

GROSSE BESCHWERDEKAMMER

Vorlagen des Präsidenten des Europäischen Patent- amts

I. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 30. Dezember 1991 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

1. Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, die Zusammensetzung zu analysieren?

2. Läßt sich, falls die erste Frage bejaht wird, dieser Grundsatz so weit verallgemeinern, daß alle aus einem Erzeugnis abzuleitenden Informationen der Öffentlichkeit allein schon dadurch zugänglich gemacht werden, daß das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist, und zwar unabhängig davon, ob es für den Fachmann besondere Gründe gibt, nach diesen Informationen zu suchen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 1/92** anhängig

II. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat der Großen Beschwerdekammer am 5. März 1992 gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung die folgende Rechtsfrage vorgelegt:

Kann ein Anmelder der es bei einer uneinheitlichen Anmeldung unterläßt, auf eine Aufforderung der Recherchenabteilung nach Regel 46 (1) EPÜ weitere Recherchegebühren zu entrichten, den Gegenstand, für den keine Recherchegebühren entrichtet wurden, in dieser Anmeldung weiterverfolgen, oder ist er gezwungen, für diesen Gegenstand eine Teilanmeldung einzureichen?

Das Verfahren ist unter dem Aktenzeichen **G 2/92** anhängig

ENLARGED BOARD OF APPEAL

Referrals by the President of the European Patent Office

I. On 30 December 1991, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

1. Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons can be identified to cause the skilled person to analyse the composition?

and, if the answer to this first question is positive,

2. Does the principle extend to the more general case whereby all information which can be obtained from a product is made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons exist to cause the skilled person to search for that information?

The case is pending under Ref. No. **G 1/92**.

II. On 5 March 1992, in accordance with Article 112(1)(b) EPC, the President of the European Patent Office referred the following point of law to the Enlarged Board of Appeal in order to ensure uniform application of the law:

Can an applicant who fails to pay further search fees for a non-unitary application when requested to do so by the Search Division under Rule 46(1) EPC pursue that application for the subject-matter in respect of which no search fees have been paid or must he file a divisional application for it?

The case is pending under Ref. No. **G 2/92**.

GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Questions soumises par le Président de l'Office euro- péen des brevets

I. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 30 décembre 1991 à la Grande Chambre de recours les questions de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:

1. La composition chimique d'un produit est-elle rendue accessible au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières conduisant l'homme du métier à analyser cette composition?

Dans l'affirmative

2. Ce principe est-il généralisable en ce sens que toutes les informations qui peuvent être obtenues à partir d'un produit sont rendues accessibles au public par le fait que ce produit est à la disposition du public, indépendamment de la question de savoir s'il existe pour l'homme du métier des raisons particulières de recherche ces informations?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 1/92**.

II. Afin d'assurer une application uniforme du droit, le Président de l'Office européen des brevets a soumis le 5 mars 1992 à la Grande Chambre de recours la question de droit ci-après, conformément à l'article 112(1)(b) CBE:

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE peut-il faire poursuivre l'examen de sa demande contenant l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche ou est-il tenu de déposer une demande divisionnaire pour cet objet?

La procédure est en instance sous le numéro de recours **G 2/92**.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 22. Oktober 1991

J 4/91 - 3.1.1
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: J.-C. De Preter
M. Schar

Anmelder: Ahmad et al.

Stichwort: Nachfrist für Jahresgebühr/AHMAD

Artikel: 86(2) EPÜ

Regel: 37(1), 83(4), 85 EPÜ

Rechtsauskunft Nr. 5/80 (ABI. EPA 1980, 149)

Schlagwort: "Nachfrist für Jahresgebühr - Berechnung" - "Rechtsauskunft Nr. 5/80 nicht anwendbar im Falle Artikel 86(2) EPÜ"

Leitsätze

I. Für die Berechnung der Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86(2) EPÜ zur Zahlung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag ist die Regel 83(4) EPÜ "mutatis mutandis" in einer von Regel 37(1) Satz 1 EPÜ ausgehenden Weise anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Sechs-Monatsfrist in dem nachfolgenden sechsten Monat nicht an dem Tag endet, der durch seine "Zahl" dem Fälligkeitstag nach Regel 37(1) Satz 1 EPÜ entspricht, sondern an dem Tag, der durch seine Eigenschaft "letzter Tag des Monats" zu sein, diesem Fälligkeitstag gleichkommt. Bei der Berechnung der Nachfrist nach Artikel 86(2) EPÜ führt daher die Regel 83(4) im Hinblick auf die Regel 37(1) Satz 1 EPÜ "von Ultimo zu Ultimo". (Abweichung von J 31/89 vom 31. Oktober 1989 - nicht veröffentlicht)

II. Die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABI. EPA 1980, 149) ist auf den Beginn der Nachfrist nach Artikel 86(2) EPÜ nicht anzuwenden. Dies bedeutet, daß diese Frist auch dann am letzten Tag des in Regel 37(1) Satz 1 EPÜ genannten Monats beginnt, wenn an diesem Tag die in Regel 85 Absätze 1, 2 und 4 EPÜ genannten Umstände vorliegen. Daher wird das Ende der Sechs-Monatsfrist durch solche Umstände bei ihrem Beginn nicht über das Ende des sechsten Monats hinaus in den siebten Monat verschoben.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal

dated 22 October 1991

J 4/91 - 3.1.1
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: J.-C. De Preter
M. Schar

Applicant: Ahmad et al.

Headword: Additional period for renewal fee/AHMAD

Article: 86(2) EPC

Rule: 37(1), 83(4), 85 EPC

Legal Advice No. 5/80 (OJ EPO 1980, 149)

Keyword: "Additional period for renewal fee - calculation" - "Legal Advice No. 5/80 not applicable to Article 86(2) EPC"

Headnote

I. When calculating the six-month period for the payment of a renewal fee with additional fee under Article 86(2) EPC, Rule 83(4) EPC should be applied mutatis mutandis in the light of Rule 37(1), first sentence, EPC. This means that the six-month period does not end on the day of the subsequent sixth month corresponding "in number" to the due date according to Rule 37(1) first sentence EPC, but on the day which is equivalent to this due date by virtue of its being "the last day of the month." For the purposes of calculating the additional period under Article 86(2) EPC, therefore, Rule 83(4) EPC, in the context of Rule 37(1) first sentence, EPC, results in a period running "from the last day of the month to the last day of the month". (Decision diverges from J 31/89 of 31 October 1989 - not published)

II. Legal Advice No. 5/80 "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO 1980, 149), is not applicable to the start of the additional period under Article 86(2) EPC. This means that the period starts on the last day of the month referred to in Rule 37(1), first sentence, EPC, even in the circumstances described in Rule 85(1) (2) and (4) EPC. It follows that the occurrence of such circumstances at the beginning of the period does not result in the end of the period being postponed beyond the end of the sixth month and into the seventh month.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 22 octobre 1991

J 4/91 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: J.-C. De Preter
M. Schar

Demandeur: Ahmad et al.

Référence: Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle/AHMAD

Article: 86(2) CBE

Règle: 37(1), 83(4), 85 CBE

Renseignement de nature juridique n° 5/80 (JO OEB 1980, 149)

Mot-clé: "Délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle - calcul" - "Renseignement de nature juridique n° 5/80 non applicable au cas visé à l'article 86(2) CBE"

Sommaire

I. Lors du calcul du délai de six mois prévu à l'article 86(2) CBE pour le paiement d'une taxe annuelle assortie d'une surtaxe, il y a lieu d'appliquer "mutatis mutandis" la règle 83(4) CBE en se fondant à cet effet sur la règle 37(1) CBE, première phrase, ce qui signifie que le délai de six mois n'expire pas, au cours du sixième mois suivant, le jour qui correspond par son "quantième" à l'échéance au sens de la règle 37(1) CBE, première phrase, mais le jour qui, en tant que "dernier jour du mois", est assimilé à l'échéance. Compte tenu des dispositions de la règle 37(1) CBE, première phrase, l'application de la règle 83(4) au calcul du délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE conduit à calculer ce délai "de dernier jour en dernier jour" (divergence par rapport à la décision J 31/89 en date du 31 octobre 1989, non publiée)

II. Le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au "calcul des délais composés" (JO OEB 1980, 149) n'est pas applicable pour le calcul de la date de départ du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE: ce délai commence à courir le dernier jour du mois visé à la règle 37(1) CBE, première phrase, même si ce jour-là l'on se trouve dans l'un des cas visés par la règle 85, paragraphes 1, 2 et 4 CBE. Par conséquent, si une telle situation se produit au début du délai de six mois, l'expiration de ce délai aura toujours lieu à la fin du sixième mois et ne sera pas reportée au septième

Sachverhalt und Anträge

I. Für die am 24 Februar 1987 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 87 301 564.8 wurde die dritte Jahresgebühr nach Regel 37 (1) EPÜ am Dienstag, den 28. Februar 1989 fällig, aber erst am Donnerstag, den 31. August 1989, zusammen mit der in Artikel 86 (2) EPÜ vorgesehenen Zuschlagsgebühr gezahlt. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPÜ wurde durch Entscheidung der Eingangsstelle des EPA vom 6. Dezember 1990 als unzulässig abgelehnt, weil er nicht innerhalb der Zwei-Monatsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ gestellt worden sei.

II. Gegen diese Entscheidung legte der Anmelder am 4. Februar 1991 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde am 10. Februar gezahlt und die Beschwerdebegründung am 10 April eingereicht.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 1991 beantragte der Beschwerdeführer, (1.) die angefochtene Entscheidung aufzuheben und (2.) festzustellen, daß die Jahresgebühr mit Zuschlag rechtzeitig gezahlt worden ist. Hilfsweise (zu 2.) beantragte er, (3.) seinem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben.

IV. In der mündlichen Verhandlung legte der Beschwerdeführer eine Studie darüber vor, daß - bei richtiger Anwendung von Artikel 86 (2) zusammen mit Regel 37 (1) EPÜ - seine Zahlung am 31 August 1989 rechtzeitig gewesen sei. Darin wird näher dargelegt, daß das System der Fälligkeit von Jahresgebühren nicht auf Zeiteinheiten von Tagen, sondern auf Zeiteinheiten von Kalendermonaten ausgerichtet sei. Dementsprechend könne immer bis zum Ablauf der Zeiteinheit gezahlt werden. Die Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ laufe daher von Monatsende zu Monatsende - ungeachtet welche Nummer jeweils der letzte Tag des Monats hat. Der Regel 83 (4) EPÜ liege demgegenüber ein Fristablauf zugrunde, bei dem die Frist mit jedem beliebigen Tag innerhalb des Monats beginnen könne und dementsprechend mit dem Tag entsprechender Nummer ende. Hier sei der "Tag" die kleinste Zeiteinheit, die fristauslösende Wirkung haben könne, nach Regel 37 (1) EPÜ sei dies jeweils der abgelaufene Monat als solcher. Die Regel 83 sei daher nicht anwendbar. Diese Regel werde auch nicht gebraucht, denn Regel 37 (1) und Artikel 86 (2) EPÜ enthielten ein in sich geschlossenes Fristensystem.

V. Der Beschwerdeführer hat schriftlich sein Einverständnis zur Abfassung dieser Entscheidung in Deutsch gege-

Summary of Facts and Submissions

I. Under Rule 37(1) EPC the renewal fee in respect of the third year for European patent application No 87 301 564.8, filed on 24 February 1987, was due on Tuesday, 28 February 1989, but was only paid, together with the additional fee required under Article 86(2) EPC, on Thursday, 31 August 1989. In a decision dated 6 December 1990, the Receiving Section at the EPO refused as inadmissible a request for re-establishment of rights under Article 122 EPC on the grounds that it had not been filed within the two-month time limit set by Article 122(2) EPC.

II. The applicants filed an appeal against this decision on 4 February 1991. The appeal fee was paid on 10 February and the statement of grounds filed on 10 April.

III. At the oral proceedings held on 20 June 1991 the appellants requested that (1) the decision under appeal be set aside, and (2) it be ruled that the renewal fee with the additional fee had been paid in due time. As an auxiliary submission (to 2) they requested that (3) their application for the re-establishment of rights be granted

IV. During the oral proceedings the appellants submitted a paper to the effect that if Article 86(2) had been applied correctly in conjunction with Rule 37(1) EPC, the payment made on 31 August 1989 would have been in due time. It argued that the units of time underlying the system for calculating due dates for renewal fees were not days, but calendar months, and that payment was accordingly possible up to the expiry of the time unit. It followed that the six-month period under Article 86(2) EPC ran from the end of the month to the end of the month, regardless of the number of the last day of the month in question. Rule 83(4) EPC, on the other hand, was based on a period which could begin on any day within a month and end on a day having the same number, a "day" being the smallest unit of time capable of triggering the start of a period. Under Rule 37(1) EPC it was the end of the month as such which triggered the start of a period. Rule 83 EPC was not therefore applicable. Nor was it needed, as Rule 37(1) and Article 86(2) EPC constituted a self-contained system of time limits

V. The appellants have agreed in writing to this decision being delivered in German (cf J 18/90 of 22 March 1991,

Exposé des faits et conclusions

I. Dans le cas de la demande de brevet européen n° 87 301 564.8, déposée le 24 février 1987, la taxe annuelle due pour la troisième année est venue à échéance le mardi 28 février 1989, en application de la règle 37(1) CBE, mais elle n'a été acquittée que le jeudi 31 août 1989, en même temps que la surtaxe prévue à l'article 86(2) CBE. Une requête en *restitutio in integrum* formulée au titre de l'article 122 CBE a été rejetée comme irrecevable par décision de la section de dépôt de l'OEB en date du 6 décembre 1990, au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de deux mois fixé à l'article 122(2) CBE.

II. Le demandeur a formé un recours contre cette décision le 4 février 1991. La taxe de recours a été versée le 10 février et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 avril.

III. Lors de la procédure orale du 20 juin 1991, le requérant a demandé 1°) que la décision attaquée soit annulée, 2°) qu'il soit reconnu que la taxe annuelle et la surtaxe avaient été acquittées dans les délais. A titre subsidiaire, il a demandé au cas où sa demande 2°) susmentionnée serait rejetée, 3°) qu'il soit fait droit à sa requête en *restitutio in integrum*.

IV. Au cours de la procédure orale, le requérant a produit une étude qui tendait à démontrer que si l'on appliquait correctement l'article 86(2) ensemble la règle 37(1) CBE, son paiement du 31 août 1989 devait être considéré comme ayant été effectué dans les délais. Selon cette étude, l'unité de temps sur laquelle se fonde le système de calcul des échéances des taxes annuelles n'est pas le jour, mais le mois civil. Par conséquent, tant que l'unité de temps considérée n'est pas écoulée, il est toujours possible d'acquitter le montant dû. Le délai de six mois prévu à l'article 86(2) CBE court donc de fin de mois en fin de mois, quel que soit le quantième du dernier jour du mois. En revanche, dans le système instauré par la règle 83(4) CBE, le délai peut débuter n'importe quel jour du mois, et il expire en conséquence le jour ayant le même quantième. Dans ce système, c'est le "jour" qui est considéré comme la plus petite unité de temps pouvant servir de référence pour la détermination de la date d'expiration du délai, alors que selon la règle 37(1) CBE, la plus petite unité de temps est toujours le mois écoulé en tant que tel. La règle 83 n'est pas donc pas applicable. Elle est d'ailleurs superflue, car la règle 37(1) et l'article 86(2) CBE prévoient un système de délais qui se suffit à lui-même.

