. C'est ainsi qu'il a été constaté qu'un matériau à base de céramique "cuite", en particulier du type microporeux produit par projection plasma et en particulier à base d'alumine, donne les meilleurs résultats. En effet, l'emploi d'un matériau à base de céramique cuite permet d'obtenir un revêtement très robuste, qui adhère fortement aux barres conductrices, fournit le degré d'isolation électrique requis pour éviter les décharges ainsi que le niveau exigé de transfert de chaleur des barres vers le noyau, et résiste aux déformations considérables que subissent les barres lors de la fabrication de la machine. Selon le titulaire du brevet, on ne saurait attendre d'un homme du métier de compétence moyenne qu'il obtienne de tels avantages techniques sur la base de l'état de la technique disponible. En particulier, le document D01 ne divulgue pas la cuisson d'un revêtement en céramique sur les barres conductrices, mais uniquement leur séchage à 350°C. Le revêtement selon le document D01 doit résister à un processus de brasage tendre afin de court-circuiter les extrémités des barres, tandis que le revêtement à base de céramique cuite du titulaire du brevet, qui est plus robuste, peut résister à un processus de brasage fort ou de soudage. Le titulaire du brevet a également rejeté l'argument selon lequel il est connu d'utiliser des rotors du type de celui décrit dans le document D01 dans des machines ayant une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts. Selon lui en effet, le document D01 divulgue pour l'essentiel l'utilisation d'un revêtement très mince à la base d'une autre couche principale d'isolation conventionnelle. Cet enseignement éloigne donc l'homme du métier de l'invention revendiquée dans le brevet en litige, en le dissuadant d'utiliser une seule couche plus épaisse en céramique cuite en tant que seule isolation.

**Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde ist zulässig.

**2. Hauptantrag**

2.1 Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) bringt vor, daß es bei der Erfindung darum geht, Funkenbildung zwischen den Stableitern und dem Kern zu vermeiden, aus denen sich der Rotor einer elektrischen Maschine zusammensetzt, und schließt daraus, daß der nächstliegende Stand der Technik, von dem bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit auszugehen ist, aus einem vorbekannten Versuch zur Verhinderung einer solchen Funkenbildung bestehen muß.

Die Kammer kann sich diesem Standpunkt aber nicht anschließen, weil Artikel 56 EPÜ vorsieht, daß eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß Einwände wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit grundsätzlich und von Rechts wegen jeden beliebigen Stand der Technik als Ausgangspunkt haben können, wobei entscheidend ist, ob der Durchschnittsfachmann von dort aus in naheliegender Weise zu einem Gegenstand gelangen würde, der unter den Umfang des betreffenden Anspruchs fällt.

2.2 Das in Dokument D01 beschriebene Beispiel 3 betrifft einen Rotor eines Käfigläufermotors mit Stableitern aus Kupfer, die in Schlitze eines Rotorkerns aus magnetischem Material eingepaßt und durch angelötete Kupferringe elektrisch miteinander verbunden sind, so daß sie eine Wicklung bilden. Die Stableiter werden mit einer Lösung beschichtet, die anschließend luftgetrocknet und einer Wärmebehandlung in einem Ofen unterzogen wird, um eine Beschichtung zu erhalten, die die Stableiter vor Abblättern, Anlaufen und Korrosion schützt. Zudem heißt es in D01, daß diese Beschichtung die Stableiter vor metallischem Kontakt mit den Seitenflächen der Schlitze in den Blechen schützt, die den Rotorkern bilden. Daher ist offensichtlich, daß die Stableiter in Beispiel 3 von D01 mit keiner weiteren Isolierung versehen werden.

Somit geht es in Beispiel 3 von D01 um eine rotierende elektrische Maschine, die abgesehen davon, daß in D01 nicht angegeben ist, daß die

**Reasons for the decision**

1. The appeal is admissible.

**2. Main request**

2.1 The respondent proprietor submits that the invention concerns the problem of avoiding sparking between the bar conductors and the core forming the rotor of an electrical machine and concludes therefrom that the closest prior art, from which to start when examining whether the invention involves an inventive step, has to be constituted by a prior art attempt to avoid such sparking.

However, the board does not share this view because Article 56 EPC specifies that an invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. Thus, the board considers that objections against inventive step can, in principle, legitimately take any specific item of the state of the art as a starting point, the decisive question being whether, starting therefrom, the notional skilled person would arrive in an obvious manner at an object falling within the scope of the claim under scrutiny.

2.2 Example 3 described in document D01 is a rotor of a squirrel cage motor comprising bar conductors of copper fitted into slots of a rotor core of magnetic material and electrically connected together to form a winding by means of soldered copper rings. The bar conductors are coated with a solution which is then dried in air and heat treated in an oven to obtain a coating which protects the bar conductors against scaling, tarnishing and corrosion. D01 further indicates that this coating insulates the bar conductors from metallic contact with the lateral surfaces of the slots in the sheets forming the rotor core. It is therefore apparent that, in example 3 of D01, no further insulation is applied to the bar conductors.

Thus, Example 3 of D01 is a rotating electrical machine having all the features of the pre-characterising portion of claim 1 of the patent in suit

**Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

**2. Requête principale**

2.1 L'intimé (titulaire du brevet) fait valoir que l'invention porte sur le problème consistant à éviter la survenue de décharges entre les conducteurs en forme de barres et le noyau formant le rotor d'une machine électrique. Il en conclut donc que l'état de la technique le plus proche à utiliser comme base pour examiner si l'invention implique une activité inventive doit représenter une tentative d'éviter de telles décharges.

Cependant, la Chambre ne partage pas cet avis, car l'article 56 CBE dispose qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Aussi en conclut-elle qu'en principe, les objections élevées à l'encontre de l'activité inventive peuvent légitimement prendre n'importe quel élément de l'état de la technique comme point de départ, la question décisive étant de savoir si, en partant de cet état de la technique, l'homme du métier de compétence moyenne parviendrait à l'évidence à mettre au point un objet compris dans la portée de la revendication en cause.

2.2 L'exemple 3 décrit dans le document D01 est un rotor d'un moteur à cage d'écureuil qui comprend des conducteurs en forme de barres en cuivre placés dans les fentes du noyau d'un rotor formé d'un matériau magnétique et connectés électriquement entre eux afin de former un enroulement au moyen d'anneaux de cuivre brasés. Les conducteurs en forme de barres sont revêtus d'une solution qui est ensuite séchée à l'air puis soumise à un traitement thermique dans un four pour obtenir un revêtement qui protège les conducteurs en forme de barres contre l'oxydation, le ternissement et la corrosion. Le document D01 indique également que ce revêtement isole les conducteurs en forme de barres de tout contact métallique avec les surfaces latérales des fentes dans les tôles qui forment le noyau du rotor. Il ressort donc de l'exemple 3 du document D01 que les conducteurs en forme de barres n'ont pas d'isolation supplémentaire.

Par conséquent, l'exemple 3 du document D01 est une machine électrique rotative présentant toutes les caractéristiques figurant dans le préambule

Maschine für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist, alle Merkmale des Oberbegriffs von Anspruch 2 des erteilten Streitpatents aufweist. Zudem verhindert – auch wenn dies in D01 nicht angeführt ist – die in Beispiel 3 von D01 auf die Kupferstabeleiter aufgebrachte Beschichtung zumindest in gewissem Umfang die Funkenbildung zwischen den Stabeleitern und dem Rotorkern, weil sie die Stabeleiter gegen den Kern isoliert.

2.3 Nimmt man Beispiel 3 von D01 als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, so unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung von diesem nächstliegenden Stand der Technik dadurch, daß

a) die Maschine für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist und

b) die auf die Stabeleiter aufgebrachte Beschichtung bei oder oberhalb der Brenntemperatur des keramischen Werkstoffs wärmebehandelt wird, d. h., daß die Stabeleiter mit einem gebrannten Werkstoff auf Keramikbasis beschichtet sind.

2.4 Für den Fachmann ist es offensichtlich, daß das Überziehen der Stabeleiter mit einer Beschichtung, die sie gegen die Seitenflächen der Bleche isoliert, die den Rotorkern bilden, die Verluste in der Maschine unabhängig von ihrer Nennleistung reduzieren kann. Außerdem sind Maschinen, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt sind, in der Industrie gebräuchlich. Daher gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß es für den Fachmann naheliegend ist, die Lehre von D01 auf eine Maschine anzuwenden, die für größere Leistungen als 10 Kilowatt ausgelegt ist, wie es in Anspruch 1 des Streitpatents angegeben ist.

2.5 In Beispiel 3 von D01 werden die Stabeleiter nach dem Einpassen in den Rotorkern an die Endringe gelötet. Im Streitpatent heißt es, daß die gebrannte Keramikbeschichtung fest an den Stabeleitern haftet und robust genug ist, um den erheblichen Verformungen an den Enden der Stabeleiter standzuhalten, die insbesondere beim Anschweißen an die Endringe auftreten. Somit läßt sich die objektive Aufgabe, die durch das oben angeführte Merkmal b vor dem Hintergrund des in D01 offenbarten

as granted, except that D01 does not mention that the machine is rated at a power in excess of 10 kilowatts. Furthermore, although not mentioned in D01, the coating applied to the copper bar conductors of Example 3 of D01 will prevent sparking between the bar conductors and the rotor core, at least to some extent, since it insulates the bar conductors from the core.

2.3 Taking Example 3 of D01 as starting point for the examination of inventive step, the subject-matter of claim 1 of the patent in suit as granted differs from this closest prior art in that:

(a) the machine is rated at a power in excess of 10 kilowatts; and

(b) the coating applied to the bar conductors is heat treated at or above the firing temperature of the ceramic, which means that the bar conductors are coated with a fired ceramic-based material.

2.4 It is apparent to the skilled person that providing a coating on the bar conductors which insulates them from the lateral surfaces of the sheets forming the rotor core can reduce the losses in the machine whatever its rated power. Furthermore, machines having a rated power in excess of 10 kilowatts are commonly used in industry. Therefore, the board comes to the conclusion that it is obvious to the skilled person to apply the teaching of D01 to a machine having a rated power in excess of 10 kilowatts, as specified in claim 1 of the patent in suit.

2.5 In Example 3 of D01 the bar conductors are soldered to the end rings after they have been fitted into the rotor core. According to the patent in suit, the fired ceramic coating adheres strongly to the bar conductors and is sufficiently robust to withstand the significant deformations of the ends of the bar conductors which occur in particular during welding to the end rings. Thus, the objective problem solved by feature (b) above with respect to the state of the art disclosed in D01 can be regarded as

de la revendication 1 du brevet en litige tel que délivré, à cette seule différence que ledit document ne mentionne pas que la machine a une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts. En outre, bien que le document D01 ne le mentionne pas, le revêtement appliqué sur les conducteurs en forme de barres en cuivre de l'exemple 3 dudit document empêche, du moins dans une certaine mesure, la formation de décharges entre les conducteurs en forme de barres et le noyau du rotor, étant donné qu'il isole lesdits conducteurs du noyau.