V. Le requérant a accepté par écrit que la présente décision soit rédigée en allemand (même cas que dans la déci-

ben (vgl. Entscheidung J 18/90 vom 22. März 1991, Leitsatz II und Gründe 1. - wird veröffentlicht).

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2 Der Ablauf der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ

Die Entscheidung über den Hauptantrag hängt davon ab, ob die Jahresgebühr, die nach Regel 37 (1) EPÜ am Ende des Monats Februar 1989 fällig war, zusammen mit dem Zuschlag nach Artikel 86 (2) EPÜ nur bis 28. August oder bis Ende des Monats August, d. h. bis 31. August, rechtzeitig gezahlt werden konnte.

2.1 Bisherige Auffassung hinsichtlich der Berechnung der Nachfrist

In der Praxis des Amtes, in der Literatur und in der Rechtsprechung der Juristischen Beschwerdekammer wurde die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ bisher in der Weise berechnet, daß im konkreten Einzelfall zunächst die Zahl (*number - quantième*) festgestellt wurde, die der Fälligkeitstag am Ende des Anmelde Monats hatte. Als Fristende wurde dann nach Regel 83 (4) der Tag des sechsten folgenden Monats angesehen, der dem so ermittelten Tag durch "seine Zahl" entsprach. Was die Praxis des Amtes anbelangt, so scheint es hierzu, außer einem unkommentierten Beispiel, keine besondere Verlautbarung zu geben. Das Beispiel findet sich in ABI. EPA 1980, 101, wo die sechs Monate von einem "30.6." zu einem "30.12." (nicht "31.12.") gerechnet werden. In der Literatur wird von "verkürztem Fristende" gesprochen (Gall in "Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte", 1988, 135, 137 und 1991, 137, 138; siehe auch den Münchener Gemeinschaftskommentar zu Art. 86 EPÜ, hier insbes. Rdn. 92). Die Juristische Beschwerdekammer hat diese Berechnung in der Entscheidung J 31/89-Beaver vom 31. Oktober 1989 (nicht veröffentlicht) bestätigt. Die Kammer begründet ihre Entscheidung aber nur mit einem Hinweis auf die "Klarheit" der relevanten Vorschriften.

2.2 Die Konsequenzen einer dem scheinbar eindeutigen Wortlaut folgenden Auslegung

Die bisherige Berechnungsart führt bei fünf von den zwölf möglichen Monatskonstellationen (Feb./Aug. - Apr./Okt. - Juni/Dez - Sept./März - Nov./Mai) zu einem "verkürzten Fristende". Die Verkürzung führt somit zu einer Gefährdung von 42 % aller Zahlungsfälle.

Headword II and Reasons 1. - to be published).

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 Expiry of the additional period under Article 86(2) EPC

The decision on the main request depends on whether the renewal fee, which, under Rule 37(1) EPC, fell due at the end of February 1989, could, under Article 86(2) EPC, only have been paid in due time together with the additional fee up to 28 August, or up to the end of August, i.e. up to 31 August.

2.1 Calculation of the additional period - practice hitherto

Established EPO practice, as confirmed by the relevant literature and rulings of the Legal Board of Appeal, has been to calculate the additional period under Article 86(2) EPC by first determining the number ("*Zahl*" - "*quantième*") of the due date at the end of the month in which the application was filed. Under Rule 83(4) EPC the end of the period was then taken to be the day of the sixth subsequent month having the same number as this day. Apart from one uncommented example, the Office's practice would not seem to have been formally enunciated. This one example appeared in OJ EPO 1980, 101, where the six months were calculated from "30.6." to "30.12." (not "31.12."). The relevant literature speaks of a "curtailed period" (*verkürztes Fristende*, see Gall in "*Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte*", 1988, 135, 137, and 1991, 137, 138; see also the "*Münchener Gemeinschaftskommentar*" on Article 86 EPC, in particular point 92). The Legal Board of Appeal confirmed this calculation in its decision of 31 October 1989 (J 31/89-Beaver - not published). The only explanation the Board gave for its ruling, however, was a reference to the "clarity" of the relevant provisions.

2.2 Consequences of an interpretation based on a seemingly clear wording

The present method of calculation produces a "curtailed period" in five of the twelve possible constellations of months (Feb./Aug. - Apr./Oct - June/Dec. - Sept./Mar. - Nov./May), potentially affecting 42% of all renewal fee payments.

sion J 18/90 du 22 mars 1991, cf. point II du sommaire et point 1 des motifs - cette décision va être publiée).

Motifs de la décision

1 Le recours est recevable.

2. Expiration du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE

La décision relative à la requête principale dépend de la question de savoir si, pour pouvoir être considérée comme ayant été acquittée dans les délais, la taxe annuelle venue à échéance fin février 1989 en vertu de la règle 37(1) CBE devait être payée le 28 août au plus tard, en même temps que la surtaxe prévue à l'article 86(2) CBE, ou s'il suffisait que la taxe et la surtaxe soient acquittées d'ici la fin du mois d'août, autrement dit le 31 août.

2.1 Méthode suivie jusqu'à présent pour le calcul du délai supplémentaire

Dans la pratique de l'Office, dans la doctrine et dans la jurisprudence de la chambre de recours juridique, le délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE a jusqu'à présent été calculé de la manière suivante: l'on commence dans chaque cas par déterminer quel était le quantième (*number - Zahl*) de la date d'échéance à la fin du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Ensuite, en application de la règle 83(4), l'expiration du délai est fixée au jour du sixième mois suivant "ayant le même quantième" que celui qui a ainsi été déterminé. Pour ce qui est de la pratique suivie par l'Office, à l'exception d'un seul exemple donné sans commentaires dans un avis de l'Office, il ne semble pas y avoir eu à ce sujet de déclaration officielle particulière. Dans l'exemple en question, figurant dans un avis publié dans le JO OEB 1980, 102, les six mois sont calculés du "30 juin" au "30 décembre" (et non pas du "30 juin" au "31 décembre"). Dans la doctrine, l'on parle d'un "délai raccourci" (Gall dans "*Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte*", 1988, 135, 137 et 1991, 137, 138; cf. également le "*Münchener Gemeinschaftskommentar*", ad. art. 86 CBE, notamment le point 92). La Chambre de recours juridique a repris ce mode de calcul dans sa décision J 31/89 - Beaver en date du 31 octobre 1989 (non publiée). Toutefois, pour justifier sa décision, la Chambre s'est bornée à signaler la "clarté" des dispositions pertinentes.

2.2 Conséquences découlant de l'interprétation littérale d'un texte apparemment sans équivoque

Parmi les douze combinaisons de mois possibles, cinq (fév./août - avr./oct. - juin/déc. - sept./mars - nov./mai) conduisent, selon la méthode appliquée jusqu'à présent, à un "raccourcissement du délai", susceptible dans 42 % des cas de mettre en péril le paiement des taxes annuelles.

Obwohl von dieser Frist in frühen Patentjahren wenig Gebrauch gemacht wird, ist sie doch von großer Bedeutung. Die Häufigkeit ihrer Nutzung steigt nämlich in dem Maße, in dem der wirtschaftliche Wert der Erfindung oder deren Patentierbarkeit fraglich wird. Letztlich ist sie eine für fast jede Patentanmeldung und fast jedes Patent potentiell bedeutsame Frist. Für die meisten Patentanmeldungen und Patente läuft diese Frist irgendwann einmal - genutzt oder ungenutzt. Das EPA trägt derzeit schon die Verantwortung für große Bestände anhängiger europäischer Patentanmeldungen. Künftig kommt die Verwaltung der Gemeinschaftspatente hinzu. Auch für diese wird Regel 37 (1) EPÜ gelten (vgl. Regel 11 der Ausführungsvorschriften zum Gemeinschaftspatentübereinkommen 1989). Nach der bisherigen Auslegung der relevanten Vorschriften wären große Bestände anhängiger europäischer Patentanmeldungen und künftig zu verwaltender Gemeinschaftspatente davon betroffen, daß die Nachfrist vor dem Ende des sechsten Monats abläuft. Betroffen wären alle jene, deren Anmeldetag - zufälligerweise - in einen Februar, April, Juni, September oder November fällt - und dies für ihre gesamte Laufzeit. Bei den anderen Anmeldungen und Patenten hingegen würde die End-Fälligkeit genauso wie die Erst-Fälligkeit auf den Monatsultimo fallen. Angesichts dieser Konsequenzen der bisherigen Auslegung der relevanten Vorschriften erscheint es berechtigt, zu überprüfen, ob die Auslegung bei einer reinen Wortauslegung oder grammatikalischen Auslegung stehen bleiben darf.

2.3 Rechtliche Grundlagen einer Auslegung

Eine Theorie der Auslegung des europäischen Patentübereinkommens kann hier nicht gegeben werden. Hinsichtlich europäischen Einheitsrechts sei generell Bezug genommen auf Zuleeg in "Europarecht", 1969, 97 und auf Kutscher und Dumont in den Berichten über eine den Auslegungsmethoden gewidmeten Tagung vom 27. und 28. September 1976 in Luxemburg (herausgegeben vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften). Hinsichtlich des Europäischen Patentübereinkommens im Besonderen sei Bezug genommen auf Singer, EPÜ, Vorbemerkung, S. 9 bis 12 und die zahlreichen dort gegebenen Zitate. Im Rahmen der vorliegenden Entscheidung kommt es vornehmlich an auf die Bedeutung der "*Travaux préparatoires*" (Vorbereitende Arbeiten), auf das Prinzip des "*sens clair*" und auf eine "teleologische" Auslegung (verwandelt mit dem Grundsatz des "*effet utile*" und der "*purpositive construction*").

Although little use is made of this period in the early years of a patent's life, it is nonetheless very important, because recourse to it increases when doubts arise concerning the commercial value of the invention or its patentability. This period is therefore potentially important for almost every patent and patent application as it is applicable, at one time or another, to the majority of patents and patent applications, regardless of whether advantage is taken of it or not. The EPO already bears responsibility for large numbers of pending European patent applications, and Community patents will later also be added to this administrative burden. Rule 37(1) EPC will also apply to these patents (cf. Rule 11 of the Implementing Regulations to the Community Patent Convention 1989). As the relevant provisions are interpreted at present, large numbers of pending European patent applications, and of future Community patents, would be affected by the additional period expiring before the end of the sixth month. All those applications and patents whose application dates happened to fall in February, April, June, September or November would be affected, and would continue to be so for their entire term. In the case of all other applications and patents, however, the final due date and the initial due date would both fall on the last day of the month. In view of these consequences of the existing interpretation of the relevant provisions, an examination of whether or not an interpretation based solely on a literal or grammatical construction can be allowed to stand would appear to be justified.

2.3 Legal basis of an interpretation

A theory of interpretation of the European Patent Convention cannot be provided here. In the context of unitary European law general reference is made to Zuleeg in "*Europarecht*", 1969, 97, and to Kutscher and Dumont in the proceedings of a conference on methods of interpretation held in Luxembourg on 27 and 28 September 1976 (published by the Court of Justice of the European Communities). With regard to the European Patent Convention in particular, reference is made to Singer, "*EPÜ*", *Vorbemerkung*, pp 9-12 and the numerous sources quoted there. In the present case, attention must focus on the significance of the *travaux préparatoires* (preparatory work), the principle of *sens clair* and on the principle of "teleological" interpretation (related to that of *effet utile* and of purposive construction).

Bien que peu utilisé au début de la durée du brevet, ce délai revêt une importance considérable. En effet, il y est fait de plus en plus appel lorsque des doutes surgissent quant à la valeur économique de l'invention ou à sa brevetabilité. C'est là en fin de compte un délai qui peut être important pour presque toutes les demandes de brevets et presque tous les brevets. Ce délai viendra tôt ou tard à courir pour la plupart des demandes de brevet et des brevets - qu'il en soit fait usage ou non. Actuellement, l'OEB doit déjà faire face à un volume important de demandes de brevet européen en instance, auquel viendra s'ajouter à l'avenir l'administration des brevets communautaires. La règle 37(1) CBE sera également d'application pour ces derniers (cf. règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet communautaire de 1989). Selon l'interprétation qui a été donnée jusqu'à présent des dispositions existant en la matière, il faudrait considérer que pour bon nombre de demandes de brevet européen en instance et de brevets communautaires dont l'administration incombera à l'avenir à l'OEB, le délai supplémentaire expire ainsi avant la fin du sixième mois. Toutes les demandes ou tous les brevets dont la date de dépôt tombe - par un fait du hasard - en février, avril, juin, septembre ou novembre seraient ainsi touchés, ceci pour toute leur durée. Pour les autres, en revanche, la fin du délai tombera le dernier jour du mois, tout comme le début du délai. Vu les conséquences qu'entraîne cette interprétation, il semble justifié de vérifier si l'on peut continuer à s'en tenir à une interprétation littérale ou purement grammaticale.

2.3 Fondements juridiques de l'interprétation donnée des dispositions concernées

Il est impossible ici d'élaborer une théorie concernant l'interprétation à donner de la Convention sur le brevet européen. Du point de vue du droit unitaire européen, il conviendra d'une manière générale de se référer à Zuleeg, "*Europarecht*", 1969, 97 ainsi qu'à Kutscher et Dumont, dans les comptes rendus d'un colloque sur les méthodes d'interprétation qui s'est tenu les 27 et 28 septembre 1976 à Luxembourg (comptes rendus publiés par la Cour de justice des Communautés européennes). En ce qui concerne plus particulièrement la Convention sur le brevet européen, il y aura lieu de se reporter à Singer, EPÜ, "*Vorbemerkung*", p 9 à 12, ainsi qu'aux nombreuses citations figurant dans cette note. Pour la présente décision, il convient avant tout de voir quelle importance il y a lieu d'attacher aux "*Travaux préparatoires*", et d'examiner le principe du "*sens clair*" et de l'interprétation "téléologique" (apparenté au principe de "*l'effet utile*" et de la "*purpositive construction*").

2.4 Wortbedeutung und Travaux préparatoires

2.4.1 Da es nicht um eine isolierte Anwendung von Regel 83 (4), sondern um eine von Regel 37 (1) EPÜ ausgehende Auslegung geht, beginnt hier die reine Wortauslegung schon dann zweifelhaft zu werden, wenn man die Wortauslegung mit einer Sinninterpretation verbindet. Die Regel 83 enthält Vorschriften über Fristberechnung, wie sie sich im Zivilrecht und Verfahrensrecht vieler Staaten und auch in Regel 80 2 PCT finden. Wie diese Vorbilder, so geht auch Regel 83 EPÜ davon aus, daß der Fristbeginn an irgendeinem Tag einsetzt, der in einer Reihe aufeinanderfolgender Tage steht. Dabei wird der Tag des Fristbeginns aber bereits durch seinen Kontext bestimmt: Bei Wochenfristen ist es ein Wochentag; bei Monatsfristen ist es ein Tag mit einer bestimmten Zahl. Regel 83 EPÜ selbst geht daher schon von einer differenzierten Charakterisierung des Tages des Fristbeginns aus, und zwar jeweils aus dem Zusammenhang heraus, in dem der Tag steht. In Regel 37 (1) EPÜ nun ist der Tag als "letzter Tag des Monats" charakterisiert. Daher ist es nicht selbstverständlich, wie es die bisherige Auslegung tut, daß zunächst dem Fälligkeitstag nach Regel 37 (1) EPÜ eine Zahl "zugeteilt" wird, auf die es für die Anwendung von Regel 37 (1) EPÜ gar nicht ankommt. Bereits eine kritische Wortauslegung führt daher zu Zweifeln, die Raum für eine Auslegung geben.

2.4.2 Auch die "Travaux préparatoires" zeigen, daß Regel 83 (4) angewendet auf Regel 37 (1) EPÜ für eine Auslegung offen ist: Im Vorentwurf 1962/64 nebst Ausführungsordnung gab es eine "Monatsende"-Regelung noch nicht. Vielmehr war dort (Art. 120) die Jahresgebühr "vor Beginn" des Patentjahres, also an jedem Tage fällig, der dem "Jahrestag" vorausgeht. Dies konnte jeder Tag eines Monats sein. Auch damals gab es Regeln, die den heutigen Regeln 83 und 85 EPÜ entsprechen. In ihrer Anwendung gab es keine Probleme, weil eben jeder Tag im Monat der Fälligkeitstag sein konnte.

Im November 1969 hat dann aber die Arbeitsgruppe I der sog. Luxemburger Regierungskonferenz (Dok. BR/12/69 v. 18. Dez. 1969, S. 38, Nr. 79) beschlossen. "die Anzahl der Fälligkeitstermine jeweils auf den Monatsultimo zu beschränken, um dadurch eine Verwaltungsvereinfachung herbeizuführen." Mehr dazu wird in allen späteren Dokumenten nicht mehr gesagt.

2.4 Literal meaning and the travaux préparatoires

2.4.1 Since the present case does not involve the application of Rule 83(4) EPC in isolation, but its interpretation in the light of Rule 37(1) EPC, a purely literal interpretation becomes suspect as soon as it is viewed in the context of the underlying rationale. Rule 83 EPC contains provisions for calculating time limits such as are to be found in the civil and procedural law of many countries and as are also found in Rule 80 2 PCT. Like these models, the assumption underlying Rule 83 EPC is that a period starts on any one of a series of consecutive days. The day marking the start of the period is thus already defined by its context: where time limits are measured in weeks, it is a day of the week; where they are measured in months, it is a day having a particular number. Rule 83 EPC therefore itself assumes that the day on which the time limit commences can be characterised in different ways, depending upon the particular context in which the day is mentioned. In Rule 37(1) EPC this day is characterised as "the last day of the month". It is therefore wrong to assume, as does the interpretation adopted hitherto, that the due date under Rule 37(1) EPC has to be "allotted" a number which is entirely immaterial for the application of Rule 37(1) EPC. Thus even a critical interpretation of the wording itself raises doubts which give a certain latitude for interpretation.

2.4.2 That Rule 83(4) EPC as applied to Rule 37(1) EPC is open to interpretation is also clear from the *travaux préparatoires*: the preliminary draft of the Convention and the Implementing Regulations of 1962/64 did not yet contain an "end of the month" provision. Rather, the renewal fee fell due "before the commencement" of the patent year (Article 120), i.e. on the day before the "anniversary", which could be any day of a month. This draft also contained provisions corresponding to the present Rules 83 and 85 EPC. Applying those provisions presented no problems precisely because the due date could be any day of the month.

In November 1969 Working Party I of the Luxembourg Intergovernmental Conference decided to "fix the due date on the last day of the month in every case, in order to simplify the administration" (Doc. BR/12/69 dated 18 December 1969, p. 38, point 79). No further mention of this was made in any of the later documents.

2.4 Lettre des dispositions et travaux préparatoires

2.4.1 Vu qu'il ne s'agit pas d'appliquer isolément la règle 83(4), mais de l'interpréter à partir de la règle 37(1) CBE, l'interprétation purement littérale commence à devenir douteuse dès qu'on l'associe à une interprétation du sens véritable. La règle 83 comporte des dispositions relatives au calcul des délais comme il en existe dans le droit civil et dans le droit procédural de nombreux pays ainsi que dans le PCT, à la règle 80.2. Comme dans ces textes, il est considéré à la règle 83 CBE que le délai commence à courir un jour donné faisant partie d'une suite de jours consécutifs. Le jour où le délai commence à courir est cependant déjà déterminé par le contexte dans lequel il s'inscrit: si le délai est calculé en semaines, il s'agit d'un jour de la semaine, si le délai est calculé en mois, il s'agit d'un jour ayant un certain quantième. Par conséquent, la règle 83 CBE elle-même implique déjà une définition différenciée du jour qui marque le début du délai, selon le contexte dans lequel ce jour s'insère. Or, à la règle 37(1) CBE, ce jour est défini comme étant "le dernier jour du mois". Contrairement à l'interprétation qui a prévalu jusqu'à présent, il n'est donc pas évident qu'il faille "attribuer" d'emblée au jour d'échéance visé à la règle 37(1) CBE un quantième qui ne revêt plus d'importance pour l'application de la règle 37(1) CBE. Par conséquent, une analyse critique de la lettre des dispositions en question suscite déjà des doutes, qui ouvrent la porte à une interprétation.

2.4.2 Il ressort également des "Travaux préparatoires" qu'appliquée au cas visé à la règle 37(1) CBE, la règle 83(4) appelle une interprétation: l'avant-projet 1962/64 et le règlement d'exécution correspondant ne comportent aucune disposition fondée sur la notion de "fin de mois". D'après ce document (art. 120), la taxe annuelle venait à échéance au contraire "avant le début" de l'année brevet, c'est-à-dire la veille du "jour anniversaire" du dépôt. Ce jour pouvait tomber n'importe quel jour du mois. Il y avait déjà à l'époque des règles correspondant aux règles 83 et 85 CBE actuelles. Elles ne posaient aucun problème d'application étant donné justement que l'échéance pouvait tomber n'importe quel jour du mois.

Or en novembre 1969, le groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale de Luxembourg (Doc. BR/12/69 du 18 décembre 1969, p. 38, point 79) a décidé "de fixer les échéances au dernier jour de chaque mois en en limitant le nombre, pour faciliter ainsi le travail administratif." Nulle part dans les documents ultérieurs il n'est apporté de précision supplémentaire à ce sujet.

Allerdings können aus der Redaktionsgeschichte der relevanten Vorschriften gewisse Schlüsse gezogen werden. Im sog. "Zweiten Vorentwurf von 1971" war in den Artikeln 129 bis 131 ein geschlossenes System von Vorschriften über die Jahresgebühren enthalten. Der Artikel 130 "Fälligkeit" ("*Payment of renewal fees*" - "*Echéance*") entspricht in seinem Absatz 1 der Regel 37 (1) Satz 1 und in seinem Absatz 2 dem Artikel 86 (2) EPÜ. In der Ausführungsordnung gab es auch damals die erwähnten allgemeinen Vorschriften über Fristberechnung entsprechend den heutigen Regeln 83 und 85 EPÜ.

Dennoch war es hinsichtlich des "Fälligkeit" überschriebenen Artikels 130 schwer vorstellbar, daß dort beim Übergang von Absatz 1 auf Absatz 2 die Regel 83 (4) EPÜ in einer Weise zur Wirkung kommen sollte, daß es zwar in 58 % der Fälle beim "Monatsende" bleibt, daß aber in 42 % der Fälle eine "Fristverkürzung" eintritt. Man kann nicht annehmen, daß in diesem Artikel 130 "Fälligkeit" in Absatz 1 das Ultimo-Prinzip postuliert werde, dieses dann aber hinsichtlich der Nachfrist nach Absatz 2 für fast die Hälfte der Anmeldungen nicht mehr gelten sollte. Es ist daher zumindest die Hypothese erlaubt, daß dieser Artikel 130 "Fälligkeit" in sich als geschlossenes Ganzes, d. h. als "*lex specialis*", angesehen wurde, in der die "*lex generalis*" der Regel 83 (4) nicht mit "numerierten" Tagen, sondern nur "entsprechend" angewendet werden konnte. Dies kann nur bedeuten, daß der Fälligkeitstag als Ausgangstag in seiner Charakterisierung als "Ultimo" gesehen werden muß.

Im Zuge der späteren Aufteilung der Vorschriften auf Übereinkommen und Ausführungsordnung blieb Artikel 130 (2) als heutiger Artikel 86 (2) im Übereinkommen, da es sich hier um Völkerrecht handelt (Art. 5^{bis} Unionsvertrag). Artikel 130 (1) hingegen fand seinen Platz als Regel 37 (1) Satz 1 in der Ausführungsordnung, denn hier handelt es sich um eine den Zwecken der Verwaltung dienende Vorschrift, die leicht abänderbar sein muß. Die redaktionelle Trennung der früher in einem Artikel 130 "Fälligkeit" vereinten Vorschriften ist sicher keine Entscheidung in bezug auf die Berechnung der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ.

2.5 Das Prinzip des "*sens clair*" in Anwendung auf die Regeln 37 (1) und 83 (4) EPÜ

Certain conclusions can nonetheless be drawn from a consideration of the history of the drafting of the relevant provisions. Articles 129 to 131 of the "Second Preliminary Draft of 1971" provided a self-contained set of rules relating to the payment of renewal fees. Paragraph 1 of Article 130, "Payment of renewal fees" ("*Fälligkeit*" - "*Echéance*"), corresponds to the first sentence of Rule 37(1) EPC, paragraph 2 to Article 86(2) EPC. The Implementing Regulations drawn up at that time also contained the above-mentioned general provisions governing the calculation of time limits corresponding to the present Rules 83 and 85 EPC.

As far as Article 130, "Payment of renewal fees", is concerned, however, it is difficult to imagine that, when passing from paragraph 1 to paragraph 2, Rule 83(4) EPC should come into effect in such a way that in 58% of cases the period would expire at "the end of the month", while 42% of cases would face a "curtailed period". It cannot be assumed that this Article 130, "Payment of renewal fees", would postulate the "last day of the month" principle in paragraph 1, only for it not to apply to nearly half of all applications when it comes to the additional period described in paragraph 2. That this Article 130, "Payment of renewal fees", was held to be complete and self-contained, i.e. to be a "*lex specialis*", to which the "*lex generalis*" of Rule 83(4) EPC could not be applied on the basis of "numbered" days, but only "*mutatis mutandis*", is therefore at least a plausible hypothesis. This can only mean that the due date, as the starting date, must be seen in its capacity as "the last day of the month".

When the provisions were later divided up between the Convention and the Implementing Regulations, Article 130(2) remained in the Convention as the present Article 86(2) EPC, since it is enshrined in international law (Article 5bis of the Paris Convention). In contrast, Article 130(1) became Rule 37(1), first sentence, of the Implementing Regulations, since it is a matter of administrative procedure, which should be readily amendable. The provisions previously united in the single Article 130, "Payment of renewal fees", were certainly not separated for reasons relating to the method for calculating the additional period under Article 86(2) EPC.

2.5 The principle of "*sens clair*" as applied to Rules 37(1) and 83(4) EPC

L'on peut néanmoins tirer certaines conclusions de cette évolution de la rédaction des dispositions concernées. Les articles 129 à 131 de ce qu'il a été convenu d'appeler le "deuxième avant-projet de 1971" instaurent un système autonome de règles concernant les taxes annuelles. Le paragraphe 1 de l'article 130 "Echéance" ("*Payment of renewal fees*" - "*Fälligkeit*") correspond à la règle 37(1), première phrase CBE, et son paragraphe 2 à l'article 86(2) CBE. Le règlement d'exécution comportait également à l'époque les dispositions générales susmentionnées relatives au calcul des délais, dispositions qui correspondent au texte actuel des règles 83 et 85 CBE.

Toutefois, dans le cas de l'article 130 intitulé "Echéance", il est difficile de penser que lorsque l'on passait de l'application du paragraphe 1 à celle du paragraphe 2 de cet article, la règle 83(4) CBE devait avoir pour effet dans 42 % des cas de "raccourcir" le délai, même si dans 58 % des cas l'échéance tombait encore à la "fin du mois". On ne peut considérer que cet article 130 intitulé "Echéance" pose en principe au paragraphe 1 que l'échéance tombe le dernier jour du mois, et prévoit ensuite au paragraphe 2 un délai supplémentaire auquel ce principe n'est plus applicable dans près de la moitié des cas. Il est donc permis d'émettre tout au moins l'hypothèse selon laquelle l'article 130 intitulé "Echéance" a été conçu comme se suffisant à lui-même, c'est-à-dire comme constituant une "*lex specialis*" dans laquelle la "*lex generalis*" de la règle 83(4) ne pouvait s'appliquer que par analogie, sans faire intervenir de jours "numérotés", ce qui revient à dire qu'il y a lieu de considérer que l'échéance prise comme point de départ du délai était caractérisée comme tombant le "dernier jour du mois".

Par la suite, lorsque les dispositions de l'avant-projet ont été scindées en Convention et règlement d'exécution, l'article 130(2) est devenu l'actuel article 86(2) CBE, car l'on a ici affaire à une disposition de droit international (article 5bis de la Convention de Paris). En revanche, le paragraphe 1 de l'ancien article 130 a été repris dans la règle 37(1), première phrase du règlement d'exécution, vu qu'il s'agit dans ce cas d'une disposition d'ordre administratif qui doit pouvoir être facilement modifiée. La scission sur le plan rédactionnel des dispositions jadis réunies dans l'ancien article 130 sous l'intitulé "Echéance" ne tient nullement à une décision qui aurait été prise pour le calcul du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE.