2.3 Si l'on prend l'exemple 3 du document D01 comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive, on constate que l'objet de la revendication 1 du brevet en litige diffère de cet état de la technique le plus proche en ce que :

a) la machine a une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts; et

b) le revêtement appliqué aux conducteurs en forme de barres subit un traitement thermique à une température égale ou supérieure à la température de cuisson de la céramique, ce qui signifie que les conducteurs en forme de barres sont revêtus d'un matériau à base de céramique cuite.

2.4 L'homme du métier constate aisément qu'en appliquant sur les conducteurs en forme de barres un revêtement qui isole ces derniers des surfaces latérales des tôles formant le noyau du rotor, on peut réduire les pertes dans la machine, quelle que soit sa puissance nominale. En outre, les machines ayant une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts sont couramment utilisées dans l'industrie. Aussi la Chambre en conclut-elle qu'il est évident pour un homme du métier d'appliquer l'enseignement du document D01 à une machine ayant une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts, ainsi que l'énonce la revendication 1 du brevet en litige.

2.5 Dans l'exemple 3 du document D01, les conducteurs en forme de barres sont brasés aux anneaux d'extrémité après avoir été placés dans le noyau du rotor. D'après le brevet en litige, le revêtement à base de céramique cuite adhère fortement aux conducteurs en forme de barres et il est suffisamment robuste pour résister aux déformations considérables que lesdits conducteurs subissent aux extrémités, notamment durant le soudage aux anneaux d'extrémité. Par conséquent, on peut



Stands der Technik gelöst wird, als die Bereitstellung einer robusten Isolierbeschichtung betrachten, die ohne besondere Vorkehrungen einer rauen Behandlung standhalten kann. Nach Auffassung der Kammer ist diese Aufgabe naheliegend für den Fachmann, der zwangsläufig merken würde, wenn eine nicht ausreichend robuste Beschichtung Probleme verursachen würde.

2.6 Das Dokument D10 ist für die oben genannte objektive Aufgabe relevant, weil es offenbart, daß ein gebrannter keramischer Werkstoff als elektrisch isolierende Schicht auf einem Kupfersubstrat verwendet werden kann. Daher ist es angebracht, die Lehre von D10 bei der Erörterung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen. Laut D10 können keramische Werkstoffe insbesondere Metalle vor Erosion und Abrieb schützen. Mithin ist bekannt, daß Keramikbeschichtungen widerstandsfähig sind und fest an Metallsubstraten haften. Des weiteren sagt D10 aus, daß hochtemperaturbeständige Keramikbeschichtungen insbesondere durch Plasmaspritzverfahren hergestellt werden können und die Haftung einer plasmagespritzten Beschichtung in der Regel durch die mechanische Verankerung auf dem Substrat bedingt ist. Dokument D05, das Plasmaspritzen zum Gegenstand hat, bestätigt, daß eine plasmagespritzte Beschichtung durch eine mechanische Bindung fest auf dem Substrat verankert werden kann, auf das sie aufgebracht wird. D10 ist ein Lehrbuch und D05 ein Artikel aus einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift, so daß von beiden angenommen werden kann, daß sie allgemeines Fachwissen offenbaren, das der Durchschnittsfachmann berücksichtigen würde. Angesichts des allgemeinen Fachwissens auf dem Gebiet der Isolierbeschichtungen wäre es für den Durchschnittsfachmann also naheliegend gewesen, die in D01 beschriebene Beschichtung durch eine plasmagespritzte Keramikschicht zu ersetzen und dadurch zum Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents zu gelangen. Somit gilt der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents in der erteilten Fassung nicht als erfinderisch im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

that of providing a robust insulating coating that can withstand a tough treatment without special precautions. The board regards this problem as being obvious to the skilled person, who would inevitably notice if an insufficiently robust coating was causing problems.

2.6 Document D10 is relevant to the objective problem identified above, since it discloses that a fired ceramic material can be used to provide an electrically insulating coating on a copper substrate. Thus, it is appropriate to consider the teaching of D10 in the discussion of inventive step. According to D10, ceramic materials can in particular protect metals against erosion and abrasion. This means that it is known that ceramic coatings are robust and adhere strongly to a metal substrate. D10 further indicates that ceramic coatings resisting high temperatures can in particular be obtained by plasma-spraying and that adhesion of a plasma-sprayed coating is in general due to mechanical anchoring on the substrate. Document D05, which relates to plasma spraying, confirms that a plasma-sprayed coating can be firmly anchored by mechanical bonding to the substrate on which it is applied. D10 is a text book and D05 an article from a popular scientific magazine, so that both can be regarded as disclosing common general knowledge that would be taken into account by the notional skilled person. It would therefore have been obvious to the notional skilled person, in view of the common general knowledge in the field of insulating coatings, to replace the coating described in D01 by a plasma sprayed ceramic coating and, thereby, arrive at the subject-matter of claim 1 of the patent as granted. Therefore, the subject-matter of claim 1 of the patent as granted is not considered as involving an inventive step in the sense of Article 56 EPC.

considérer que le problème objectif que la caractéristique b) susmentionnée résout par rapport à l'état de la technique divulgué dans le document D01 consiste à fournir un revêtement isolant robuste, capable de résister à un traitement agressif sans précautions particulières. La Chambre considère qu'il s'agit là d'un problème évident pour l'homme du métier, lequel ne manquerait pas de noter si un revêtement insuffisamment robuste provoque des problèmes.

2.6 Le document D10 est pertinent pour le problème objectif mis en évidence ci-dessus, dans la mesure où il enseigne qu'un matériau à base de céramique cuite peut être utilisé pour fournir un revêtement isolant électrique sur un substrat en cuivre. Il convient donc d'examiner l'enseignement du document D10 dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive. Selon le document D10, les matériaux céramiques peuvent en particulier protéger les métaux contre l'érosion et l'abrasion. Autrement dit, il est connu que les revêtements en céramique sont robustes et adhèrent fortement à un substrat en métal. Le document D10 précise également que des revêtements en céramique résistants à des températures élevées peuvent en particulier être obtenus par projection plasma et que l'adhésion d'un revêtement appliqué par projection plasma est en général due à l'ancrage mécanique sur le substrat. Le document D05, qui porte sur la projection plasma, confirme qu'un revêtement appliqué par projection plasma peut être fermement ancré par liaison mécanique avec le substrat auquel il est appliqué. Le document D10 est un manuel, tandis que le document D05 est un article extrait d'une revue de vulgarisation scientifique, si bien qu'ils peuvent tous deux être considérés comme divulguant les connaissances générales qui seraient prises en considération par l'homme du métier de compétence moyenne. Compte tenu des connaissances générales qui existaient dans le domaine des revêtements isolants, il aurait donc été évident pour l'homme du métier de compétence moyenne de remplacer le revêtement décrit dans le document D01 par un revêtement en céramique appliqué par projection plasma et de parvenir ainsi à l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré. En conséquence, l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas considéré comme impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

2.7 Aus diesem Grund ist die Kammer der Auffassung, daß die in Artikel 100 EPÜ angeführten Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des Patents in unveränderter Form entgegenstehen.

### 3. Hilfsanträge

3.1 Die bedingt eingereichten Ansprüche C, D und F, die vermutlich den Anspruch 1 in der erteilten Fassung ersetzen sollen, umfassen Merkmale – insbesondere die mikroporöse Struktur des Werkstoffs auf Keramikbasis –, die in den abhängigen Ansprüchen des erteilten Patents angeführt sind. Zu den abhängigen Ansprüchen wurden keine Änderungen eingereicht. Infolgedessen sind die Ansprüche der Hilfsanträge nicht einheitlich und somit nicht klar. Die Ansprüche C und F, die das Auftragen mittels Plasmaspritzen betreffen, sind außerdem nicht kompatibel mit den abhängigen Ansprüchen 8 und 9 und der zweiten im Patent beschriebenen Maschine, bei der die Beschichtung durch einen Brennvorgang auf die Stableiter aufgebracht wird, nachdem diese in eine flüssige Lösung eines Werkstoffs auf Keramikbasis eingetaucht wurden. Im übrigen besagt die Beschreibung des Streitpatents, daß die Beschichtung **vorzugsweise** einen mikroporösen Werkstoff auf Keramikbasis enthält, und ist daher mit den Ansprüchen C, D und F unvereinbar. Damit erfüllt das Patent in der Fassung gleich welchen Hilfsantrags nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ.

3.2 Deshalb ist die Kammer der Auffassung, daß das Patent auch unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin vorgeschlagenen Änderungen den Erfordernissen des EPÜ nicht genügt.

3.3 Die Kammer fügt hinzu, daß die bedingt eingereichten Ansprüche C, D und F eine geeignete Grundlage für die Erörterung der entsprechenden Hilfsanträge hätten sein können, wenn die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung anwesend gewesen wäre und die abhängigen Ansprüche sowie die Beschreibung hätte ändern können. Allerdings zog die ordnungsgemäß geladene Patentinhaberin es vor, in der mündlichen Verhandlung nicht vertreten zu sein, und obwohl sie in Absatz 7 der zusammen mit der Ladung ergangenen Mitteilung darauf hingewiesen worden war, daß sie sich darauf einstellen sollte, die Beschreibung und die abhängigen Ansprüche in der

2.7 Thus, the board is of the opinion that the grounds of opposition mentioned in Article 100 EPC prejudice the maintenance of the patent unamended.

### 3. Auxiliary requests

3.1 Conditionally submitted claims C, D and F, which are presumably intended to replace claim 1 as granted, incorporate features, in particular the microporous structure of the ceramic-based material, which are recited in the dependent claims of the patent as granted. No amendments to the dependent claims have been submitted. Thus, the claims of the auxiliary requests are inconsistent and therefore not clear. Claims C and F, which specify application by means of plasma-spraying, are also incompatible with dependent claims 8 and 9 and the second machine described in the patent, according to which the coating is applied to the bar conductors by firing after dipping them in a liquid suspension of a ceramic-based material. Furthermore, the description of the patent in suit specifies that **preferably** the coating comprises a microporous ceramic based material, and is thus inconsistent with claims C, D and F. Thus, the patent in the form of any auxiliary request does not meet the requirements of Article 84 EPC.

3.2 The board is therefore of the opinion that, taking into account the amendments proposed by the proprietor of the patent, the patent does not meet the requirements of the EPC.