2.5 Le principe du "*sens clair*" appliqué aux règles 37(1) et 83(4) CBE

2.5.1 Schon im römischen Recht galt der Satz "*in claris non fit interpretatio*". In der Rechtsprechung internationaler Gerichte entspricht dies dem Prinzip des "*sens clair*", nach dem bei "eindeutigem Wortlaut" für eine Auslegung kein Raum sei (hierzu auch Zuleeg, a.a.O und Bruchhausen in GRUR Int. 1983, 205, 209)

2.5.2 Dem Prinzip des "*sens clair*" ist zwar insoweit zuzustimmen, als einem klarzum Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers zu folgen ist. Dies bedeutet aber keinen Verzicht auf funktionsgerechte Sinnbedeutung innerhalb der "*ratio legis*" (so Zuleeg, a.a.O. mit Nachweisen aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften). Diese "*ratio legis*" war es hier (s. oben 2.4.2), "Fälligkeitstermine jeweils auf den Monatsultimo zu beschränken". Es gibt keinen Grund zur Annahme, daß man dies nur bei der Erst-Fälligkeit und nicht auch bei der End-Fälligkeit erreichen wollte. Die Gleichstellung beider wäre bei einer anderen Redaktionsweise von Regel 37 (1) EPÜ mühelos erreicht worden. Man hätte nicht abstellen dürfen auf den "letzten Tag des Monats", sondern auf den "ersten Tag des folgenden (siebten) Monats". Dann würde die Anwendung von Regel 83 (4) EPÜ auch in ihrer reinen Wortbedeutung kein Problem bereiten. Nunmehr aber erscheint es als mögliche Konsequenz, daß in 42 % der Fälle eine "Fristverkürzung" eintritt. Man kann nicht annehmen, daß der Gesetzgeber ein solches Ergebnis wollte. Dies würde dem Ziel einer Verwaltungsvereinfachung, die nur als eine Verwaltungsvereinfachung in Rechtssicherheit verstanden werden kann, widersprechen. Daher bleibt nur die Schlußfolgerung, daß der Gesetzgeber entweder die mögliche gesetzestechnische Konsequenz seiner Redaktionsweise nicht bedacht hat oder - was eher nahe liegt - von einer der Ultimo-Regelung entsprechenden Anwendung der Regel 83 (4) EPÜ ausgegangen ist.

2.6 Die teleologische Auslegung

Es gibt somit zwei Möglichkeiten, die Regel 83 (4) i. V. m. Regel 37 (1) EPÜ anzuwenden, nämlich die Anknüpfung an die "Zahl" des vorausgegangenen Monatsultimo oder aber die Anknüpfung an diesen entsprechend seinem Charakter als "Ultimo" und seiner Funktion, dadurch der Verwaltungsvereinfachung zu dienen. Dabei darf davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber die bedeutsame, dem Unionsvertrag entsprechende Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht in einer Weise an eine Ultimo-Fälligkeit anknüpfen wollte, daß in 58 % der Fälle

2.5.1 The maxim of *in claris non fit interpretatio* dates back to Roman law. Its modern-day equivalent in the jurisprudence of international courts is the principle of "*sens clair*", which rules out interpretation where the wording is clear (see also Zuleeg, op. cit., and Bruchhausen in GRUR Int. 1983, 205, 209).

2.5.2 Whilst the principle of "*sens clair*" has to be accepted to the extent that the clearly expressed will of legislators must be complied with, this does not mean that no attempt may be made to establish the meaning of a provision in the light of its intended purpose, within the object and purpose (see Zuleeg, op. cit., case law of the Court of Justice of the European Communities). In this case the object and purpose was the decision to "fix the due date on the last day of the month" (see 2.4.2 above). There is no reason to assume that this aim applied only to the initial due date and not to the final one. The two cases could easily have been put on an equal footing by adopting a formula in Rule 37(1) EPC based on "the first day of the subsequent (seventh) month" instead of the "last day of the month". Had this been done the purely literal application of Rule 83(4) EPC would have presented no problem. As the situation stands at present, however, a possible consequence is that 42% of cases face a "curtailed period". This was surely not the intention of the authors of the Convention. It would run counter to the goal of simplifying administration, which can only be understood as simplifying administration in a context of legal certainty. The only conclusion possible, therefore, is that either the authors overlooked the possible consequences of the wording chosen in the context of the mechanics of the system, or, as is more likely, that they presumed that Rule 83(4) EPC would be applied *mutatis mutandis* in relation to the "last day of the month" provision.

2.6 Teleological interpretation

Rule 83(4) EPC can therefore be applied in the context of Rule 37(1) EPC in two possible ways, either by starting from the "number" of the last day of the relevant month, or by starting from the characteristic of that day as "the last day of the month" and from the reason for selecting that day, i.e. to simplify administration. In doing so it can be assumed that the authors did not intend the important additional period under Article 86(2) EPC, which corresponds to the period of grace in the Paris Convention, to operate from a "last day of the month" due date in

2.5.1 L'adage "*in claris non fit interpretatio*" remonte déjà au droit romain. Il correspond, dans la jurisprudence des cours internationales, au principe du "*sens clair*", selon lequel un "texte dont le sens est clair" ne laisse aucune place à l'interprétation (cf aussi à ce sujet Zuleeg, op. cit. et Bruchhausen dans GRUR Int. 1983, 205, 209).

2.5.2 Il convient certes de suivre le principe du "sens clair" dans la mesure où il convient de se conformer à la volonté du législateur, lorsqu'elle est clairement exprimée. Cela ne signifie pas toutefois qu'il faille renoncer à une interprétation fonctionnelle de ces dispositions, faisant appel à la "*ratio legis*" (cf. Zuleeg, op. cit., avec des références à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes). Cette "*ratio legis*", c'était la volonté en l'occurrence (cf. point 2.4.2 ci-dessus) de "fixer les échéances au dernier jour de chaque mois en en limitant le nombre". Il n'y a aucune raison de supposer que ceci visait uniquement l'échéance correspondant au début du délai et non pas également l'échéance correspondant à la fin du délai. Il aurait été facile de définir ces deux échéances de la même façon en rédigeant autrement la règle 37(1) CBE. Il aurait fallu se référer, non pas au "dernier jour du mois", mais au "premier jour du mois suivant (le septième)". L'application à la lettre de la règle 83(4) CBE n'aurait alors posé aucun problème, alors que les dispositions actuelles risquent semble-t-il d'entraîner un "raccourcissement du délai" dans 42 % des cas. Il est exclu qu'une telle conséquence ait été voulue par les auteurs de la Convention. Elle serait en contradiction avec l'objectif poursuivi qui est de faciliter le travail administratif, faciliter devant ici être compris dans le sens d'une simplification du travail administratif apportée dans l'intérêt de la sécurité juridique. Force est donc de conclure que les auteurs de la Convention ne se sont pas rendu compte des conséquences que le libellé choisi pouvait avoir au niveau de la Convention ou - ce qui est plus probable - qu'ils considéraient que le régime du dernier jour du mois vaudrait par analogie lors de l'application de la règle 83(4) CBE.

2.6 L'interprétation téléologique

Il existe donc deux façons d'appliquer la règle 83(4) en liaison avec la règle 37(1) CBE, soit que l'on se réfère au "quantième" du dernier jour du mois précédent, soit que l'on considère qu'il s'agit du "dernier" jour du mois, définition ayant pour fonction de faciliter le travail administratif. L'on peut supposer en cet égard qu'il n'entraîne pas dans les intentions des auteurs de la Convention d'appliquer au délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE, qui est un délai important correspondant à celui déjà prévu dans la Convention de Paris, un système

wieder ein "Ultimo" erreicht wird, während in 42 % der Fälle eine "Fristverkürzung" eintritt. Dies kann auf seiten der Anmelder und Patentinhaber immer wieder zu Irrtum und Rechtsverlust führen.

Daher sieht die Kammer die relevanten Vorschriften nicht in einer "Klarheit", die ihr eine Auslegung verwehren würde. Sie kann somit nach den Regeln einer teleologischen Auslegung jene Möglichkeit wählen, die dem am besten entspricht, was als "*ratio legis*" zu erkennen ist, nämlich eine "Verwaltungsvereinfachung in Rechtssicherheit für die Anmelder". Diese Auslegungsmethode entspricht ungefähr auch dem, was als Auslegung im Sinne des "*effet utile*" oder einer "*purposive construction*" bezeichnet wird (s. hierzu die unter 2.3 angegebene Literatur).

2.7 Ergebnis der Auslegung von Regel 83 (4) i. V. m. Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ

Regel 83 Absätze 3 und 4 EPÜ haben als gemeinsames Prinzip, daß sie von einem durch "Benennung" oder "Zahl" charakterisierten Tag zu dem "korrespondierenden Tag" führen. In Regel 37 (1) EPÜ aber ist der Fälligkeitstag charakterisiert als "Ultimo". Daher legt sich für die Berechnung der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ eine Anwendung der Regel 83 (4) EPÜ in "entsprechender" Weise, also "*mutatis mutandis*" nahe. Die gemeinsame Herkunft von Regel 37 (1) Satz 1 und Artikel 86 (2) EPÜ aus dem früheren Artikel 130 "Fälligkeit" des Zweiten Vorentwurfs von 1971 stützt eine solche Auslegung.

Die Kammer kommt somit in Abweichung von der Entscheidung J 31/89 vom 31. Oktober 1989 (nicht veröffentlicht) zu folgendem Ergebnis:

Für die Berechnung der Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ zur Zahlung einer Jahresgebühr nebst Zuschlag ist die Regel 83 (4) EPÜ "*mutatis mutandis*" in einer von Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ ausgehenden Weise anzuwenden. Dies bedeutet, daß die Sechs-Monatsfrist in dem nachfolgenden sechsten Monat nicht an dem Tag endet, der durch seine "Zahl" dem Fälligkeitstag nach Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ entspricht, sondern an dem Tag, der durch seine Eigenschaft "letzter Tag des Monats" zu sein, diesem Fälligkeitstag gleichkommt. Bei der Berechnung der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ führt die Regel 83 (4) im

such a way that in 58% of cases the period would expire at the end of the month, while 42% of cases would face a "curtailed period". This is potentially an enduring source of errors and loss of rights on the part of applicants and patent proprietors.

In the Board's view, therefore, the relevant provisions are not of such "clarity" as to be closed to interpretation. Applying the rules of teleological interpretation the Board can accordingly choose whichever possibility best corresponds to the manifest object and purpose, namely "to simplify administration with legal certainty for applicants". This method of interpretation is also broadly in line with what is termed the "*effet utile*" or a "*purposive construction*" (see the literature cited under point 2.3)

2.7 Result of the interpretation of Rule 83(4) EPC in the context of Rule 37(1), first sentence EPC

Paragraphs 3 and 4 of Rule 83 EPC share the common principle that the "corresponding day" is derived from a day characterised either by its "name" or its "number". In Rule 37(1) EPC, however, the due date is characterised as "the last day of the month". For the calculation of the additional period under Article 86(2) EPC, therefore, Rule 83(4) EPC must clearly be applied "analogously", i.e. *mutatis mutandis*. The fact that Rule 37(1), first sentence, EPC and Article 86(2) EPC both stem from the earlier Article 130, "Payment of renewal fees", contained in the Second Preliminary Draft of 1971 would support such an interpretation.

Diverging from decision J 31/89 of 31 October 1989 (not published), therefore, the Board concludes as follows:

When calculating the six-month period for the payment of a renewal fee with additional fee under Article 86(2) EPC, Rule 83(4) EPC must be applied *mutatis mutandis* in the light of Rule 37(1), first sentence, EPC. This means that the six-month period does not end on the day of the subsequent sixth month corresponding in "number" to the due date according to Rule 37(1), first sentence, EPC, but on the day which is equivalent to this due date by virtue of its being "the last day of the month". When calculating the additional period under Article 86(2) EPC, therefore, Rule 83(4) EPC, in the context of Rule 37(1), first sentence, EPC, runs "from the last

d'échéances dans lequel l'échéance tomberait à la fin du mois dans 58 % des cas, tandis que dans 42 % des cas il se produirait un raccourcissement du délai. Un tel système risque d'occasionner maintes erreurs et d'entraîner de nombreuses pertes de droits pour les demandeurs et les titulaires de brevets.

Par conséquent, la Chambre estime que les dispositions concernées ne sont pas "claires" au point de ne laisser aucune place à l'interprétation. Retenant les règles de l'interprétation téléologique, elle peut donc choisir l'interprétation qui correspond le mieux à ce qui apparaît comme étant la "*ratio legis*". à savoir choisir la solution qui permet une "simplification du travail administratif dans l'intérêt de la sécurité juridique des demandeurs". Cette méthode d'interprétation correspond d'ailleurs en gros à l'interprétation dite de "l'effet utile", ou "*purposive construction*" (cf. à ce sujet les documents cités au point 2.3)

2.7 Résultat auquel conduit l'interprétation de la règle 83(4) considérée en liaison avec la règle 37(1), première phrase CBE

Le principe posé aussi bien au paragraphe 3 qu'au paragraphe 4 de la règle 83 CBE est que l'on part d'un jour défini par son "nom" ou son "quantité" pour déterminer le jour d'échéance qui lui "correspond". Or la règle 37(1) CBE mentionne comme jour d'échéance le "dernier jour du mois". Par conséquent, on est amené pour calculer le délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE à appliquer "*mutatis mutandis*" la règle 83(4). Le fait que la règle 37(1), première phrase et l'article 86(2) CBE ont comme origine commune l'ancien article 130 intitulé "Echéance" du second avant-projet de 1971 plaide en faveur d'une telle interprétation.

Par conséquent, contrairement à ce qui avait été déclaré dans la décision J 31/89 en date du 31 octobre 1989 (non publiée), la Chambre en arrive à la conclusion suivante:

Lors du calcul du délai de six mois prévu à l'article 86(2) CBE pour le paiement d'une taxe annuelle assortie d'une surtaxe, il y a lieu d'appliquer "*mutatis mutandis*" la règle 83(4) CBE, en se fondant à cet effet sur les dispositions de la règle 37(1) CBE, première phrase, ce qui signifie que le délai de six mois n'expire pas, au cours du sixième mois suivant, le jour qui correspond par son "quantité" à l'échéance au sens de la règle 37(1) CBE, première phrase, mais le jour qui, en tant que "dernier jour du mois", est assimilé à l'échéance. Compte tenu des dispositions de la règle 37(1) CBE, première phrase, l'application de la règle

Hinblick auf die Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ "von Ultimo zu Ultimo".

2.8 Die Einordnung des Ergebnisses in den Gesamtzusammenhang des Übereinkommens - rechtssystematische Auslegung

Die angewendeten Auslegungsmethoden dürfen einer rechtssystematischen Auslegung des Übereinkommens nicht widersprechen. Zu diesem Zweck ist zu prüfen, wie sich im Gesamtsystem des Übereinkommens andere Fälle darstellen, in denen es um den Ablauf von Fristen für die Zahlung von Jahresgebühren geht.

2.8.1 In Betracht zu ziehen sind zunächst die Regelungen für

(1) die Frist nach Regel 104b (1) Buchstabe e EPÜ für die Zahlung der dritten Jahresgebühr bei Eintritt einer Euro-PCT-Anmeldung in die regionale Phase beim EPA,

(2) die Frist nach Regel 37 (3) EPÜ für die Zahlung von Jahresgebühren zurückliegender Jahre bei Teilanmeldungen und

(3) die Frist nach Artikel 141 EPÜ für die in den nationalen Bereich überführten europäischen Patente.

In diesen Fällen handelt es sich um Sonderregelungen für erstmals zu zahlende Jahresgebühren bei Eintritt in ein neues System, wobei zwangsläufig vom Ultimo-Rhythmus laufender Zahlungen abgewichen werden muß. Diese Sonderfälle stehen daher zu der oben vorgenommenen Auslegung nicht in Widerspruch.

2.8.2 Als mögliche Durchbrechung der Ultimo-Regelung ist aber auch die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABI EPA 1980, 149) in Betracht zu ziehen. In ihr ist (auf Seite 152) mehr beiläufig gesagt, daß die Grundsätze der Rechtsauskunft auch auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ anzuwenden seien. Demnach würde diese Nachfrist dann nicht am "Ultimo" beginnen, wenn an diesem Tag Umstände der in Regel 85 Absatz 1, 2 und 4 EPÜ genannten Art vorliegen. Der Ablauf der Nachfrist würde daher vom Ende des sechsten Monats gelöst und in den siebten Monat hinein verschoben. Dann könnte der Irrtum entstehen (so im Fall J 17/90), daß auch im siebten Monat wieder das Prinzip des Ultimo gilt. Obwohl für die Entscheidung des vorliegenden Falles eine solche Verschiebung keine Rolle spielt, ist eine Beschäftigung mit dieser Frage kein "obiter dictum". Zu einer Rechtsauslegung, die von dem reinen Wortlaut der Regel 83 (4) EPÜ abweicht, gehören

day of the month to the last day of the month".

2.8 The result seen in terms of the Convention as a whole - interpretation based on inherent consistency of the law

The methods of interpretation which have been applied should not produce a result at odds with an interpretation of the Convention based on inherent consistency of the law it enshrines. Consideration must therefore also be given, within the overall framework of the Convention, to how the expiry of periods for the payment of renewal fees is dealt with in other cases.

2.8.1 This involves an examination of the provisions governing

(1) the period under Rule 104b(1)(e) for payment of the renewal fee in respect of the third year on entry of a Euro-PCT application into the regional phase at the EPO,

(2) the period under Rule 37(3) EPC for the payment of renewal fees already due in respect of European divisional applications, and

(3) the period under Article 141 EPC for the payment of renewal fees for European patents which have become subject to national law.

These cases involve special provisions for the first payment of renewal fees upon entry into a new system, where a deviation from the "last day of the month" rhythm of payments is inevitable. These are special cases and therefore do not conflict with the above interpretation.

2.8.2 However, Legal Advice No. 5/80, "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO1980, 149), must be considered in terms of whether it breaches the "last day of the month" rule. It mentions (on page 152), more or less in passing, that the principles it sets out also apply to the additional period under Article 86(2) EPC. This period would not therefore start on "the last day of the month", if circumstances of the kind set out in paragraphs 1, 2 and 4 of Rule 85 EPC applied to that day, and would not then expire on the last day of the sixth month, but in the seventh month. This could produce the mistaken conclusion (as in J 17/90) that the principle of "the last day of the month" also applied to the seventh month. Although such a postponement is immaterial to the present case, this issue is no mere *obiter dictum*. The consistency of the law has to be considered in any interpretation of Rule 83(4) EPC which diverges from the literal wording. When deciding on an interpretation of Rule 83(4) EPC, the

gle 83(4) au calcul du délai supplémentaire visé à l'article 86(2) CBE conduit à considérer ce délai comme courant de "dernier jour en dernier jour".

2.8 Comment replacer cette conclusion dans le contexte général de la Convention - interprétation systématique des règles de droit

Les méthodes d'interprétation utilisées ne doivent pas aller à l'encontre d'une interprétation systématique des règles de droit de la Convention. Il convient d'examiner à cet effet les dispositions de la Convention régissant d'autres cas dans lesquels il s'agit de déterminer la date d'expiration des délais prévus pour le paiement de taxes annuelles.

2.8.1 Il convient tout d'abord de passer en revue les dispositions régissant

1) le délai prévu à la règle 104ter(1)e) CBE pour le paiement de la taxe annuelle due pour la troisième année, lors de l'entrée d'une demande euro-PCT dans la phase régionale auprès de l'OEB;

2) le délai prévu à la règle 37(3) CBE pour le paiement de taxes annuelles afférentes aux années antérieures dans le cas des demandes divisionnaires;

3) le délai visé à l'article 141 CBE pour les brevets européens passés du domaine européen au domaine national.

Dans ces cas, il s'agit de dispositions spéciales applicables aux premiers paiements de taxes annuelles lors de l'entrée dans un nouveau système, ce qui exige forcément que l'on s'écarte du calcul des délais par référence au dernier jour du mois. Ces cas particuliers ne font donc nullement obstacle à l'interprétation proposée plus haut.

2.8.2 Il convient toutefois de ne pas oublier non plus une autre réglementation susceptible de constituer une dérogation au régime du dernier jour, à savoir celle figurant dans le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif aux "délais composés" (JO OEB 1980, 149). Dans ce texte (à la page 152), il est indiqué plutôt incidemment que les principes énoncés dans ledit renseignement de nature juridique sont en outre applicables au calcul du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE. Par conséquent, selon ce renseignement, ce délai supplémentaire ne commence pas à courir "le dernier jour" du mois, si l'on se trouve dans l'un des cas visés à la règle 85, paragraphes 1, 2 et 4 CBE, car en pareille hypothèse, le délai supplémentaire n'expire plus à la fin du sixième mois: son expiration est reportée au septième mois, et l'on pourrait alors tomber dans l'erreur qui consisterait à appliquer à nouveau à ce septième mois le principe du dernier jour (cf. affaire J 17/90). Bien qu'en l'occurrence il n'y

auch rechtssystematische Überlegungen. Wenn es um die Auslegung der Regel 83 (4) geht, darf die Einwirkung der Regel 85 EPU auf das gewonnene Ergebnis nicht außer Betracht bleiben.

3 Die Anwendbarkeit der Rechtsauskunft Nr 5/80 über die "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABI. EPA 1980, 149, 152) auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPU

3.1 Historisch gesehen wurde die Rechtsauskunft Nr 5/80 geschaffen im Hinblick auf die früheren Regeln 85a, 85b und 104b (1) EPU, die inzwischen wieder so geändert sind, daß die Rechtsauskunft nur noch im Fall der Regel 85a (2) EPU anwendbar ist. In der Rechtsauskunft ist die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPU nur beiläufig erwähnt. Die Rechtsauskunft diene vor allem den genannten Regeln in ihrer früheren Fassung. Bei der Konzeption dieser früheren Nachfristen hatte man auf die Prüfungsantragsfrist (Regel 85b EPU) Rücksicht zu nehmen. Im Hinblick auf diese wollte man keine Nachfrist schaffen, die als Verlängerung der Prüfungsantragsfrist verstanden werden konnte, sondern eine "Nach"-Frist als Heilungsmöglichkeit besonderer Art. Daraus erklärt sich die Formulierung "innerhalb einer Nachfrist von ... nach Ablauf der Frist ...". Aufgabe der Rechtsauskunft war es daher, eine Berechnungsart zu finden für eine Frist, die "nach Ablauf" einer anderen Frist erst beginnt. Die Juristische Beschwerdekammer hat die Anwendbarkeit der Rechtsauskunft auf die Fristen nach den früheren Regeln nicht beanstandet (J 9/80, ABI. EPA 1983, 57; J 14/86, ABI. EPA 1988, 85); sie hatte dabei keinen Anlaß, dies zu tun.

3.2 Im vorliegenden Fall ist es ausreichend zu untersuchen, ob die Rechtsauskunft tatsächlich auch, wie darin beiläufig erwähnt, auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPU anzuwenden ist. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine Nachfrist, die sich an den Ablauf einer vorausgegangenen Frist anschließt, wie in den oben genannten Regeln, sondern um eine "Schonfrist" ("period of grace" - "délai de grâce"), die an den Fälligkeitstag in Regel 37 (1) EPU anknüpft. Ist dieser Fälligkeitstag ein Samstag/Sonntag, so ist zwar eine am folgenden Werktag tatsächlich eingehende Zahlung noch zuschlagsfrei. Nach allgemeiner und richtiger Auffassung ist hier Regel 85 (1) EPU entsprechend anwendbar,

effect Rule 85 EPC would have on the result must also be borne in mind.

3 The applicability of Legal Advice No. 5/80, "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO 1980 149, 152), to the additional period under Article 86(2) EPC

3.1 Viewed from the historical perspective, Legal Advice No. 5/80 was drafted with the previous versions of Rules 85a, 85b and 104b(1) EPC in mind. These Rules have since been so altered that the Legal Advice is now only applicable to Rule 85a(2) EPC. The Legal Advice makes only passing mention of the additional period under Article 86(2) EPC: it applied primarily to the above-mentioned Rules in their former wording. When laying down these earlier additional periods account had to be taken of the time limit for requesting examination (Rule 85b EPC), the intention being not to provide an additional period which could be seen as an extension of the time limit for requesting examination, but to provide a "period of grace" as a special remedy. This explains the wording "within a period of grace of ... after expiry of ... the time limit". The aim of the Legal Advice, therefore, was to provide a method of calculating a time limit which does not begin until "after expiry" of another time limit. The Legal Board of Appeal did not question the applicability of the Legal Advice to the time limits set under the former Rules (J 9/80, OJ EPO 1983, 57; J 14/86, OJ EPO 1988, 85); nor did it have any occasion to do so.

3.2 In the present case it is sufficient to examine whether the Legal Advice, as it mentions in passing, does indeed apply to the additional period under Article 86(2) EPC. In this case the period does not begin with the expiry of an earlier period, as it does in the above-mentioned Rules; it is a "period of grace" ("Schonfrist" - "délai de grâce") which runs from the due date of Rule 37(1) EPC. If this due date falls on a Saturday or Sunday, a payment actually received on the following working day is not subject to an additional fee. According to the generally held and correct interpretation, Rule 85(1) EPC applies here *mutatis mutandis*, even though, if interpreted strictly in line with its wording, it does not fit

ait pas lieu de reporter l'échéance au septième mois, l'examen de cette question ne constitue pas un "obiter dictum". En effet, dès lors que l'on s'écarte de l'interprétation littérale de la règle 83(4) CBE, il y a lieu également de faire intervenir des considérations d'ordre systématique. S'agissant de l'interprétation de la règle 83(4), il importe en outre de ne pas ignorer les incidences de la règle 85 sur le mode de calcul du délai défini par cette règle 83(4).

3. Possibilité d'appliquer au délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au calcul des délais composés (JO OEB 1980, 149 à 152)

3.1 L'on notera à propos de la genèse du renseignement de nature juridique n° 5/80 qu'il a été élaboré pour l'application des anciennes règles 85bis, 85ter et 104ter(1) CBE, lesquelles ont depuis été à ce point modifiées que le renseignement précité n'est plus applicable qu'à la règle 85bis(2) CBE. Le délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE n'est mentionné qu'en passant dans ce renseignement, qui concernait surtout l'application des règles précitées dans leur version antérieure. A l'origine, il avait fallu, lors de l'instauration de ces délais supplémentaires, tenir compte du délai pour la requête en examen (règle 85ter CBE). L'on a voulu à cet égard instaurer un délai supplémentaire qui offre une possibilité de remède juridique d'un type particulier, et non un délai supplémentaire pouvant être interprété comme une prorogation du délai prévu pour la requête en examen. D'où la formulation "dans un délai supplémentaire de ... à compter de l'expiration du délai ...". Le renseignement de nature juridique visait donc à définir un mode de calcul d'un délai qui ne commence à courir qu'à "compter de l'expiration" d'un autre délai. La chambre de recours juridique n'a pas contesté l'applicabilité du renseignement de nature juridique aux délais visés par les règles antérieures (J 9/80, JO OEB 1983, 57; J 14/86, JO OEB 1988, 85); elle n'avait en effet aucune raison de le faire.

3.2 Dans la présente espèce, il suffit d'examiner si, comme il l'indique incidemment, le renseignement de nature juridique est effectivement applicable au délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE. Dans la présente affaire, il ne s'agit pas, comme dans les règles susmentionnées, d'un délai supplémentaire qui commence à courir à l'expiration d'un délai antérieur, mais d'un "délai de grâce" ("Schonfrist" - "period of grace") qui commence à courir à compter de l'échéance visée à la règle 37(1) CBE. Si cette échéance tombe un samedi ou un dimanche, les taxes dont le paiement a effectivement été reçu le jour ouvrable suivant ne doivent pas être assorties d'une surtaxe. De l'avis général, la règle 85(1)

obwohl diese Regel streng nach ihrem Wortlaut auf diesen Fall nicht paßt: Ein "Fälligkeitstag" ist keine "Frist", die sich "verlängern" kann. Obwohl, wie gesagt, Regel 85 EPÜ bei tatsächlicher Zahlung im Falle von Wochenende/Feiertag, Poststreik und Störung des Dienstbetriebes des EPA anwendbar ist, so "verschiebt" sich deswegen der Fälligkeitstag nicht.

In der Regel 85 EPÜ geht es um Situationen, in denen die Entgegennahme von Schriftstücken oder Zahlungen durch das EPA behindert ist, nämlich durch Schließung an Wochenenden und Feiertagen (Absatz 1), durch Unterbrechung der Postzustellung (Absatz 2) oder Störung des Dienstbetriebes des EPA (Absatz 4). Zwar besagt der Wortlaut von Regel 85 EPÜ daß sich in diesen Situationen "eine abgelaufene Frist verlängert". Dies kann aber nicht schlechthin gelten. Eine unerlässliche weitere Voraussetzung dafür, daß diese Regel überhaupt zur Anwendung kommt, muß es daher sein, daß im zeitlichen Bereich der Störung eine Zahlung oder Einsendung tatsächlich versucht wird. Allein der Gedanke an den Poststreik sollte überzeugen, daß der Beginn der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ durch ein solches Ereignis nicht beeinträchtigt wird.

Für die Berechnung der Sechs-Monatsfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ ist es daher irrelevant, ob die in Regel 85 EPÜ genannten Umstände vorlagen. Deren Anwendung bei Beginn der Nachfrist dürfte kaum als sinnvoll angesprochen werden. Bei Ablauf der Sechs-Monatsfrist allerdings ist nunmehr Regel 85 EPÜ auch von ihrem Wortlaut her anwendbar, da eine Frist abläuft, die sich entsprechend dieser Regel "verlängert".

3.3 Ergebnis der Erwägungen über die Anwendbarkeit der Rechtsauskunft 5/80 über "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ

Als Ergebnis dieser Erwägungen kann daher folgendes festgehalten werden:

Die Rechtsauskunft Nr. 5/80 über "Berechnung von zusammengesetzten Fristen" (ABI. EPA 1980,149) ist auf den Beginn der Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht anzuwenden. Dies bedeutet, daß diese Frist auch dann am letzten Tag des in Regel 37 (1) Satz 1 EPÜ genannten Monats beginnt, wenn an diesem Tag die in Regel 85 Absätze 1,2 und 4 EPÜ genannten Umstände vor-

the circumstances of this case: a "due date" is not a "time limit" which can be "extended". As mentioned above, Rule 85 EPC is applicable to payments actually made in circumstances involving weekends/public holidays, postal strikes or dislocation of the proper functioning of the EPO, but this does not mean that the due date is "postponed".