3.3 The board adds that conditionally submitted claims C, D and F could have constituted a suitable basis for discussion of the corresponding auxiliary requests, if the proprietor had been represented at the oral proceedings and could have amended the dependent claims and the description. However, the proprietor, who had been duly summoned, chose not to be represented at the oral proceedings and, despite the warning given in paragraph 7 of the communication issued with the summons that the proprietor should be prepared to amend the description and the dependent claims at the oral proceedings should the board decide to maintain the patent in amended

2.7 Aussi la Chambre en conclut-elle que les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE s'opposent au maintien du brevet sans modification.

### 3. Requêtes subsidiaires

3.1 Les revendications C, D et F déposées à titre subsidiaire, qui sont censées, selon toute probabilité, remplacer la revendication 1 du brevet tel que délivré, comprennent des caractéristiques, en particulier la structure microporeuse du matériau à base de céramique, qui figurent dans les revendications dépendantes du brevet tel que délivré. Aucune version modifiée des revendications dépendantes n'ayant été produite, les revendications selon les requêtes subsidiaires ne sont pas cohérentes et sont, par conséquent, dépourvues de clarté. Les revendications C et F, qui précisent que l'application est effectuée au moyen de la projection plasma, sont également incompatibles avec les revendications dépendantes 8 et 9 et la deuxième machine décrite dans le brevet, dans la mesure où, dans ce cas, le revêtement est appliqué sur les barres conductrices par cuisson après trempage dans une suspension liquide du matériau à base d'une céramique. De surcroît, la description du brevet en litige précise que le revêtement comprend **de préférence** un matériau microporeux à base de céramique, de sorte qu'elle n'est pas compatible avec les revendications C, D et F. Par conséquent, le brevet selon chacune des requêtes subsidiaires ne remplit pas les conditions de l'article 84 CBE.

3.2 En conséquence, la Chambre conclut que compte tenu des modifications proposées par le titulaire du brevet, le brevet ne remplit pas les conditions de la CBE.

3.3 La Chambre ajoute que les revendications C, D et F déposées à titre subsidiaire auraient pu constituer une base de discussion appropriée des requêtes subsidiaires correspondantes si le titulaire du brevet avait été représenté à la procédure orale et avait pu modifier les revendications dépendantes ainsi que la description. Or, le titulaire du brevet, bien que dûment cité à la procédure orale, a choisi de ne pas y être représenté. En outre, il n'a produit aucune autre modification du brevet en litige, et ce bien qu'il ait été prévenu au point 7 de la notification jointe à la citation qu'il devait s'apprêter à modifier la description et les revendications dépendantes lors de la procédure

mündlichen Verhandlung zu ändern, falls die Kammer beschließen sollte, das Patent auf der Grundlage eines der Hilfsanträge in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten, reichte sie keine weiteren Änderungen des Streitpatents ein. Wie in Absatz 6 der Mitteilung angegeben, hätten Schriftsätze jeder Art spätestens einen Monat vor der mündlichen Verhandlung eingereicht werden müssen. Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich die Kammer bei den Entscheidungen über das Patent an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten. Darüber hinaus sollte eine Sache gemäß den Artikeln 11 (1) und (3) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern in der Regel am Ende der mündlichen Verhandlung entscheidungsreif sein, und die Beteiligten sollten vor der mündlichen Verhandlung die erforderlichen Informationen und Unterlagen einreichen. Daher hat ein Patentinhaber, der es vorzieht, nicht in der mündlichen Verhandlung vertreten zu sein, sicherzustellen, daß er vor der mündlichen Verhandlung alle Änderungen eingereicht hat, die er berücksichtigt haben möchte. Dies gilt im vorliegenden Fall um so mehr, als die Patentinhaberin in der Mitteilung der Kammer ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, daß Ansprüche und Beschreibung möglicherweise geändert werden müßten. Daher kann die Kammer ihre Entscheidung ohne weitere Umstände treffen.

form on the basis of one of the auxiliary requests, did not file any further amendments to the patent in suit. As directed in paragraph 6 of the communication, any written submission should have been filed at the latest one month before the oral proceedings. According to Article 113(2) EPC, the board shall decide upon the patent only in the text submitted, or agreed, by the proprietor. Furthermore, according to Articles 11(3) and 11(1) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, a case should normally be ready for decision at the conclusion of oral proceedings and the parties should provide all relevant information and documents before the hearing. Thus, a proprietor who chooses not to be represented at oral proceedings should ensure that he has filed all amendments he wishes to be considered before the oral proceedings. This is all the more so in the present case, where the proprietor has been expressly warned in the communication of the board about the possible necessity of amending the claims and the description. The board can therefore take the decision without further ado.

orale au cas où la Chambre déciderait de maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base de l'une des requêtes subsidiaires. Ainsi que le précisait le point 6 de la notification, tout nouveau moyen écrit devait être produit au plus tard un mois avant la procédure orale. En vertu de l'article 113(2) CBE, la Chambre ne prend de décision sur le brevet que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet. De surcroît, l'article 11(3) et (1) du règlement de procédure des chambres de recours dispose qu'il convient de faire en sorte que l'affaire examinée soit en état d'être conclue à la clôture de la procédure orale et que les parties devraient fournir toutes les informations et les documents utiles avant l'audience. Par conséquent, lorsque le titulaire du brevet choisit de ne pas être représenté à une procédure orale, il devrait s'assurer qu'il a produit avant la procédure orale toutes les modifications dont il souhaite qu'elles soient examinées, et cela d'autant plus qu'en l'espèce, la Chambre l'avait expressément prévenu dans sa notification qu'il pourrait s'avérer nécessaire de modifier les revendications et la description. La Chambre peut donc rendre sa décision sans autre formalité.

#### Entscheidungsformel

##### Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The patent is revoked.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. September 2003 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2004 geschlossen sind

1. Nach Regel 85 (1) EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem zumindest **eine** Annahmestelle des EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist (geschlossene Tage), auf den nächstfolgenden Tag, an dem **alle** Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

2. Die Annahmestellen des EPA in München, Den Haag und Berlin sind an allen Samstagen und Sonntagen zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet. Die weiteren geschlossenen Tage des Jahres 2004 werden in der nachfolgenden Übersicht bekanntgegeben.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice from the President of the European Patent Office dated 26 September 2003 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2004

1. Under Rule 85(1) EPC time limits expiring on a day on which at least **one** of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents (closing days) are extended until the first day thereafter on which **all** the filing offices are open for receipt of documents and on which ordinary mail is delivered.

2. The EPO's filing offices in Munich, The Hague and Berlin will be closed for the receipt of documents on every Saturday and Sunday. The other closing days in 2004 are listed below.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 26 septembre 2003, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2004

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où **l'un** au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où **tous** les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi, ni le dimanche pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 2004 sont énumérés dans la liste ci-après.

Tage / Days / Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr – New Year's Day – Nouvel An	01.01.2004	x	x	x
Heilige Drei Könige – Epiphany – Epiphanie	06.01.2004	x		
Karfreitag – Good Friday – Vendredi Saint	09.04.2004	x	x	x
Ostermontag – Easter Monday – Lundi de Pâques	12.04.2004	x	x	x
Nationalfeiertag – National Holiday – Fête nationale	30.04.2004		x	
Tag der Befreiung – Liberation Day – Journée de la Libération	05.05.2004		x	
Christi Himmelfahrt – Ascension Day – Ascension	20.05.2004	x	x	x
Pfingstmontag – Whit Monday – Lundi de Pentecôte	31.05.2004	x	x	x
Fronleichnam – Corpus Christi – Fête-Dieu	10.06.2004	x		
Allerheiligen – All Saints' Day – Toussaint	01.11.2004	x		
Heiliger Abend – Christmas Eve – Veille de Noël	24.12.2004	x	x	x
Silvester – New Year's Eve – Saint-Sylvestre	31.12.2004	x	x	x



**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2003 über Euro-PCT-Anmeldungen, für die die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat beansprucht wird, der Vertragsstaat des WTO/TRIPS-Übereinkommens, nicht jedoch der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums war**

In den Entscheidungen J 9/98 und J 10/98 (ABI. EPA 2003, 184) hat die Juristische Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die Frage vorgelegt, ob der Anmelder einer ursprünglich als Euro-PCT-Anmeldung eingereichten europäischen Patentanmeldung nach Maßgabe des TRIPS-Übereinkommens berechtigt ist, die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat zu beanspruchen, der weder am Anmeldetag der ersten Anmeldung noch am Anmeldetag der Euro-PCT-Anmeldung Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am Anmeldetag der ersten Anmeldung aber Mitglied des WTO/TRIPS-Übereinkommens war. Die Sache ist unter den Aktenzeichen G 2/02 und G 3/02 anhängig.

Nach der bestehenden Praxis des EPA entsprechen solche Prioritäten nicht den Erfordernissen des Artikels 87 EPÜ. Bis die Große Beschwerdekammer in der Sache entschieden hat, wird das EPA bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase prüfen, ob die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer für diese Anmeldung relevant ist. Wenn dies der Fall ist, erhält der Anmelder eine Mitteilung des EPA, in der er aufgefordert wird zu erklären, ob die Aufnahme der Sachprüfung so lange verschoben werden soll, bis die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer ergangen ist. Entscheidet sich der Anmelder gegen die Verschiebung der Sachprüfung, so wird die Sachprüfung gemäß der bestehenden Praxis des EPA durchgeführt.

**Notice from the European Patent Office dated 23 October 2003 concerning Euro-PCT applications claiming priority from a first filing in a State party to the WTO/TRIPS Agreement but not to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**

In J 9/98 and J 10/98 (OJ EPO 2003, 184), the Legal Board of Appeal referred the question to the Enlarged Board of Appeal of whether the applicant of a European patent application, which was originally filed as a Euro-PCT application, is entitled in view of the TRIPS Agreement to claim priority from a previous first filing in a State which was neither at the filing date of the previous application nor at the filing date of the Euro-PCT application a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property but was, at the filing date of the previous first filing, a member of the WTO/TRIPS Agreement. The case is pending under reference Nos. G 2/02 and G 3/02.

Under the existing practice of the EPO such priorities do not meet the requirements of Article 87 EPC. Pending a decision of the Enlarged Board of Appeal in this case, the EPO will, when a Euro-PCT application enters the regional phase, check whether the decision of the Enlarged Board of Appeal is relevant for this application. If this is the case, the applicant will receive a communication from the EPO in which he will be invited to declare whether the start of substantive examination should be delayed until after the Enlarged Board of Appeal has taken its decision. If the applicant does not opt for delaying substantive examination, substantive examination will be carried out on the basis of the EPO's existing practice.

**Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 23 octobre 2003, relatif aux demandes euro-PCT revendiquant la priorité d'un premier dépôt effectué dans un Etat membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC, mais non partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle**

Dans les décisions J 9/98 et J 10/98 (JO OEB 2003, 184), la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante : le demandeur d'une demande de brevet européen initialement déposée en tant que demande euro-PCT peut-il, compte tenu de l'Accord sur les ADPIC, revendiquer la priorité d'un premier dépôt antérieur effectué dans un Etat qui n'était pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ni à la date de dépôt de la demande antérieure, ni à la date de dépôt de la demande euro-PCT, mais qui était membre de l'Accord sur les ADPIC/OMC à la date du premier dépôt ? L'affaire est en instance sous les numéros G 2/02 et G 3/02.

Selon la pratique actuelle de l'OEB, ces priorités ne satisfont pas aux exigences de l'article 87 CBE. En attendant que la Grande Chambre de recours ait statué dans cette affaire, l'OEB vérifiera, lors de l'entrée dans la phase régionale d'une demande euro-PCT, si la décision de la Grande Chambre de recours est pertinente pour cette demande. Si tel est le cas, le demandeur recevra une notification de l'OEB l'invitant à indiquer s'il désire différer l'examen quant au fond de sa demande de brevet jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait rendu sa décision. Si le demandeur décide de ne pas différer cet examen, l'examen quant au fond sera effectué selon la pratique actuelle de l'OEB.

## Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2003 über die Einstellung des X.25-Dienstes für das DEPAC-System

Der **X.25-Dienst** für das **DEPAC-System** wird am **1. Januar 2004** eingestellt.

Die Benutzer werden auf die Online-Gebührenezahlung im Rahmen von **epoline**<sup>®</sup> verwiesen, die sämtliche Funktionen bietet, die zuvor über den X.25-Dienst für das DEPAC-System zur Verfügung standen.

Die Online-Gebührenezahlung mit **epoline**<sup>®</sup> erfolgt über das Internet unter Benutzung der Smartcard und des Lesegeräts, die vom Europäischen Patentamt kostenlos bereitgestellt werden.

### Zugang

Der Dienst für die Online-Gebührenezahlung kann über die **epoline**<sup>®</sup>-Website unter [www.epoline.org](http://www.epoline.org) aufgerufen werden.

### Verfügbarkeit

Die Online-Gebührenezahlung ist montags bis freitags von 8.00 bis 19.00 Uhr MEZ verfügbar.

Weitere Auskünfte erteilt die

EPA-Kundenbetreuung  
Europäisches Patentamt  
Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Niederlande  
Tel.: (+31-70) 340 4500  
Fax: (+31-70) 340 4600  
E-Mail: [epoline@epo.org](mailto:epoline@epo.org)  
URL: [www.epoline.org](http://www.epoline.org)

## Notice from the European Patent Office dated 2 November 2003 concerning closure of the DEPAC system X.25 service

The **DEPAC system X.25 service** will no longer be available as from **1 January 2004**.

In future, customers should use **epoline**<sup>®</sup> Online Fee Payment, which provides all the functionalities previously available via the DEPAC system X.25 service.

**epoline**<sup>®</sup> Online Fee Payment can be accessed via the Internet, using the smart card and smart card reader supplied free of charge by the European Patent Office.

### Access

Online Fee Payment can be accessed via the **epoline**<sup>®</sup> website at [www.epoline.org](http://www.epoline.org).

### Availability

Online Fee Payment is available from Monday to Friday, 08.00 to 19.00 hrs CET.

Further information can be obtained from:

EPO Customer Services  
European Patent Office  
Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
The Netherlands  
Tel.: (+31-70) 340 4500  
Fax: (+31-70) 340 4600  
e-mail: [epoline@epo.org](mailto:epoline@epo.org)  
URL: [www.epoline.org](http://www.epoline.org)

## Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2003, relatif à la fermeture du service DEPAC system X.25

Le **service DEPAC system X.25** ne sera plus disponible à partir du **1<sup>er</sup> janvier 2004**.

Les clients sont invités à utiliser à l'avenir le service **epoline**<sup>®</sup> de paiement des taxes en ligne, qui offre les mêmes fonctions que le service DEPAC system X.25.

Le service **epoline**<sup>®</sup> de paiement des taxes en ligne est disponible, via l'Internet, au moyen d'une carte à puce et d'un lecteur de cartes à puce que l'Office européen des brevets fournit gratuitement.

### Accès

Il est possible d'accéder au service de paiement des taxes en ligne via le site web d'**epoline**<sup>®</sup> à l'adresse [www.epoline.org](http://www.epoline.org).

### Disponibilité

Le service de paiement des taxes en ligne est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h (HEC).

Pour de plus amples informations, prière de contacter :

Service clientèle de l'OEB  
Office européen des brevets  
Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Pays-Bas  
Tél. : (+31-70) 340 4500  
Fax : (+31-70) 340 4600  
e-mail: [epoline@epo.org](mailto:epoline@epo.org)  
URL: [www.epoline.org](http://www.epoline.org)

---

### **Umzug der Informationsstelle und der elektronischen Bibliothek**

Die bisher im PschorrHöfe-Gebäude des EPA, Grasserstr. 2 der Öffentlichkeit zugänglichen Bereiche Informationsstelle und elektronische Bibliothek werden ab dem 17. Oktober 2003 neue Räume in den PschorrHöfen, Grasserstr. 6 (Ecke Kurt-Haertel-Passage) beziehen. Besucher und Anwender von Online-Produkten (*esp@cenet*, *epoline*<sup>®</sup>) können die öffentlichen Bereiche der o. g. Abteilungen ab dem 20. Oktober 2003 über den Eingang Grasserstr. 6 erreichen.

---

### **Information Office Munich and Electronic Library move within PschorrHöfe**

The Information Office Munich and Electronic Library, hitherto located in the EPO PschorrHöfe building, Grasserstr. 2, will be moving to PschorrHöfe Grasserstr. 6 (corner of Kurt-Haertel-Passage) as from 17 October 2003. Visitors and those wishing to make use of online products (*esp@cenet*, *epoline*<sup>®</sup>) can gain access to the public sections of these departments as from 20 October 2003 via the Grasserstr. 6 entrance.

---

### **Déménagement du Bureau d'information et de la Bibliothèque électronique**

Les secteurs accessibles au public du Bureau d'information et de la Bibliothèque électronique jusqu'alors situés dans le bâtiment PschorrHöfe de l'OEB, Grasserstr. 2, vont être transférés dans les locaux du PschorrHöfe, Grasserstr. 6 (au coin du Kurt-Haertel-Passage) à partir du 17 octobre 2003. Par conséquent, à compter du 20 octobre 2003, les personnes souhaitant utiliser des produits en ligne (*esp@cenet*, *epoline*<sup>®</sup>) ou se rendre dans l'un des services susmentionnés devront passer par le n° 6 de la Grasserstrasse.

---

## Veröffentlichung von Anzeigen im Amtsblatt des EPA

Für Anzeigen, die ab der Nummer 1/2004 des Amtsblatts des EPA veröffentlicht werden, treten folgende Änderungen ein:

### 1. Zahlung

Die Rechnungsstellung für Anzeigen erfolgt künftig durch die Dienststelle Wien des EPA. Die Zahlung der Preise für Anzeigen kann durch Kreditkarte, mit Scheck, durch Abbuchung von einem beim EPA geführten laufenden Konto (siehe Beilage zum ABI. EPA Nr. 2/2002) oder durch Überweisung auf eines der in der Rechnung angegebenen Konten erfolgen. Das EPA akzeptiert die Kreditkarten EUROCARD (MasterCard) und VISA. Wir bitten, bei Zahlungen durch Abbuchungsauftrag die Kontonummer des beim EPA geführten laufenden Kontos oder bei Zahlung mittels Kreditkarte die Art der Kreditkarte, die Nummer und das Enddatum des Gültigkeitszeitraums anzugeben. Da das EPA für die Anzeigenpreise keine Mehrwertsteuer in Rechnung stellt, ist künftig die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nicht mehr erforderlich.

### 2. Preise

Die seit mehr als 20 Jahren unveränderten Anzeigenpreise werden teilweise den in diesem Zeitraum eingetretenen Preissteigerungen angepasst. Für Anzeigen, die ab Heft 1/2004 veröffentlicht werden, gelten folgende Beträge:

1/1 Seite	1 500 EUR
1/2 Seite	750 EUR
1/4 Seite	375 EUR

Wegen geringer Nachfrage werden die Formate 1/8 Seite hoch und 1/8 Seite quer nicht mehr angeboten.

### 3. Kontakte

*Annahme von Anzeigen:*  
Europäisches Patentamt  
Redaktion Amtsblatt  
z. Hd. Frau I. Wendl  
D-80298 München  
Telefon (+49-89) 2399-5225  
Telefax (+49-89) 2399-5219  
E-Mail: iwendl@epo.org

*Abrechnung von Anzeigen:*  
Europäisches Patentamt  
Dienststelle Wien  
z. Hd. Frau H. Lindmayr  
Postfach 90, A-1031 Wien  
Telefon (+43-1) 52126-4546  
Telefax (+43-1) 52126-2492  
E-Mail: subs@epo.org

## Publication of advertisements in the EPO Official Journal

The following changes will apply to advertisements placed in EPO Official Journal No. 1/2004 and subsequent issues:

### 1. Payment

In future, the invoicing of advertisements will be handled by the EPO sub-office in Vienna. Advertisements may be paid for by credit card, cheque, debit from a deposit account with the EPO (see supplement to OJ EPO No. 2/2002) or transfer to any of the accounts stated on the invoice. The EPO accepts EUROCARD (MasterCard) and VISA cards. For debit payments, please quote the number of the deposit account with the EPO; if paying by credit card, please quote the card type, number and expiry date. As the EPO does not charge VAT for advertisements, a VAT registration number is no longer required.

### 2. Prices

Advertisement prices, which have not changed for over 20 years, are being adjusted to reflect partially the price increases over this period. Advertisements published in No. 1/2004 and subsequent issues will now cost:

1/1 page	EUR 1 500
1/2 page	EUR 750
1/4 page	EUR 375

The formats 1/8 page portrait and 1/8 page landscape will no longer be offered owing to lack of demand.