Rule 85 EPC is concerned with situations in which the EPO is prevented from receiving documents or payments, as a result of the Office being closed at weekends or on public holidays (paragraph 1), of general interruption in the delivery of mail (paragraph 2), or of dislocation of the proper functioning of the EPO (paragraph 4). Although Rule 85 EPC does say that "a time limit shall extend ..." in such circumstances, some qualification is necessary. A further, essential, precondition for this Rule to apply at all must be that an attempt at payment or filing is actually made around the time of the dislocation. A postal strike only has to be considered for it to become clear that the start of the additional period under Article 86(2) EPC is not affected by such an eventuality.

When calculating the six-month period under Article 86(2) EPC, therefore, it is irrelevant whether or not the circumstances described in Rule 85 EPC occurred. It would scarcely make sense to apply Rule 85 EPC to the beginning of the additional period, although it can be applied - even on a literal construction - at the expiry of the six-month period, because a time limit expires which, in accordance with this Rule, is then "extended".

3.3 Result of consideration of the applicability of Legal Advice No. 5/80, "Calculation of aggregate time limits", to the additional period under Article 86(2) EPC

Given the above, the following can be concluded:

Legal Advice No. 5/80, "Calculation of aggregate time limits" (OJ EPO 1980, 149), is not applicable to the start of the additional period under Article 86(2) EPC. This means that the period starts on the last day of the month referred to in Rule 37(1), first sentence, EPC, even in the circumstances described in Rule 85(1), (2) and (4) EPC. It follows that the occurrence of

CBE est applicable par analogie dans un tel cas, ce qui est effectivement correct, bien que, si l'on s'en tient strictement à la lettre, elle ne puisse jouer en l'occurrence: une "échéance" ne saurait constituer un "délai" susceptible d'être "prorogé". Certes, la règle 85 CBE, comme il est dit plus haut, est applicable lorsque le paiement est effectué le jour ouvrable suivant un week-end ou un jour férié ou la fin d'une grève postale ou d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'Office européen des brevets, mais cela ne signifie nullement que l'échéance soit "reportée".

La règle 85 CBE vise les cas où l'OEB ne peut recevoir de paiements ou de dépôts de pièces en raison de la fermeture de l'Office le week-end ou les jours fériés (paragraphe 1), d'une interruption de la distribution du courrier (paragraphe 2) ou d'une perturbation survenue dans le fonctionnement normal de l'Office européen des brevets (paragraphe 4). Certes, la règle 85 CBE prévoit littéralement que dans ces cas le délai "est prorogé", mais la prorogation n'intervient pas alors automatiquement: une autre condition indispensable pour que cette règle puisse s'appliquer est qu'il ait été effectivement tenté d'effectuer un paiement ou de déposer des pièces pendant que se produisait la perturbation. Il suffit de prendre l'exemple d'une grève postale pour se convaincre que dans ce cas la date à laquelle commence à courir le délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE n'est pas affectée par cette perturbation.

Peu importe donc pour le calcul du délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 86(2) CBE que l'on se trouve ou non dans l'un des cas visés par la règle 85 CBE. En effet, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'appliquer la règle 85 pour ce qui concerne la date à laquelle le délai supplémentaire commence à courir. En revanche, pour ce qui concerne la date d'expiration de ce délai de six mois, la règle 85 CBE est applicable, même à la lettre, car l'on a affaire alors à l'expiration d'un délai susceptible d'être "prorogé" conformément à cette règle.

3.3 Possibilité d'appliquer le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au "calcul des délais composés" dans le cas du délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE: conclusions

La conclusion à tirer des considérations qui précèdent est la suivante:

Le renseignement de nature juridique n° 5/80 relatif au "calcul des délais composés" (JO OEB 1980, 149) n'est pas applicable pour la détermination de la date à laquelle le délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE commence à courir, ce qui revient à dire que ce délai commence à courir le dernier jour du mois visé à la règle 37(1) CBE, première phrase, même si

liegen. Daher wird das Ende der Sechs-Monatsfrist durch solche Umstände bei ihrem Beginn nicht über das Ende des sechsten Monats hinaus in den siebten Monat verschoben.

3.4 Die vorstehend vertretene Auffassung kann allerdings einzelne Anmelde in Schwierigkeit bringen, sofern sie nach der Rechtsauskunft noch rechtzeitig gezahlt hätten. Aus dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes müßte daher die Rechtsauskunft so lange als auf die Nachfrist nach Artikel 86 (2) EPÜ anwendbar betrachtet werden, solange keine anderweitige Verlautbarung des EPA ergangen ist und solange in den Hinweisen auf die Nachfrist in den Formblättern des EPA noch Fälligkeitstage angegeben werden, die unter Anwendung der Rechtsauskunft ermittelt sind (d. h. Fälligkeitstage im siebten Monat). Darüber hinaus bliebe im Einzelfall auch noch die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung.

4 Zu Hilfsantrag und Wiedereinsetzungsgebühr

Da dem Hauptantrag stattgegeben werden kann, konnte auf Darstellung und Erörterung des Begehrens auf Wiedereinsetzung in Tatbestand und Gründen verzichtet werden.

Infolge des Hilfsverhältnisses der Anträge ist die Wiedereinsetzungsgebühr zurückzuzahlen (T 152/82, ABl EPA 1984, 301).

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben
- 2 Es wird festgestellt, daß für die europäische Patentanmeldung 87 301 564.8 die dritte Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr am 31. August 1989 rechtzeitig gezahlt wurde
- 3 Die Rückzahlung der Wiedereinsetzungsgebühr wird angeordnet.

such circumstances at the beginning of the period does not result in the end of the period being postponed beyond the end of the sixth month and into the seventh month.

3.4 However, the above interpretation could cause difficulties for those applicants who had, according to the Legal Advice, paid in due time. The principle of the protection of legitimate expectation therefore requires that the Legal Advice continue to be regarded as applicable to the additional period under Article 86(2) EPC until such time as the EPO gives notice to the contrary and for as long as the notes in EPO forms referring to the additional period continue to give due dates calculated in accordance with the Legal Advice (i.e. due dates in the seventh month). Beyond this, individual applications for the re-establishment of rights could be examined on their merits.

4. The auxiliary submission and the fee for re-establishment of rights

As the main request can be granted it was not necessary to set out and consider the facts and submissions of the request for re-establishment of rights.

Since the request for re-establishment of rights was an auxiliary submission, the fee for re-establishment of rights must be refunded (T 152/82, OJ EPO 1984, 301).

Order

For these reasons it is decided that:

- 1 The decision under appeal is set aside
2. The renewal fee with respect to the third year for European patent application No. 87 301 564.8 and the additional fee paid on 31 August 1989 are found to have been paid in due time.
3. Refund of the fee for re-establishment of rights is ordered.

ce jour-là l'on se trouve dans l'un des cas énumérés à la règle 85, paragraphes 1, 2 et 4 CBE. Par conséquent, si l'on se trouve dans un tel cas au moment où le délai de six mois commence à courir, l'expiration de ce délai a toujours lieu à la fin du sixième mois et n'est pas reportée au septième.

3.4 La solution que la Chambre vient de dégager risque toutefois de mettre en difficulté les demandeurs qui auraient été considérés comme ayant payé les taxes dans les délais, si l'on avait appliqué les règles énoncées dans le renseignement de nature juridique. Dans l'intérêt de la protection de la bonne foi, il conviendrait donc de considérer que ce renseignement de nature juridique est applicable au délai supplémentaire prévu à l'article 86(2) CBE aussi longtemps que l'OEB n'a pas fait connaître officiellement que ce n'est plus le cas, et aussi longtemps que dans les remarques relatives au délai supplémentaire figurant sur les formulaires de l'OEB, il sera indiqué des échéances calculées d'après les règles énoncées dans ce renseignement de nature juridique (c'est-à-dire des échéances tombant pendant le septième mois). En outre, dans certains cas, il resterait encore la possibilité de faire jouer la *restitutio in integrum*.

4. Requête subsidiaire et taxe de restitutio in integrum

Vu qu'il est possible de faire droit à la requête principale, la Chambre a pu se dispenser d'exposer et d'examiner les faits et motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête en *restitutio in integrum*.

Ladite requête ayant été présentée à titre subsidiaire, il y a lieu de rembourser la taxe de *restitutio in integrum* (cf. la décision T 152/82, JO OEB 1984, 301).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.
2. Il est constaté que dans le cas de la demande de brevet européen n° 87 301 564.8, la taxe annuelle due pour la troisième année et la surtaxe correspondante ont été acquittées dans les délais le 31 août 1989.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de *restitutio in integrum*.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 13. November 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn
Mitglieder: R. W. Andrews
G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Imperial Chemical Industries PLC
Einsprechender/Beschwerdegegner: Blendax GmbH

Stichwort: Entfernung von Zahnbelag/ICI

Artikel: 52,54 und 56 EPÜ

Schlagwort: "therapeutisches Verfahren (bejaht)" - "Neuheit von Sachansprüchen mit Disclaimern für Beispiele (verneint)" - "zweite medizinische Indikation neu und erfinderisch"

Leitsätze

I. Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, hängt insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Ist die beanspruchte Erfindung nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern definiert sie zwangsläufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers, so ist ein solcher Anspruch nicht patentierbar (in Abgrenzung gegen die Entscheidung T 144/83 "Appetitzügler" (ABI EPA 1986, 301)).

II. Was durch konkrete, in einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wird, beschränkt sich nicht unbedingt auf die genauen Details dieser Beispiele, sondern hängt in jedem Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre ab. Die Änderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers für solche konkreten detaillierten Beispiele braucht dem Anspruch keine Neuheit zu verleihen.

III. Beziehen sich ein früheres Dokument und die beanspruchte Erfindung auf eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers zum selben therapeutischen Zweck (hier: Vorbeugung gegen Karies), so stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Indikation im Sinne der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) dar, wenn sie auf einer anderen technischen Wirkung beruht, die gegenüber der Offenbarung des früheren Dokuments sowohl neu als auch erfinderisch ist (hier: Verwendung von

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 13 November 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn
Members: R.W. Andrews
G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant: Imperial Chemical Industries PLC
Opponent/Respondent: Blendax GmbH

Headword: Cleaningplaque/ICI

Article: 52, 54 and 56 EPC

Keyword: "Therapeutic method (yes)" - "Novelty of composition claims with disclaimers of examples (no)" - "Second medical indication novel and inventive"

Headnote

I. Whether or not a claimed invention is excluded from patentability under Article 52(4) EPC depends in particular upon the wording of the claim in question. If the claimed invention is not directed solely to a cosmetic effect, but is also necessarily defining a treatment of the human body by therapy as well, such a claim is excluded from patentability (Decision T 144/83 "Appetite suppressant" (OJ EPO 1986 301) distinguished)

II. What is "made available to the public" by specific detailed examples included in a document is not necessarily limited to the exact details of such specific examples but depends in each case upon the technical teaching which is "made available" to a skilled reader. The amendment of a claim by including a disclaimer to such specific detailed examples may not render the claim novel

III. When a prior document and a claimed invention are both concerned with a similar treatment of the human body for the same therapeutic purpose (here: prevention of tooth decay), the claimed invention represents a further medical indication as compared to the prior document within the meaning of Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) if it is based upon a different technical effect which is both new and inventive over the disclosure of the prior document (here: use of compositions including lanthanum salts to reduce the solubility of tooth enamel cf. use of

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 13 novembre 1990 T 290/86 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn
Membres: R.W. Andrews
G. D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant: Imperial Chemical Industries PLC
Opposant/intimé: Blendax GmbH

Référence: Elimination de la plaque dentaire/ICI

Article: 52, 54 et 56 CBE

Mot-clé: "Méthode thérapeutique (oui)" - "Nouveauté de revendications de composition qui contiennent des disclaimers portant sur des exemples (non)" - "Deuxième indication médicale nouvelle et impliquant une activité inventive"

Sommaire

I. La réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE dépend notamment du texte de la revendication concernée. Si l'invention revendiquée n'apas pour seul objet un effet cosmétique, mais en même temps définit nécessairement une méthode thérapeutique appliquée au corps humain, l'objet de cette revendication n'est pas brevetable (à distinguer de la décision T 144/83 "Produit anorexigène" (JO OEB 1986 301)).

II. Ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier. La modification d'une revendication par un "disclaimer" portant sur ces exemples spécifiques détaillés ne saurait conférer de nouveauté à l'objet de cette revendication

III. Lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain à des fins thérapeutiques identiques (en l'occurrence, prévention de la carie dentaire), l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens où l'entend la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), par rapport au document antérieur si elle repose sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par comparaison à ce qui est exposé dans le document antérieur (en l'occurrence, utilisation de compositions

Lanthansalze enthaltenden Gemischen zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes bzw. Verwendung solcher Gemische zur besseren Entfernung von Zahnbelag).

Sachverhalt und Anträge

I Auf die am 20. Juni 1978 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 055.7 wurde am 13. April 1983 das europäische Patent Nr. 0 000 256 mit vier Ansprüchen erteilt (s. Patentblatt 83/15), die unabhängigen Ansprüche 1 und 3 lauteten wie folgt

"1. Verfahren zum Entfernen von Belag und/oder von Verfärbungen von menschlichen Zähnen, bei dem auf die Zähne als einziges Mundpflegemittel ein nichtoxidierendes wäßriges Gemisch aufgebracht wird, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen.

3. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundwasser, Mundspray, Zahnpasta oder Zahngel vorliegt "

II. Am 21. Juli 1983 wurde gegen dieses Patent Einspruch eingelegt und unter Berufung auf Artikel 100 a) und c) EPÜ sein Widerruf beantragt. Der Einspruch wurde unter anderem auf folgende Dokumente gestützt:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research*, Bd. 28, Nr 2 (1949), 160-171

Die Patentschrift (Dokument 1) stammt aus dem Jahr 1948 und offenbart die Verwendung von Zahnpflegemitteln, die Salze eines Elements aus einer vorgegebenen Gruppe enthalten, um die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren zu verringern und damit die Entstehung von Karies zu verhindern. Lanthan ist eines von vielen Elementen der vorgegebenen Gruppe. Allerdings offenbart keines der konkreten Beispiele in diesem Patent die Verwendung von Lanthan. In einem Unteranspruch ist Lanthan aber ausdrücklich als das im beanspruchten Mittel vorhandene Element genannt.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung reichte die Patentinhaberin als Haupt- und Hilfsantrag geänderte Verfahrens- und Sachansprüche ein.

such compositions to improve the removal of plaque from teeth).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No 0 000 256 in respect of European patent application No. 78 300 055.7, which was filed on 20 June 1978, was granted on 13 April 1983 (cf. Bulletin 83/15) on the basis of four claims, independent Claims 1 and 3 reading as follows

"1. A method of cleaning plaque and/or stains from human teeth by applying thereto, as the sole oral hygiene agent, a non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt.

3. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel."

II. On 21 July 1983 a notice of opposition was filed requesting the revocation of the patent on the grounds set forth in Article 100(a) and (c) EPC. The opposition was supported, *inter alia*, by the following documents:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research* Vol. 28, No. 2(1949), 160-171.