### 3. Who to contact

*Send advertisements to:*  
European Patent Office  
Editorial Office Official Journal  
Attn. Irene Wendl  
D-80298 Munich  
Telephone (+49-89) 2399-5225  
Fax (+49-89) 2399-5219  
e-mail: iwendl@epo.org

*Contact re invoicing of advertisements:*  
European Patent Office  
Vienna sub-office  
Attn: Herta Lindmayr  
P.O. Box 90, A-1031 Vienna  
Telephone (+43-1) 52126-4546  
Fax (+43-1) 52126-2492  
e-mail: subs@epo.org

## Publication d'annonces dans le Journal officiel de l'OEB

Les changements ci-dessous sont applicables aux annonces qui paraîtront à partir du numéro 1/2004 du Journal officiel de l'OEB :

### 1. Paiement

Les annonces seront désormais facturées par l'agence de Vienne de l'OEB. Le paiement des annonces peut s'effectuer par carte de crédit, par chèque, par débit d'un compte courant détenu auprès de l'OEB (cf. supplément au JO OEB n° 2/2002) ou par virement à l'un des comptes indiqués sur la facture. L'OEB accepte les cartes de crédit EUROCARD (MasterCard) et VISA. Pour les paiements par ordre de débit, nous vous prions d'indiquer le numéro du compte courant détenu auprès de l'OEB, et pour les paiements par carte de crédit, le type de carte, son numéro et sa date d'expiration. Etant donné que l'OEB ne facture pas de TVA sur le prix des annonces, il n'est plus nécessaire d'indiquer le numéro d'identification à la TVA.

### 2. Prix

Les prix des annonces, inchangés depuis plus de 20 ans, tiennent compte en partie des hausses de prix intervenues pendant cette période. Les tarifs suivants sont applicables aux annonces publiées à partir du numéro 1/2004 :

1/1 page	1 500 EUR
1/2 page	750 EUR
1/4 page	375 EUR

En raison d'une demande moins importante, les formats d'1/8 de page en hauteur et d'1/8 de page à l'horizontale sont supprimés.

### 3. Services à contacter

*Réception des annonces :*  
Office européen des brevets  
Rédaction du Journal officiel  
A l'attention de Mme I. Wendl  
D-80298 Munich  
Téléphone (+49-89) 2399-5225  
Téléfax (+49-89) 2399-5219  
Courriel : iwendl@epo.org

*Règlement des annonces :*  
Office européen des brevets  
Agence de Vienne  
A l'attention de Mme H. Lindmayr  
Boîte postale 90, A-1031 Vienne  
Téléphone (+43-1) 52126-4546  
Téléfax (+43-1) 52126-2492  
Courriel : subs@epo.org



**VERTRETUNG**

**Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter\***

**REPRESENTATION**

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

**REPRESENTATION**

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

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

Bodmer, Sheila (IE) - cf. GB  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Grange, Gordon Scott (GB) - cf. GB  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Grubb, Philip William (GB) - cf. GB  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Ross, Richard Anthony Maby (GB) - cf. GB  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Yorke, Brian Alan (GB) - cf. GB  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Crawley, Patrick Edward (GB)  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Morris, Clive Sydney (GB)  
Novartis International AG  
Corporate Intellectual Property  
CH-4002 Basel

Schwander, Kuno (CH)  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Patent Department PLP  
Grenzacherstrasse 124  
CH-4070 Basel

**CY Zypern / Cyprus / Chypre****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Demetriou, Athos S. (CY)  
Scordis, Papapetrou & Co.  
The Business Forum  
30, Karpenisi Street  
P.O. Box 20533  
CY-1660 Nicosia

**DE Deutschland / Germany / Allemagne****Änderungen / Amendments / Modifications**

Bergelt, Klaus (DE)  
Gördenallee 129A  
D-14772 Brandenburg

Bock, Gerhard (DE)  
Patentanwälte  
Bock & Bieber GbR  
Albert-Einstein-Straße 6  
D-07745 Jena

Czybulka, Uwe (DE)  
Patentanwalt Uwe Czybulka  
Sckellstraße 6  
D-81667 München

Koch, Annegret Christa (DE)  
- cf. Koch-Huld, Annegret Christa (DE)

Koch-Huld, Annegret Christa (DE)  
Dr. Weitzel & Partner  
Patentanwälte  
Friedenstraße 10  
D-89522 Heidenheim

\* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts (*epi*).  
Anschrift:  
*epi*-Sekretariat  
Im Tal 29  
D-80331 München  
Tel.: (+49-89)2017080  
Fax: (+49-89)2021548  
E-Mail: info@patentepi.com

\* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute (*epi*).  
Address:  
*epi* Secretariat  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tel.: (+49-89)2017080  
Fax: (+49-89)2021548  
e-mail: info@patentepi.com

\* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut (*epi*).  
Adresse :  
Secrétariat *epi*  
Im Tal 29  
D-80331 Munich  
Tél. : (+49-89)2017080  
Fax : (+49-89)2021548  
e-mail : info@patentepi.com

Pfeiffer, Rolf-Gerd (DE)  
 Patentanwaltsbüro  
 Pfeiffer & Kollegen  
 Engelplatz 11  
 D-07743 Jena

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Kollrodt, Achim (DE) - R. 102(1)  
 Zur Heiligen Heid 7  
 D-90556 Cadolzburg

Moersch, Kurt (DE) - R. 102(1)  
 Dipl.-Ing. Kurt Moersch  
 Patentassessor  
 Ottobrunner Straße 51  
 D-81737 München

Riedel, Alfred (DE) - R. 102(1)  
 Fasangartenstraße 138 a  
 D-81549 München

Schulmeyer, Karl-Heinz (DE) - R. 102(1)  
 Patentanwalt  
 Dr. Karl-Heinz Schulmeyer  
 Kieler Straße 59a  
 D-25474 Hasloh

Weisert, Annekäte (DE) - R. 102(1)  
 Kraus & Weisert  
 Patent- und Rechtsanwälte  
 Thomas-Wimmer-Ring 15  
 D-80539 München

### **ES Spanien / Spain / Espagne**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Diaz de Bustamante y Terminel, Isidro (ES)  
 Avda. General Peron, 17  
 E-28020 Madrid

### **FI Finnland / Finland / Finlande**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Heinonen, Paula Kaarina (FI)  
 Pro Health Ltd.  
 Industrial Property Rights  
 Salomonkatu 17 B  
 FIN-00100 Helsinki

### **FR Frankreich / France**

#### **Änderungen / Amendments / Modifications**

Bentz, Jean-Paul (FR)  
 Cabinet Ballot  
 122, rue Edouard Vaillant  
 F-92593 Levallois-Perret Cedex

Bioret, Ludovic (FR)  
 Cabinet Vidon  
 16B, rue Jouannet  
 B.P. 90333  
 Technopôle Atalante  
 F-35703 Rennes Cedex 07

Bonneau, Gérard (FR)  
 Cabinet Bonneau Murgitroyd  
 Immeuble Atlantis  
 55, allée Pierre Ziller  
 Sophia Antipolis  
 F-06560 Valbonne

Fernandez, Francis Lionel (FR)  
 PSA Peugeot Citroën  
 Service Propriété Industrielle  
 DINQ/DRIA/PPIQ/VPI  
 Route de Gizy  
 Centre Technique de Vélizy  
 F-78140 Vélizy Villacoublay

Larcher, Dominique (FR)  
 Cabinet Vidon  
 16B, rue Jouannet  
 B.P. 90333  
 Technopôle Atalante  
 F-35703 Rennes Cedex 7

Maiffret, Bernard (FR)  
 Bourgeois Rezac Bourgeois  
 50, rue Etienne Marcel  
 F-75002 Paris

#### **Löschungen / Deletions / Radiations**

Fort, Jacques (FR) - R. 102(1)  
 75, rue d'Auteuil  
 F-75016 Paris

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

Armstrong, Rosemary (GB)  
Forrester Ketley & Co.  
Chamberlain House  
Paradise Place  
GB-Birmingham B3 3HP

Booth, Andrew Steven (GB)  
The BOC Group plc  
Chertsey Road  
GB-Windlesham, Surrey GU20 6HJ

Chapman, Helga Claire (GB)  
Chapman Molony  
Renshaw Barns  
Upper Woodford  
GB-Salisbury, Wiltshire SP4 6FA

Harries, Simon George (GB)  
Vodafone Group Services Ltd  
Vodafone House  
The Connection  
GB-Newbury, Berkshire RG14 2FN

King, Amanda Louise (GB)  
cf. Simons, Amanda Louise (GB)

Matheson, Martyn (GB)  
Ladas & Parry  
52-54 High Holborn  
GB-London WC1V 6RR

Oxley, Rachel Louise (GB)  
1 The Old Orchard  
GB-Cuddington, Cheshire CW8 2GZ

Rice, Jason Neale (GB)  
GlaxoSmithKline  
Research & Development Ltd  
Corporate Intellectual Property  
New Frontiers Science Park  
Third Avenue  
GB-Harlow, Essex CM19 5AW

Simons, Amanda Louise (GB)  
J.A. Kemp & Co.  
14 South Square  
Gray's Inn  
GB-London WC1R 5JJ

Thompson, John (GB)  
Celltech R&D Limited  
Patent Department  
208 Bath Road  
GB-Slough, Berkshire SL1 3WE

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Bodmer, Sheila (IE) - cf. CH  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Grange, Gordon Scott (GB) - cf. CH  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Grubb, Philip William (GB) - cf. CH  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Lawrence, John Gordon (GB) - R. 102(1)  
McNeight & Lawrence  
Regent House  
Heaton Lane  
GB-Stockport, Cheshire SK4 1BS

Meeks, Frank Burton (GB) - R. 102(1)  
120 Chester Drive  
GB-North Harrow, Middlesex HA2 7PY

Ross, Richard Anthony Mabyn (GB) - cf. CH  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

Russell, Paul Sidney (GB) - R. 102(1)  
4 Innage Road  
Northfield  
GB-Birmingham B31 2DX

Yorke, Brian Alan (GB) - cf. CH  
B.A. Yorke & Co.  
Coomb House  
7 St. John's Road  
GB-Isleworth, Middlesex TW7 6NH

**GR Griechenland / Greece / Grèce****Löschungen / Deletions / Radiations**

Dimopoulos, Aristidis (GR) - R. 102(1)  
Apostolou Pavlou 41  
GR-118 51 Athens

Sakellarides, John A. (GR) - R. 102(2)a  
70 Adrianou Street  
GR-105 56 Athens

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

Cattaneo, Elisabetta (IT)  
Perani Mezzanotte & Partners  
Piazza San Babila 5  
I-20122 Milano

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Mercurio, Franco (IT) - R. 102(1)  
Società Italiana Brevetti S.p.A.  
Via Carducci, 8  
I-20123 Milano

**NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas****Änderungen / Amendments / Modifications**

Hylarides, Paul Jacques (NL)  
Arnold & Siedsma  
Advocaten en Octrooigemachtigden  
Emmalaan 37-39  
NL-3581 HP Utrecht

**SE Schweden / Sweden / Suède****Löschungen / Deletions / Radiations**

Ahlström, Erik (SE) - R. 102(2)a  
Civilingenjör, Patentombud  
Hemstigen 21  
S-553 38 Jönköping

Mellgard, Helge Ingemar (SE) - R. 102(1)  
Mellgard Patentdata HB  
Sandavägen 39  
S-147 71 Grödinge

**TR Türkei / Turkey / Turquie****Änderungen / Amendments / Modifications**

Gökçen, Bülent (TR)  
Gökçen Fikri ve  
Sinai Haklar Danışmanlık A.S.  
Rumeli Caddesi No: 84/4  
Nisantashi  
TR-80220 İstanbul



**INTERNATIONALE VERTRÄGE****PCT****Änderungen bei PCT-Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden**

Im Zuge der laufenden PCT-Reform treten zum 1. Januar 2004 mehrere von der PCT-Versammlung angenommene Änderungen in Kraft. Nachstehend werden die wichtigsten Änderungen im Überblick dargestellt, soweit sie das EPA als PCT-Behörde und Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt betreffen. Eine vollständige Übersicht über die geänderten Vorschriften ist im PCT Newsletter 10/2002 und 10/2003 sowie auf der Website der WIPO unter [www.wipo.int](http://www.wipo.int) zu finden.

**Erweiterte internationale Recherche und internationale vorläufige Prüfung**

Für alle ab dem 1. Januar 2004 eingereichten PCT-Anmeldungen gilt ein erweitertes internationales Recherchesystem. Neben dem heutigen internationalen Recherchenbericht (ISR) erstellt die Internationale Recherchenbehörde (ISA) auch einen "internationalen Recherchenbescheid", d. h. einen vorläufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid zu den Fragen der Neuheit, der erfindrischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit (WO/ISA – Regel 43*bis* PCT). Das erweiterte internationale Recherchesystem unterliegt Kapitel I PCT. Der schriftliche Bescheid der ISA und der internationale Recherchenbericht werden gleichzeitig erstellt und danach dem Anmelder und dem Internationalen Büro der WIPO übermittelt; während der internationale Recherchenbericht aber zusammen mit der internationalen Anmeldung 18 Monate nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht wird, wird der schriftliche Bescheid der ISA nicht veröffentlicht, sondern vom Internationalen Büro als "internationaler vorläufiger Bericht über die Patentierbarkeit" (IPRP nach Kapitel I – Regel 44*bis* PCT) an die Bestimmungsämter übermittelt, sofern ein Antrag nach Kapitel II PCT gestellt worden ist. Nach Ablauf von

**INTERNATIONAL TREATIES****PCT****Changes in respect of PCT applications filed as of 1 January 2004**

As part of the ongoing reform of the PCT a number of changes agreed upon by the PCT Assembly will take effect as from 1 January 2004. The most significant changes in so far as they affect the EPO as PCT Authority and designated or elected Office are summarised below. For a complete synopsis of the rule changes see PCT Newsletter 10/2002 and 10/2003 and WIPO website [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

**Enhanced international search and preliminary examination**

For all PCT applications filed as from 1 January 2004 an enhanced international search system will apply. Besides the current international search report (ISR), the International Searching Authority will issue an "international search opinion", i.e. a preliminary non-binding written opinion on the issues of novelty, inventive step and industrial applicability (WO/ISA – Rule 43*bis* PCT). The enhanced international search system is governed by Chapter I of the PCT. The WO/ISA will be prepared at the same time as the ISR for delivery to the applicant and the International Bureau of WIPO, however while the ISR will be published together with the international application at 18 months from the priority date, the WO/ISA will not be published; rather if no PCT Chapter II demand is filed, it will be communicated to the designated Offices by the International Bureau as an "international preliminary report on patentability" (IPRP Chapter I – Rule 44*bis* PCT); it will be made available for public inspection at 30 months from the priority date by the International Bureau (Rule 44*ter* PCT and Rule 94.1(b) PCT) and, subject to national law, by the designated Offices. In content the WO/ISA is

**TRAITES INTERNATIONAUX****PCT****Modifications concernant les demandes PCT déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004**

Dans le cadre de la réforme actuelle du PCT, un certain nombre de modifications approuvées par l'Assemblée du PCT entreront en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2004. Le résumé ci-dessous présente les principales modifications qui concernent l'OEB agissant en qualité d'administration PCT et d'Office désigné ou élu. Afin d'avoir une vue d'ensemble complète des modifications apportées, cf. les PCT Newsletter 10/2002 et 10/2003 ainsi que le site Internet de l'OMPI ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

**Système élargi de recherche internationale et d'examen préliminaire**

Pour toutes les demandes PCT déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, un système élargi de recherche internationale sera appliqué. Outre le rapport de recherche internationale actuel, l'administration chargée de la recherche internationale établira une "opinion de recherche internationale", c'est-à-dire une opinion écrite préliminaire et non contraignante portant sur les questions de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle (opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale – règle 43*bis* PCT). Le système élargi de recherche internationale sera régi par le chapitre I du PCT. L'opinion écrite et le rapport de recherche internationale seront établis simultanément en vue d'être remis au demandeur et au bureau international de l'OMPI, mais seul sera publié le rapport de recherche internationale, avec la demande internationale, 18 mois après la date de priorité ; plus précisément, si aucune demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT n'est déposée, l'opinion écrite sera transmise par le Bureau international aux offices désignés en tant que "rapport préliminaire international sur la brevetabilité" (chapitre I – règle 44*bis* PCT) ; elle sera mise à la disposition

30 Monaten ab dem Prioritätsdatum stellen ihn das Internationale Büro (Regeln 44ter und 94.1 b) PCT) und – vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften – die Bestimmungsbüro zur öffentlichen Einsicht bereit. Inhaltlich soll der schriftliche Bescheid der ISA in etwa dem derzeitigen eingehenden schriftlichen Bescheid nach Kapitel II PCT entsprechen (s. ABl. EPA 11/2001, S. 539).<sup>1</sup>

Ziel dieses neuen Verfahrens ist es, einen Bericht einzuführen, der dem gegenwärtigen vorläufigen Prüfungsbericht ähnelt, aber zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt erstellt wird, so daß der Anmelder schneller beurteilen kann, ob er den Eintritt in die nationale/regionale Phase vollzieht. Der Anmelder hat jedoch weiterhin das Recht, einen Antrag nach Kapitel II PCT einzureichen. Die Frist für die Antragstellung beträgt 3 Monate ab Erlass des internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids der ISA oder 22 Monate ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft (Regel 54bis PCT). Während das Verfahren nach Kapitel I PCT keine Gelegenheit zum Dialog zwischen Anmelder und ISA bietet (bis auf die Möglichkeit, dem Internationalen Büro auf Wunsch "informelle" schriftliche Stellungnahmen vorzulegen, was in der Ausführungsordnung zum PCT jedoch nicht ausdrücklich vorgesehen ist), hat der Anmelder nach Artikel 34 sowie Regel 66.1 und 66.1bis PCT das Recht, in Reaktion auf den schriftlichen Bescheid der ISA innerhalb der gleichen Frist wie für die Antragstellung Gegenvorstellungen und/oder Änderungen einzureichen (siehe auch Regel 66.4bis PCT). Ein schriftlicher Bescheid, der vom EPA als ISA erstellt wurde, gilt als erster schriftlicher Bescheid nach Kapitel II PCT, wenn das EPA als IPEA fungiert. Ob vor Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (IPER) ein weiterer schriftlicher Bescheid ergeht, liegt ausschließlich im Ermessen des EPA. Der internationale vorläufige Prüfungsbericht wird weiterhin binnen 28 Monaten ab dem Prioritätsdatum erstellt (Regel 69 PCT) und vom Internationalen Büro nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum als "internationaler vorläufiger

intended to be similar to a current detailed written opinion under PCT Chapter II (see OJ EPO 11/2001, 539)<sup>1</sup>.

The aim of this new procedure is to bring forward a report akin to the present preliminary examination report thus allowing the applicant to assess at a much earlier stage whether to proceed to national/regional phase entry. However, the applicant's right to file a PCT Chapter II demand remains intact. The time limit for filing a demand is 3 months from the issue of the ISR and WO/ISA or 22 months from the priority date whichever is later (Rule 54bis PCT). In contrast to the procedure under PCT Chapter I which provides no opportunity for dialogue between applicant and ISA (except the opportunity to present "informal" written comments to the International Bureau if so desired – no express provision for this is made in the PCT Regulations), the applicant has the right under Article 34 Rule 66.1 and Rule 66.1bis PCT to submit arguments and/or amendments in response to the WO/ISA within the same time limit as that for filing the demand (see also Rule 66.4bis PCT). A written opinion prepared by the EPO as ISA will be considered as first written opinion under PCT Chapter II before the EPO as IPEA. Whether a further written opinion is issued before establishment of the IPER is entirely at the discretion of the EPO. The IPER will continue to be established at around 28 months from the priority date (Rule 69 PCT) and will be communicated by the International Bureau to all elected Offices as an "international preliminary report on patentability Chapter II" (Rule 70 PCT) at 30 months from the priority date.

du public par le Bureau international 30 mois après la date de priorité (règle 44ter PCT et règle 94.1b) PCT) et, sous réserve des dispositions du droit national, par les offices désignés. Le contenu de l'opinion écrite sera similaire à celui d'une opinion écrite détaillée telle que prévue actuellement par le chapitre II du PCT (voir JO OEB 11/2001, 539)<sup>1</sup>.

Cette nouvelle procédure vise à présenter un rapport proche de l'actuel rapport d'examen préliminaire et à permettre ainsi au déposant de déterminer, à un stade beaucoup plus précoce, s'il doit s'engager dans la phase nationale/régionale. Le déposant conserve toutefois le droit de déposer une demande d'examen préliminaire selon le chapitre II du PCT. La demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard : trois mois à compter de la date de la transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l'opinion écrite ou 22 mois à compter de la date de priorité (règle 54bis PCT). Contrairement à la procédure prévue par le chapitre I du PCT, qui ne prévoit aucune possibilité de dialogue entre le déposant et l'administration chargée de la recherche internationale (à l'exception d'observations écrites "informelles" transmises facultativement au Bureau international – aucune disposition explicite sur ce point ne figure dans le règlement d'exécution du PCT), le déposant a le droit, en vertu de l'article 34, de la règle 66.1 et de la règle 66.1bis PCT, de présenter des arguments et/ou des modifications en réponse à l'opinion écrite, dans le même délai que pour le dépôt de la demande (cf. également la règle 66.4bis PCT). Une opinion écrite établie par l'OEB en qualité d'administration chargée de la recherche internationale sera considérée comme une première opinion écrite au titre du chapitre II du PCT devant l'OEB en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international. L'OEB demeure libre de présenter une autre opinion écrite avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international. Ce dernier continuera d'être établi

<sup>1</sup> Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß das dort beschriebene rationalisierte Verfahren nach Kapitel II weiterhin auf internationale Anmeldungen Anwendung findet, die vor dem 1.1.2004 eingereicht wurden, selbst wenn der Antrag nach diesem Datum gestellt wird.