The patent specification (document (1)) is dated 1948, and discloses the use of dentifrice preparations containing salts of an element from a defined group to depress the solubility of tooth enamel in organic acids, and thus to inhibit tooth decay. Lanthanum is one of many elements within the defined group. None of the specific examples in this patent discloses the use of lanthanum. Nevertheless, lanthanum is specifically mentioned in a subsidiary claim as being the element present in the claimed preparation.

During the proceedings before the Opposition Division, amended method and composition claims were filed by the patentee, by way of main and auxiliary requests.

contenant des sels de lanthane afin de réduire la solubilité de l'émail dentaire, à différencier de l'utilisation de ces compositions pour favoriser l'élimination de la plaque dentaire)

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 000 256 qui a fait l'objet de la demande de brevet européen n° 78 300 055.7 déposée le 20 juin 1978 a été délivré le 13 avril 1983 (cf. Bulletin 83/15) sur la base de quatre revendications, les revendications indépendantes 1 et 3 étant rédigées comme suit:

"1. Procédé pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines par application aux dents, comme unique agent d'hygiène buccale, d'une composition aqueuse non oxydante qui est essentiellement formée du cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau.

3. Une composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel soluble dans l'eau, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et étant sous la forme d'un bain de bouche, d'une composition pulvérisante orale, d'une pâte dentaire ou d'un gel dentaire."*

II. Une opposition au brevet a été formée le 21 juillet 1983, l'opposant a demandé que le brevet soit révoqué pour les motifs énoncés à l'article 100a) et c) CBE. Les documents ci-après ont notamment été invoqués à l'appui de l'opposition:

(1) GB-A-654 472

(3) *Journal of Dental Research* Vol. 28, n° 2 (1949), 160-171.

Le document (1) date de 1948 et révèle l'utilisation de préparations dentifrices contenant des sels d'un élément appartenant à un groupe bien défini, afin de réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques et de prévenir ainsi la carie dentaire. Le lanthane est l'un des nombreux éléments de ce groupe. Parmi les exemples spécifiques cités dans ce document, aucun ne divulgue l'utilisation du lanthane. Néanmoins, une sous-revendication cite expressément le lanthane comme élément présent dans la préparation revendiquée.

Au cours de la procédure devant la division d'opposition, le titulaire du brevet a déposé des revendications de procédé et de composition modifiées, conformément à sa requête principale et ses requêtes subsidiaires.

* Ndt texte de la traduction française figurant dans le fascicule de brevet

III. Mit mündlicher Entscheidung vom 23. April 1986, deren schriftliche Begründung am 1. Juli 1986 zur Post gegeben wurde, widersprach die Einspruchsabteilung das Patent. Sie vertrat die Auffassung, daß die Verfahrensansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag sowohl kosmetische als auch heilende Wirkung aufwiesen. Da Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht als im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gewerblich anwendbare Erfindungen gelten, wurde das Patent widerrufen.

Außerdem war die Einspruchsabteilung der Meinung, daß es dem Gegenstand aller Sachansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag gegenüber der Offenbarung des Dokuments 1 an Neuheit mangle, da dieses Dokument ein Zahnpflegemittel mit einem Lanthansalz offenbare und die bloße Entdeckung, daß Lanthansalze Zahnbelag entfernen, diesen Ansprüchen keine Neuheit verleihe. Eine erfinderische Tätigkeit sah die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung bei der beanspruchten Erfindung aber gegeben.

IV Durch ordnungsgemäß bestätigte Fernschreiben vom 26. August 1986 und 28. Oktober 1986 wurde Beschwerde eingelegt und die Beschwerdebegründung eingereicht. Die vorgeschriebene Gebühr wurde am 26. August 1986 entrichtet.

In ihrer Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin geltend, daß das beanspruchte Verfahren eindeutig kosmetische Wirkung habe, da es die Zähne reinigt und dadurch das Aussehen der betreffenden Person verbessert. In Anbetracht der Entscheidung T 144/83 halte sie daher auf eine kosmetische Verwendung gerichtete Verfahrensansprüche für gewährtbar. Da im Dokument 1 die Verwendung von Lanthansalzen zur Entfernung von Zahnbelag oder Verfärbungen nicht offenbart sei, sei der Gegenstand der (im Beschwerdeverfahren eingereichten) Ansprüche, die auf die Verwendung von Lanthansalzen zu diesem Zweck gerichtet seien, der Entscheidung G 1/83 (ABI. EPA 1985, 60) zufolge außerdem neu.

Zur Beurteilung der Neuheit der Sachansprüche müsse geprüft werden, was aus dem früheren Dokument 1 "tatsächlich hervorgeht" (Entscheidung T 161/82, ABI. EPA 1984, 551). Das Dokument 1 enthalte keinen Anhaltspunkt dafür, daß es jemals ein lanthanhaltiges Zahnpflegemittel gegeben habe. Außerdem sehe sich ein fachkundiger Leser des Dokuments 1 vor die Wahl gestellt, ob er alternativ zu den in den konkreten Beispielen offenbarten Elementen ein anderes Element wie z. B. Lanthan wählen wolle, und wenn ja,

III. By a decision delivered orally on 23 April 1986, with written reasons posted on 1 July 1986, the Opposition Division revoked the patent. The Opposition Division held that the method claims of the main and auxiliary requests covered both a cosmetic and curative effect. Since methods for treatment of the human body by therapy are not regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC, the patent was revoked on this ground.

Furthermore, the Opposition Division held that the subject-matter of all of the composition claims of the main and auxiliary requests lacked novelty in the light of the disclosure of document (1). On the basis that document (1) discloses a dental preparation containing a lanthanum salt, and that the mere discovery that lanthanum salts remove dental plaque does not render such claims novel. However, the Opposition Division indicated in its Decision that an inventive step was regarded as being present in the claimed invention.

IV A notice of appeal and the statement of grounds of appeal were filed by duly confirmed telexes on 26 August 1986 and 28 October 1986 respectively. The prescribed fee was paid on 26 August 1986.

In his statement of grounds the Appellant contended that the claimed method has a clear cosmetic effect in that it cleans the teeth and thereby improves the appearance of the subject. Therefore, in view of Decision T 144/83, the Appellant considered that method claims directed to a cosmetic type of use should be allowable. Moreover, since document (1) does not disclose the use of lanthanum salts for the removal of plaque or stains, the subject-matter of claims (filed in the appeal proceedings) directed to the use of lanthanum salts for this purpose is novel, following Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64).

With respect to the question of novelty of the composition claims, the Appellant contended that it was necessary to consider what had been "effectively shown" (Decision T 161/82, OJ EPO 1984, 551) by the prior document (1). There was no evidence in (1) that any dental preparation containing lanthanum had ever been brought into existence. Furthermore, a skilled reader of (1) would be faced with a choice, namely whether to choose an element such as lanthanum as an alternative to the elements disclosed in the specif-

III. Par décision prononcée le 23 avril 1986 et dont l'exposé des motifs a été posté le 1^{er} juillet 1986, la division d'opposition a révoqué le brevet. Elle a considéré que les revendications de procédé correspondant à la requête principale et aux requêtes subsidiaires concernaient à la fois une action cosmétique et curative. Le brevet a été révoqué au motif que les méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

En outre, la division d'opposition a estimé que l'objet de toutes les revendications de composition figurant dans la requête principale et les requêtes subsidiaires était dénué de nouveauté à la lumière de ce que divulguait le document (1): elle a fait valoir que ce document exposait une préparation dentifrice contenant un sel de lanthane et que le simple fait de découvrir que les sels de lanthane enlèvent la plaque dentaire ne rendait pas l'objet de ces revendications nouveau. La division d'opposition a toutefois fait observer dans sa décision qu'elle considérait que l'invention revendiquée impliquait une activité inventive.

IV Un recours a été formé contre cette décision le 26 août 1986 et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 octobre 1986, dans les deux cas par télex dûment confirmé. La taxe correspondante a été acquittée le 26 août 1986.

Dans ce mémoire, le requérant a prétendu que le procédé revendiqué avait incontestablement une action cosmétique, en ce sens qu'il permettait de nettoyer les dents, améliorant ainsi le physique du sujet. C'est pourquoi, se référant à la décision T 144/83, le requérant a considéré que des revendications de procédé pour un domaine d'application cosmétique devaient être admissibles. Selon lui, en outre, puisque le document (1) n'exposait pas l'utilisation de sels de lanthane pour enlever la plaque ou les taches des dents, l'objet des revendications (soumises lors de la procédure de recours) portant sur l'utilisation de sels de lanthane dans ce but était nouveau, suivant la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67).

Pour ce qui est de la nouveauté de l'objet des revendications de composition, le requérant a soutenu qu'il fallait prendre en compte ce dont le document (1) "faisait effectivement état" (décision T 161/82, JO OEB 1984, 551). Ce document n'indiquait d'aucune manière qu'une préparation dentifrice contenant du lanthane était déjà disponible. De surcroît, l'homme du métier lisant le document (1) serait placé devant un choix, qui consisterait à décider s'il faut prendre un élément tel que le lanthane comme solution de re-

welches Ein Zahnpflegemittel, das ein Lanthansalz enthalte, sei also nicht wirklich offenbart worden.

V. Die Beschwerdegegnerin sah in der Entfernung von Zahnbelag kein kosmetisches Verfahren, da der in der Zeit zwischen der normalen Reinigung der Zähne gebildete Zahnbelag für die betreffende Person nicht sichtbar sei. Außerdem sei in der Fachwelt unbestritten, daß Zahnbelag die Ursache für periodontale Erkrankungen und Kariesbefall darstelle. Wenn die Bildung von Zahnbelag verhindert oder Zahnbelag entfernt werde, handle es sich also eindeutig um ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers

Die Beschwerdegegnerin argumentierte ferner, daß die Verwendung von Zahnpflegemitteln mit Lanthansalzen zur Entfernung von Zahnbelag angesichts der Offenbarung des Dokuments 1 nicht neu sei, da die in diesem Dokument beschriebenen Zahnpflegemittel automatisch denselben Zweck erfüllten. Auch der Umstand, daß in die Sachansprüche für Zahnpasten und Mundwässer Disclaimer für die Beispiele des Dokuments 1 aufgenommen würden, verleihe dem Gegenstand dieser Ansprüche keine Neuheit.

VI. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens beantragte die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines der am 2. April 1988 als Anlagen 1 bis 4 eingereichten Anspruchssätze. Die Ansprüche gemäß Anlage 1 lauten wie folgt:

"1 Verwendung eines als einziges Mundpflegemittel dienenden nichtoxidierenden wäßrigen Gemisches, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen.

2. Verwendung gemäß Anspruch 1, bei der das Gemisch als Mundwasser, Mundspray, Zahnpasta oder Zahngel vorliegt.

3. Verwendung gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der das Lanthankation in Form des Chloridsalzes vorliegt.

4. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das

ically described examples, and if so, which alternative element. There was thus no effective disclosure of a dental composition containing a lanthanum salt.

V. The Respondent maintained that the removal of plaque is not a cosmetic method since the plaque formed in the interval between normal cleaning of the teeth cannot be seen by the subject. Moreover, it is undisputed in the dental profession that plaque causes gum disorders and the formation of caries. Therefore, its prevention or removal clearly relates to a process for the therapeutic treatment of the human body.

The Respondent also argued that the use of dental care products containing lanthanum salts for the removal of plaque lacks novelty in the light of the disclosure of document (1). since the dental care products of this document inherently achieve the same purpose. Furthermore the introduction of disclaimers with respect to the Examples of document (1) in the composition claims defining toothpastes and mouthwashes does not render the subject-matter of such claims novel.

VI. In the course of the appeal proceedings the Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained on the basis of any of the sets of claims in Appendices 1 to 4 filed on 2 April 1988. The claims in accordance with Appendix 1 read as follows:

"1. The use of, as the sole oral hygiene agent, a non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt, said composition being free of any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt for cleaning plaque and/or stains from human teeth.

2 The use as claimed in claim 1 in which the composition is in the form of a mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel.

3. The use as claimed in either claim 1 or claim 2 in which the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

4. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the

change par rapport aux éléments divulgués dans les exemples spécifiques décrits et, si oui, pour remplacer quel élément. Aucune préparation dentifrice contenant un sel de lanthane n'était donc effectivement exposée

V. L'intimé a affirmé que l'élimination de la plaque n'était pas une méthode de traitement cosmétique, puisque le sujet ne pouvait pas voir la plaque qui se forme entre les brossages habituels des dents. Il a ajouté qu'il était incontesté, dans la profession dentaire, que la plaque provoque des affections des gencives et la formation de caries. Par conséquent, sa prévention ou son élimination relevaient clairement d'une méthode thérapeutique appliquée au corps humain.

L'intimé a également allégué que l'utilisation de produits d'hygiène dentaire contenant des sels de lanthane pour éliminer la plaque était dénuée de nouveauté compte tenu de ce que divulguait le document (1), puisque les produits d'hygiène dentaire exposés dans ce document arrivaient fondamentalement au même résultat. En outre, l'introduction des "disclaimers" relatifs aux exemples du document (1) dans les revendications de composition définissant les dentifrices et les bains de bouche n'avait pas pour effet de rendre nouveau l'objet de ces revendications.

VI. Lors de la procédure de recours, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de l'un quelconque des jeux de revendications des Annexes 1 à 4 soumises le 2 avril 1988. Les revendications suivant l'Annexe 1 sont rédigées comme suit:

"1. Utilisation, comme unique agent d'hygiène buccale, d'une composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau, pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines.

2. Utilisation suivant la revendication 1, la composition consistant en un bain de bouche, un liquide à pulvériser dans la bouche, une pâte dentifrice ou un gel dentifrice.

3. Utilisation suivant la revendication 1 ou la revendication 2, le cation lanthane étant présent sous la forme du chlorure.

4. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le ca-

Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundspray oder Zahngel vorliegt.

cation as a water-insoluble salt, and being an oral spray or a dental gel.

tion sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en un liquide à pulvériser dans la bouche ou un gel dentifrice.

5. Gemisch gemäß Anspruch 4, in dem das Lanthankation in Form des Chlorsalzes vorliegt.

5. A composition as claimed in claim 4 wherein the lanthanum cation is present in the form of the chloride salt.

5. Composition suivant la revendication 4, dans laquelle le cation lanthane est présent sous la forme du chlorure.

6. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Zahnpasta vorliegt, die jedoch nicht im wesentlichen folgende Zusammensetzung aufweist:

6. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a toothpaste but not including a toothpaste having substantially the following composition:

6. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en une pâte dentifrice, ne renfermant toutefois pas essentiellement les constituants suivants:

	Gramm
Terra alba (CaSo ₄)	40 bis 50
Traganth-Gel (3%)	20 bis 30

	Grams
Terra alba (CaSo ₄)	40 to 50
Gum tragacanth gel (3%)	20 to 30

	Grammes
Terra alba (CaSo ₄)	de 40 à 50
Gel gomme adragante (3%)	de 20 à 30

Natriumsalz der Sulfonsäure des Kondensationsprodukts aus Benzol und einer chlorierten Kerosinfraktion mit überwiegend 12 Kohlenstoffatomen in der Kette

Sodium salt of the sulphonic acid of the condensation product of benzene and a chlorinated kerosene fraction containing predominantly 12 carbon atoms in the chain

Sel de sodium de l'acide sulphonique du de produit de la condensation du benzène et d'une fraction de kérosène chloré dont la chaîne contient principalement 12 atomes de carbone

Glycerin	9
Saccharin	0,3
Pfefferminzöl	1,5
Lanthanchlorid	0,5 bis 2

Glycerine	9
Saccharine	0.3
Peppermint oil	1.5
Lanthanum chloride	0.5 to 2

Glycérine	9
Saccharine	0,3
Essence de menthe poivrée	1,5
Chlorure de lanthane	de 0,5 à 2

Wasser zum Auffüllen auf 100 Gramm.