<sup>1</sup> Note however that the rationalised Chapter II procedure described therein will still apply to international applications filed before 1.1.2004 even if the demand is submitted after this date.

<sup>1</sup> Il convient toutefois de noter que la procédure [selon le chapitre II PCT] rationalisée, exposée dans ce communiqué, continuera de s'appliquer aux demandes internationales déposées avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004, même si la demande d'examen préliminaire international est présentée après cette date.

Bericht über die Patentierbarkeit nach Kapitel II" (Regel 70 PCT) an alle ausgewählten Ämter übermittelt.

généralement 28 mois après la date de priorité (règle 69 PCT) et sera transmis par le Bureau international à tous les offices élus 30 mois après la date de priorité, en tant que "rapport préliminaire international sur la brevetabilité chapitre II" (règle 70 PCT).

### Rationalisiertes Bestimmungssystem

Im geänderten Bestimmungssystem ist vorgesehen, daß der Anmelder mit der Einreichung einer internationalen Anmeldung automatisch das komplette Paket sämtlicher nach dem PCT möglicher Bestimmungen einschließlich aller Schutzrechtsarten sowie des nationalen/regionalen Schutzes erhält, ohne daß er die Vertragsstaaten einzeln bestimmen muß (Regel 4.9 PCT). Das Recht auf Rücknahme einzelner Bestimmungen bleibt bestehen. Für die Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten nach Kapitel II PCT wurde eine ähnliche Vorschrift eingeführt, d. h., mit der Einreichung eines Antrags gelten alle auswählbaren Staaten als ausgewählt (Regel 53.7 PCT).

### Pauschale internationale Anmeldegebühr

Die Grundgebühr und die Bestimmungsgebühren, die derzeit gelten, werden aufgehoben und durch eine pauschale internationale Anmeldegebühr ersetzt<sup>2</sup>, in der die für jede Bestimmung vorgeschriebene Gebühr enthalten ist. Die pauschale internationale Anmeldegebühr wurde auf 1 400 CHF festgesetzt.

### Verzicht auf Vorlage der Anwaltsvollmachten

Gemäß der neuen Regel 90.5 c) PCT verzichtet das EPA auf das Erfordernis nach Regel 90.5 a) ii) PCT, daß eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder der gesonderten Mitteilung beizufügen ist. Ebenso verzichtet das EPA gemäß Regel 90.4 d) PCT auf das Erfordernis nach Regel 90.4 b) PCT, daß eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist.

### Streamlined designation system

The revised designation system provides that on filing the international application the applicant obtains automatic all inclusive coverage of all designations available under the PCT including all types of protection and national/regional protection without the need to designate individual contracting states (Rule 4.9 PCT). The right to withdraw individual designations will remain. A similar provision for elections under PCT Chapter II has been introduced, ie all eligible states will be considered elected on filing a demand (Rule 53.7 PCT).

### Flat international filing fee

The current basic fee and designation fees are to be abolished and replaced by a flat international filing fee<sup>2</sup> which will include the prescribed fee for every designation. The amount of the flat international filing fee has been set at CHF 1 400.

### Powers of attorney – waiver

The EPO will, pursuant to new Rule 90.5(c) PCT, waive the requirement under Rule 90.5(a)(ii) PCT that a copy of any general power of attorney be attached to the request, demand or separate notice. The EPO will also, pursuant to Rule 90.4(d) PCT, waive the requirement under Rule 90.4(b) PCT to submit a separate power of attorney.

### Rationalisation du système de désignation

Le système de désignation révisé prévoit que le déposant d'une demande internationale dispose d'une couverture automatique et générale de toutes les désignations possibles au titre du PCT, incluant tous les types de protection ainsi qu'une protection nationale/régionale, sans avoir besoin de désigner individuellement des Etats contractants (règle 4.9 PCT). Le droit de renoncer à certaines désignations demeure. Une disposition analogue a été introduite pour les élections au titre du chapitre II du PCT, à savoir que tous les Etats éligibles seront considérés comme élus lors du dépôt d'une demande (règle 53.7 PCT).

### Taxe internationale de dépôt forfaitaire

La taxe de base et les taxes de désignation en vigueur actuellement vont être supprimées et remplacées par une taxe internationale de dépôt forfaitaire<sup>2</sup>, qui comprendra la taxe prescrite pour chaque désignation. Le montant de la taxe internationale de dépôt forfaitaire a été fixé à 1 400 CHF.

### Pouvoir général – renonciation

Conformément à la nouvelle règle 90.5 c) PCT, l'OEB renoncera à l'exigence visée à la règle 90.5 a) ii) PCT selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à la déclaration séparée. Conformément à la règle 90.4 d), l'OEB renoncera également à l'exigence visée à la règle 90.4 b) PCT selon laquelle il y a lieu de déposer un pouvoir séparé.

<sup>2</sup> Die Gebühr, die gegenwärtig für das 31. und für jedes weitere Blatt erhoben wird, bleibt bestehen.

<sup>2</sup> The current fee for each page in excess of 31 will remain.

<sup>2</sup> La taxe actuelle pour chaque page à compter de la 31<sup>e</sup> est maintenue.



## GEBÜHREN

### Wichtiger Hinweis

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat mit Beschluß vom 30. Oktober 2003 (siehe Seite 531) den Betrag der internationalen Recherchegebühr geändert. Für ab dem 1. Januar 2004 eingereichten PCT-Anmeldungen gilt ein erweitertes internationales Rechensystem (siehe Seite 574). Angesichts der Tatsache, daß innerhalb dieses Systems vom EPA zusätzliche Leistungen für PCT-Anmelder erbracht werden, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Gebühr für eine internationale Recherche auf 1 550 EUR festzusetzen. Der neue Betrag gilt für PCT-Anmeldungen, die ab dem **1. Januar 2004** eingereicht werden und für die das EPA Internationale Recherchenbehörde ist.



## FEES

### Important notice

By decision of 30 October 2003 (see page 531), the Administrative Council of the European Patent Organisation has adjusted the amount of the international search fee. For PCT applications filed as from 1 January 2004 an enhanced international search system will apply (see page 574). With this new system the EPO is providing PCT applicants with additional services; hence the Council's decision to set the international search fee at EUR 1 550. The new amount will apply to applications filed as from **1 January 2004** for which the EPO is International Searching Authority.



## TAXES

### Avis important

Par décision du 30 octobre 2003 (voir page 531), le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a modifié le montant de la taxe de recherche internationale. Pour les demandes PCT déposées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2004, un système renforcé de recherche internationale sera appliqué (cf. page 574). Etant donné que ce système comprendra des prestations supplémentaires que l'OEB fournit aux déposants PCT, le Conseil d'administration a décidé de fixer le montant de la taxe de recherche internationale à 1 550 EUR. Ce nouveau montant s'appliquera aux demandes PCT déposées à partir du **1<sup>er</sup> janvier 2004** et pour lesquelles l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.

---

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ergibt sich aus ABl. EPA 2002, 559 ff. in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 6. Juni 2003 (ABl. EPA 2003, 371).

Gebühreninformationen sind auch im Internet unter "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>" veröffentlicht.

---

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

The fees guidance currently applicable is as set out in OJ EPO 2002, 559 ff. in conjunction with the decision of the President of the EPO of 6 June 2003 (OJ EPO 2003, 371).

Fee information is also published in the Internet under "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".

---

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

Le texte de l'avis actuellement applicable est publié au JO OEB 2002, 559 s. en liaison avec la décision du Président de l'OEB du 6 juin 2003 (JO OEB 2003, 371).

Des informations concernant les taxes sont également publiées sous l'adresse Internet "<http://www.european-patent-office.org/epo/fees1.htm>".



**Inhalt**

**Verwaltungsrat**

Beschluß des Verwaltungsrats vom 30. Oktober 2003 zur Änderung der Gebührenordnung **531**

**Entscheidungen der Beschwerdekammern**

– Technische Beschwerdekammern

**T 1020/98** – 3.3.1 – Safener/BAYER  
*“Deutlichkeit (ja) – komplexer Anspruch nicht undeutlich – zumutbarer Zeitaufwand – Markush-Formel – hierarchischer Aufbau der Substituentendefinitionen” – “Knappheit (ja) – Markush-Formel knappste Fassung einer chemischen Verbindungsklasse – mühelosere Durchführbarkeit der Sachprüfung nicht bestimmend für Inhalt eines unabhängigen Anspruchs”* **533**

**T 278/00** – 3.3.1 – Naphthyl-Verbindungen/ELI LILLY  
*“Im Sinne der Regel 68 (2) EPÜ begründete Entscheidung (verneint) – unverständliche Feststellungen – fehlende Angabe des Stands der Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – Bezugnahme auf die mündliche Verhandlung in einem parallelen Fall” – “wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht) – Rückzahlung der Beschwerdegebühr”* **546**

**T 986/00** – 3.5.2 – Rotierende elektrische Maschinen/ALSTOM UK LTD  
*“Erfinderische Tätigkeit (verneint)” – “Grundlage der Entscheidung – weitere Gelegenheit zur Änderung der Anmeldung (verneint)”* **554**

**Mitteilungen des EPA**

– Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. September 2003 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2004 geschlossen sind **566**

– Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. Oktober 2003 über Euro-PCT-Anmeldungen, für die die Priorität einer ersten Anmeldung in einem Staat beansprucht wird, der Vertragsstaat des WTO/TRIPS-Übereinkommens, nicht jedoch der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums war **567**

**Contents**

**Administrative Council**

Decision of the Administrative Council of 30 October 2003 amending the Rules relating to Fee **531**

**Decisions of the boards of appeal**

– Technical boards of appeal

**T 1020/98** – 3.3.1 – Safeners/BAYER  
*“Clarity (yes) – complex claim not unclear – within reasonable time – Markush formula – hierarchical structure of substituent definitions” – “Conciseness (yes) – Markush formula the most concise formulation of a class of chemical compounds – greater ease of substantive examination not determinative of the content of an independent claim”* **533**

**T 278/00** – 3.3.1 – Naphthyl compounds/ELI LILLY  
*“Decision reasoned in the sense of Rule 68(2) EPC (no) – unintelligible findings – missing identification of prior art in assessment of inventive step – reference to oral proceedings in parallel case” – “Substantial procedural violation (yes) – reimbursement of appeal fee”* **546**

**T 986/00** – 3.5.2 – Rotating electrical machines/ALSTOM UK LTD  
*“Inventive step (no)” – “Basis of decision – further opportunity to amend (no)”* **554**

**Information from the EPO**

– Notice from the President of the European Patent Office dated 26 September 2003 concerning the days on which EPO filing offices are closed in 2004 **566**

– Notice from the European Patent Office dated 23 October 2003 concerning Euro-PCT applications claiming priority from a first filing in a State party to the WTO/TRIPS Agreement but not to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property **567**

**Sommaire**

**Conseil d’administration**

Décision du Conseil d’administration du 30 octobre 2003 modifiant le règlement relatif aux taxes **531**

**Décisions des chambres de recours**

– Chambres de recours techniques

**T 1020/98** – 3.3.1 – Phytoprotecteur/BAYER  
*“Clarté (oui) – revendication complexe non obscure – somme de temps raisonnable – formule de Markush – structure hiérarchisée des définitions des substituants” – “Concision (oui) – formule de Markush comme formulation la plus concise d’une classe de composés chimiques – exécution plus aisée de l’examen quant au fond non déterminante pour le contenu d’une revendication indépendante”* **533**

**T 278/00** – 3.3.1 – Composés de naphthyle/ELI LILLY  
*“Décision motivée au sens de la règle 68(2) CBE (non) – conclusions inintelligibles – absence d’identification de l’état de la technique dans l’évaluation de l’activité inventive – référence à une procédure orale dans un cas analogue” – “vice substantiel de procédure (oui) – remboursement de la taxe de recours”* **546**

**T 986/00** – 3.5.2 – Machines électriques rotatives/ALSTOM UK LTD  
*“Activité inventive (non)” – “Fondement de la décision – nouvelle occasion de présenter des modifications (non)”* **554**

**Communications de l’OEB**

– Communiqué du Président de l’Office européen des brevets, en date du 26 septembre 2003, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l’OEB en 2004 **566**

– Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 23 octobre 2003, relatif aux demandes euro-PCT revendiquant la priorité d’un premier dépôt effectué dans un Etat membre de l’Accord sur les ADPIC/OMC, mais non partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle **567**

– Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2003 über die Einstellung des X.25-Dienstes für das DEPAC-System <b>568</b>	– Notice from the European Patent Office dated 2 November 2003 concerning closure of the DEPAC system X.25 service <b>568</b>	– Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2003, relatif à la fermeture du service DEPAC system X.25 <b>568</b>
– Umzug der Informationsstelle und der elektronischen Bibliothek <b>568</b>	– Information Office Munich and Electronic Library move within PschorrHöfe <b>568</b>	– Déménagement du Bureau d'information et de la Bibliothèque électronique <b>568</b>
– Veröffentlichung von Anzeigen im Amtsblatt des EPA <b>569</b>	– Publication of advertisements in the EPO Official Journal <b>569</b>	– Publication d'annonces dans le Journal officiel de l'OEB <b>569</b>
<b>Vertretung</b>	<b>Representation</b>	<b>Représentation</b>
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter <b>570</b>	List of professional representatives before the EPO <b>570</b>	Liste des mandataires agréés près l'OEB <b>570</b>
<b>Internationale Verträge</b>	<b>International treaties</b>	<b>Traités internationaux</b>
PCT Änderungen bei PCT-Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden <b>574</b>	PCT Changes in respect of PCT applications filed as of 1 January 2004 <b>574</b>	PCT Modifications concernant les demandes PCT déposées à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2004 <b>574</b>
<b>Gebühren</b>	<b>Fees</b>	<b>Taxes</b>
– Wichtiger Hinweis <b>577</b>	– Important notice <b>577</b>	– Avis important <b>577</b>
– Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen <b>577</b>	– Guidance for the payment of fees, costs and prices <b>577</b>	– Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente <b>577</b>
<b>Terminkalender</b>	<b>Calendar of events</b>	<b>Calendrier</b>

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
	<b>EPO / EPA</b>	<b>EPO</b>	<b>OEB</b>
2.–5.12.2003	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
9.–11.12.2003	<i>epoline</i> <sup>®</sup> -Jahreskonferenz Barcelona	<i>epoline</i> <sup>®</sup> Annual Conference Barcelona	Conférence annuelle <i>epoline</i> <sup>®</sup> Barcelone
20.1.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
17.–18.2.2004	Reservefonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäi- schen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
11.3.2004	SACEPO/PDI Wien	SACEPO/PDI Vienna	SACEPO/PDI Vienne
16.–18.3.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
24.–26.3.2004	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
20.–21.4.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
11.–13.5.2004	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich
15.–17.6.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
22.–23.6.2004	Reservefonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäi- schen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
20.–22.9.2004	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen de l'examen européen de qualification Munich
12.–14.10.2004*	Haushalts- und Finanzausschuß München	Budget and Finance Committee Munich	Commission du budget et des finances Munich

\* = provisorische Daten / provisional dates / dates provisoires

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
26.–27.10.2004	Reservfonds für Pensionen und soziale Sicherheit der Europäischen Patentorganisation (RFPSS) Aufsichtsrat München	Reserve Funds for Pensions and Social Security of the European Patent Organisation (RFPSS) Supervisory Board Munich	Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de l'Organisation européenne des brevets (FRPSS) Conseil de surveillance Munich
26.–28.10.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
7.–9.12.2004	Verwaltungsrat München	Administrative Council Munich	Conseil d'administration Munich
12.1.2005	Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung München	Examination Board for the European qualifying examination Munich	Jury d'examen pour l'examen européen de qualification Munich
15.–17.3.2005	Europäische Eignungsprüfung München	European qualifying examination Munich	Examen européen de qualification Munich
	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>	<b><i>epi</i></b>
17.–18.5.2004	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Kopenhagen	Council of the Institute of Professional Representatives Copenhagen	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Copenhague
25.–26.10.2004	Rat des Instituts der zugelassenen Vertreter Lissabon	Council of the Institute of Professional Representatives Lisbon	Conseil de l'Institut des mandataires agréés Lisbonne

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

**Sonstige Veranstaltungen**

*Einrichtungen in den EPÜ-Vertragsstaaten und "Erstreckungsstaaten", die Tagungen zu Themen im Zusammenhang mit dem europäischen Patent-system oder nationalen Patentsystemen 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.*

**Other events**

*Organisations in the EPC contracting states and in "extension states" holding meetings on themes pertaining to the European or national patent systems 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.*

**Autres manifestations**

*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 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.*

**DE:**

2.12.2003 FORUM<sup>1</sup>  
Das europäische Einspruchsverfahren  
Seminar-Nr. 03 12 101  
Dr.-Ing. H. J. Reich  
München

5.12.2003 FORUM<sup>1</sup>  
Die erfinderische Tätigkeit  
Seminar-Nr. 03 12 102  
Dr. W. Anders, Dr. H.-R. Jaenichen  
München

**GB:**

10.12.2003 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
PCT-Easy Workshop  
Conference No. H12-3103  
Helen Featherby  
London

11.–12.12.2003 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Advanced PCT course  
Conference No. H12-3003  
M. Reischle, D. Barmes  
London

22.1.2004 Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Opposition & appeal procedures in the EPO  
Conference No. H1-3004  
Christopher Rennie-Smith, Dr Graham Ashley  
London

**DE:**

22.1.2004 FORUM<sup>1</sup>  
Das Patentgutachten  
Seminar-Nr. 04 01 103  
Dipl.-Chem. Dr. G. Fiesser, Dr. rer. nat. B. Fabry  
München



## Terminkalender

Calendar  
of events

## Calendrier

**GB:**

23.1.2004

Management Forum Ltd.<sup>2</sup>  
Substantive patent law of the European Patent Office boards of appeal  
Conference No. H1-3104  
Christopher Rennie-Smith, Dr Graham Ashley  
London

**DE:**

28.1.2004

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in das Patentwesen  
*Basis-Seminar*, Seminar-Nr. 04 01 104  
Dr. A. Bieberbach, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner  
Frankfurt

29.–30.1.2004

FORUM<sup>1</sup>  
Einführung in das Patentwesen  
*Haupt-Seminar*, Seminar-Nr. 04 01 105  
Dr. A. Bieberbach, Dipl.-Ing. B. Geyer, Dr.-Ing. Dr. jur. U. Fitzner, Dipl.-Ing. B. Tödte  
Frankfurt

12.2.2004

FORUM<sup>1</sup>  
Von der Erfindung zur Patentanmeldung  
Seminar-Nr. 04 02 133  
J. Portmann, K. Gennen  
München

**CH:**

8.–10.3.2004

FORUM<sup>1</sup>  
EPA-Schulungskurs I  
*Pro- und Haupt-Seminar*  
Seminar-Nr. 04 03 135  
Kurt Naumann  
Zürich-Glattbrugg

**DE:**

23.–24.3.2004

REBEL<sup>3</sup>  
*Intensivseminar Teil I*  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten,  
Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie  
Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts  
Bernried (Starnberger See)

6.–7.5.2004

VPP-Frühjahrsfachtagung 2004<sup>4</sup>  
Aachen

11.5.2004

REBEL<sup>3</sup>  
*Intensivseminar Teil II*  
Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und  
internationaler gewerblicher Schutzrechte  
Bernried (Starnberger See)

12.–13.10.2004

REBEL<sup>3</sup>  
*Intensivseminar Teil I*  
Anmeldung von nationalen und internationalen Patenten,  
Gebrauchsmustern, Marken und Geschmacksmustern in der Praxis sowie  
Grundlagen des Arbeitnehmererfindungsrechts  
Bernried (Starnberger See)

	Terminkalender	Calendar of events	Calendrier
4.–5.11.2004	VPP-Herbstfachtagung 2004 <sup>4</sup> Nürnberg		
9.11.2004	REBEL <sup>3</sup> <i>Intensivseminar Teil II</i> Wege zur optimalen Anmeldung und systematischen Nutzung nationaler und internationaler gewerblicher Schutzrechte Bernried (Starnberger See)		
28.–29.4.2005	VPP-Frühjahrsfachtagung 2005 <sup>4</sup> Wiesbaden		

<sup>1</sup> FORUM Institut für Management GmbH  
Postfach 105060, D-69040 Heidelberg  
Tel.: (+49-6221) 500-500; Fax: (+49-6221) 500-505; E-Mail: info@Forum-Institut.de

<sup>2</sup> Management Forum Ltd.  
48 Woodbridge Road, Guildford, GB-Surrey GU1 4RJ  
Tel.: (+44-1483) 570099; Fax: (+44-1483) 536424; e-mail: info@management-forum.co.uk

<sup>3</sup> Dipl.-Ing. Dieter REBEL, Patentprüfer und Dozent  
St. Anna-Weg 6, D-82362 Weilheim  
Tel.: (+49-881) 417 96-35; Fax: (+49-881) 417 96 36; E-Mail: d.rebel@12move.de

<sup>4</sup> VPP-Geschäftsstelle, Sigrid Schilling  
Uhlandstr. 1, D-47239 Duisburg  
Tel.: (+49-2151) 94 02 36; Fax: (+49-2151) 94 02 37; E-Mail: vpp.schilling@vpp-patent.de