Water, sufficient to make up to 100 grams

Eau, suffisamment pour obtenir 100 grammes

7. Nichtoxidierendes wäßriges Gemisch, das im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht, wobei das Gemisch frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen, und als Mundwasser vorliegt, das jedoch nicht im wesentlichen folgende Zusammensetzung aufweist:

7. A non-oxidising aqueous composition which consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water soluble salt, said composition being free from any ingredients which precipitate the cation as a water-insoluble salt, and being a mouthwash but not including mouthwash having substantially the following composition:

7. Composition aqueuse non oxydante qui comprend essentiellement le cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble, ladite composition étant dépourvue de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau et consistant en un bain de bouche, ne renfermant toutefois pas essentiellement les constituants suivants:

	Gramm
Ethylalkohol	20
Natriumlaurylsulfoacetat	0,5 bis 5
Saccharin	0,3
Nelkenöl	1,0
Lanthanchlorid	0,5 bis 1,0

Wasser zum Auffüllen auf 100 Gramm."

	Grams
Ethyl alcohol	20
Sodium lauryl sulfoacetate	0.5 to 5
Saccharin	0.3
Clove oil	1.0
Lanthanum chloride	0.5 to 1.0

Water, sufficient to make up to 100 grams."

	Grammes
Alcool éthylique	20
Sulphoacétate laurique de sodium	de 0,5 à 5
Saccharine	0,3
Essence de girofle	1,0
Chlorure de lanthane	de 0,5 à 1,0

Eau, suffisamment pour obtenir 100 grammes."

Die Ansprüche laut den Anlagen 2 und 4 decken sich mit den Ansprüchen 1 bis 3 bzw. 1 bis 5 laut der Anlage 1

The claims in accordance with Appendices 2 and 4 are identical to Claims 1 to 3 and 1 to 5 respectively of Appendix 1.

Les revendications suivant les Annexes 2 et 4 sont respectivement identiques aux revendications 1 à 3 et 1 à 5 de l'Annexe 1.

Die Ansprüche gemäß Anlage 3 lauten wie folgt:

The claims of Appendix 3 read as follows:

Les revendications de l'Annexe 3 sont les suivantes:

"1. Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung eines zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen dienenden nichtoxidierenden wäßrigen Mund-

"1. The use of a salt of lanthanum for the manufacture of a non-oxidising aqueous mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel for cleaning plaque and/or stains from human teeth which

"1. Utilisation d'un sel de lanthane pour la fabrication d'un bain de bouche, d'un liquide à pulvériser dans la bouche, d'une pâte dentifrice ou d'un gel dentifrice aqueux non oxy-

wassers, Mundsprays, Zahngels oder einer entsprechenden Zahnpasta, die im wesentlichen aus dem ungebundenen Kation des Elements Lanthan in Form eines wasserlöslichen Salzes besteht und frei von Bestandteilen ist, die das Kation als wasserunlösliches Salz ausfällen

2. Anwendung von Lanthanchlorid für die Verwendung gemäß Anspruch 1."

In einem am 9. Oktober 1990 eingereichten Schreiben erklärte die Beschwerdeführerin, daß sie in der mündlichen Verhandlung zwar nicht vertreten sein werde, ihren Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde aber nach wie vor aufrechterhalte.

VII. In der mündlichen Verhandlung am 13. November 1990 machte die Beschwerdeführerin insbesondere geltend, daß die Verwendungsansprüche gemäß Anlage 1 gewährt werden könnten, weil die beanspruchte Behandlung kosmetischer und nicht medizinischer Natur sei. Würde die Behandlung aber doch als medizinisch eingestuft, so könnten der Entscheidung G 1/83 zufolge die in Anlage 3 enthaltenen Verwendungsansprüche gewährt werden. Die Sachansprüche 4 und 5 in Anlage 1 seien gegenüber dem Dokument 1 sowohl neu als auch erfinderisch; dasselbe gelte für die Ansprüche 6 und 7, nachdem Disclaimer für die im Dokument 1 beschriebenen spezifischen Zusammensetzungen mit Lanthanchlorid aufgenommen worden seien.

Bei Abschluß der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung der Kammer verkündet, das Patent in einer während der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten, deren Ansprüche sich weitgehend mit der Anlage 3 decken. Anspruch 1 der geänderten Fassung entspricht bis auf die Worte "Mundwasser, Mundspray, Zahngel oder ... Zahnpasta", die durch den Begriff "Gemisch" ersetzt wurden, im wesentlichen dem Anspruch 1 der Anlage 3.

Entscheidungsgründe

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

2. Vorbehaltlich der unter Nummer VII genannten Änderungen bestehen gegen keinen der Ansprüche gemäß den Anlagen 1 bis 4 formale Einwände nach Artikel 123 EPÜ, da sie sich alle in den erteilten Ansprüchen 1 bis 4 belegen finden (vgl. auch die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5). Die Änderungen an den Ansprüchen gemäß Anlage 3 stellen lediglich sicher, daß diese dem erteilten Anspruch 1 entsprechen; weitere Änderungen sind zur Entkräf-

consists essentially of the unbound cation of the element lanthanum in the form of a water-soluble salt and is free of any ingredient which precipitates the cation as a water-insoluble salt.

2. The use of lanthanum chloride for the use claimed in claim 1."

In his letter filed on 9 October 1990, the Respondent indicated that, although he would not be represented at the oral proceedings, he still maintained his request that the appeal be dismissed.

VII. During oral proceedings held on 13 November 1990, the Appellant contended in particular that the use claims in Appendix 1 were allowable because the claimed treatment was cosmetic not medical. Alternatively if the treatment was held to be medical, the use claims in Appendix 3 were allowable following Decision G 5/83. Composition Claims 4 and 5 in Appendix 1 were both novel and inventive over document (1), as were Claims 6 and 7 in view of the disclaimers of the specific compositions including lanthanum chloride there set out.

At the conclusion of the oral proceedings, the Board's decision to maintain the patent with an amended text as filed at the oral hearing, including claims substantially in accordance with Appendix 3, was announced. Claim 1 of the amended text corresponds essentially to Claim 1 of Appendix 3 except for the replacement of the expression "mouthwash, oral spray, toothpaste or dental gel" by the term "composition".

Reasons for the Decision

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

2. Subject to the amendments referred to in paragraph VII above, there are no formal objections under Article 123 EPC to any of the claims in accordance with the Appendices 1 to 4 since they all find a basis in granted Claims 1 to 4 (cf. also original Claims 1 to 5). As to the amendments to the claims in accordance with Appendix 3, these simply ensure that the claims in Appendix 3 correspond to Claim 1 as granted - no further amendment being

dants, destinés à enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines, essentiellement constitué du cation non lié du lanthane élémentaire sous la forme d'un sel hydrosoluble et dépourvu de tous ingrédients qui précipitent le cation sous la forme d'un sel insoluble dans l'eau.

2. Utilisation du chlorure de lanthane pour l'utilisation suivant la revendication 1."

Dans sa lettre reçue le 9 octobre 1990, l'intimé a fait savoir que bien qu'il ne serait pas représenté à la procédure orale, il maintenait sa requête visant à rejeter le recours.

VII. Au cours de la procédure orale du 13 novembre 1990, le requérant a allégué notamment que les revendications d'utilisation de l'Annexe 1 étaient admissibles parce que le traitement revendiqué était de nature cosmétique et non médicale. En revanche, si le traitement était considéré comme médical, les revendications d'utilisation de l'Annexe 3 seraient admissibles, suivant la décision G 5/83. Selon lui, l'objet des revendications de composition 4 et 5 de l'Annexe 1 était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport au document (1), de même que celui des revendications 6 et 7, étant donné les "disclaimers" que comportent ces revendications et qui sont relatifs aux compositions spécifiques contenant du chlorure de lanthane.

À l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé sa décision de maintenir le brevet dans un texte modifié tel que soumis dans cette procédure, y compris les revendications essentiellement conformes à celles de l'Annexe 3. La revendication 1 du texte modifié correspond fondamentalement à la revendication 1 de l'Annexe 3, à ceci près que l'expression "d'un bain de bouche, d'un liquide à pulvériser dans la bouche, d'une pâte dentifrice ou gel dentifrice" a été remplacée par le terme "composition".

Motifs de la décision

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

2. Sous réserve des modifications visées au point VII, les revendications selon les Annexes 1 à 4 n'appellent aucune objection d'ordre formel en vertu de l'article 123 CBE, puisqu'elles sont toutes fondées sur les revendications 1 à 4 du brevet délivré (cf. également revendications originales 1 à 5). Pource qui est des modifications apportées aux revendications suivant l'Annexe 3 leur but est simplement de faire en sorte que les revendications

tung des Einspruchs nicht erforderlich (Regel 58 (2) EPÜ).

3. Patentierbarkeit - Verwendungsansprüche

Zunächst einmal gilt es zu entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung ein therapeutisches oder ein kosmetisches Behandlungsverfahren darstellt. Ist das Verfahren kosmetischer und nicht therapeutischer Natur, so fallen die Ansprüche 1 bis 3 gemäß den Anlagen 1, 2 und 4 nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ. Handelt es sich aber um ein therapeutisches Verfahren, so sind diese Ansprüche von der Patentierung ausgeschlossen, wobei jedoch der Entscheidung G 1/83 zufolge (ABl. EPA 1985, 60) ein Anspruch nach dem Muster des Anspruchs 1 der Anlage 3 als "zweite medizinische Indikation" gewährt sein kann, sofern Neuheit und erfinderische Tätigkeit vorliegen. Eine erste Frage lautet demnach, ob die Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zum Gegenstand haben und somit nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, weil sie sich auf eine Erfindung beziehen, die nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist.

3.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin muß die Frage verneint werden, weil die Entfernung von Zahnbelag für die betreffende Person insofern einen unverkennbaren kosmetischen Aspekt aufweist, als die saubereren Zähne ihr Aussehen verbessern. Allerdings heißt es im Streitpatent auf Seite 2, Zeilen 35 bis 37, daß "Zahnbelag gemeinhin als maßgeblicher Faktor für Kariesbefall und Periodontopathie gilt und bekannt ist, daß es sich bei diesen Erkrankungen positiv auswirkt, wenn er von den Zähnen entfernt oder seiner Entstehung vorgebeugt wird."

In der Entscheidung T 19/86 (Schweine II/Duphar, ABl. EPA 1989, 24) wurde die Auffassung vertreten, daß unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" im Sinne des Artikels 52 (4) EPÜ sowohl prophylaktische als auch Heilbehandlungen fallen (vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Durch die vorstehend zitierte Textstelle im Streitpatent wird indirekt eingeräumt, daß die Entfernung des Belags von menschlichen Zähnen auch als ein nach Artikel 52 (4) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenes Verfahren angesehen werden kann.

3.2 Zur Untermauerung ihres Standpunkts, daß die Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 im Hinblick auf Artikel 52 (4) EPÜ formal gewährtbar seien, stützte sich die Beschwerdeführerin

necessary for the purpose of meeting the opposition (Rule 58(2) EPC).

3 Patentability - use claims

Initially it must be decided whether the claimed invention is a therapeutic or a cosmetic method of treatment. If it is cosmetic rather than therapeutic, Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 would not be excluded under Article 52(4) EPC. If it is a therapeutic method, such claims would be excluded from patentability, but a claim in the form of Claim 1 of Appendix 3 may be allowable following Decision G 5/83 (OJ EPO 1985, 64) as a "second medical indication", subject to questions of novelty and inventive step. Thus a first question is whether Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 claim methods for treatment of the human body by therapy and are therefore excluded from patentability under Article 52(4) EPC as relating to an invention which is not susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC.

3.1 The Appellant submitted that the question should be decided in the negative since the removal of plaque from a person's teeth has a clear cosmetic aspect insofar as the resulting cleaner teeth improves the appearance of that person. Nevertheless, the patent in suit states at page 2, lines 35 to 37, that "plaque is generally regarded as a dominant etiological factor in caries and periodontal disease and removal of plaque from teeth or prevention of its accumulation is known to have a beneficial effect in those conditions".

In Decision T 19/86 (Pigs II/Duphar, OJ EPO 1989, 24) it was held that both prophylactic and curative treatments of diseases are within the meaning of the word "therapy" as used in Article 52(4) EPC (cf. point 7 of the Reasons). The above-quoted passage in the patent in suit implicitly acknowledges that the removal of plaque from human teeth may also be considered to be a method excluded from patentability by the terms of Article 52(4) EPC.

3.2 To support his view that Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4 were formally allowable having regard to Article 52(4) EPC, the Appellant relied on Decision T 144/83 (OJ EPO, 1986, 301).

de cette Annexe correspondent à la revendication 1 du brevet délivré, aucune autre modification n'étant nécessaire pour répondre aux motifs de l'opposition (règle 58(2) CBE)

3 Brevetabilité - revendications d'utilisation

Il convient tout d'abord de décider si l'invention revendiquée est une méthode thérapeutique ou de traitement cosmétique. Dans le deuxième cas, l'objet des revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 ne serait pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE. Par contre, s'il s'agit d'une méthode thérapeutique, l'objet de ces revendications serait exclu de la brevetabilité, mais une revendication ayant la forme de la revendication 1 de l'Annexe 3 pourrait, suivant la décision G 6/83 (JO OEB 1985, 67), être admissible en tant que portant sur une "deuxième indication médicale", à condition qu'elle satisfasse aux critères de nouveauté et d'activité inventive. La première question qui se pose est donc de savoir si les revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 concernent des méthodes thérapeutiques appliquées au corps humain et si elles sont de ce fait exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, en tant qu'inventions non susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

3.1 De l'avis du requérant, il faut répondre par la négative à cette question, l'élimination de la plaque dentaire ayant un aspect cosmétique évident, dans la mesure où la propreté accrue des dents qui en résulte améliore le physique de la personne concernée. Néanmoins, il est dit à la page 2, lignes 35 à 37 du brevet litigieux, que "la plaque est généralement considérée comme l'un des principaux facteurs étiologiques de caries et d'affections périodontiques et que l'on sait que l'élimination de la plaque dentaire ou la prévention de son accumulation ont, dans ces conditions, un effet bénéfique".

Dans la décision T 19/86 "Porcs II/DUPHAR", JO OEB 1989, 24, la chambre de recours a estimé que le terme "thérapie" au sens de l'article 52(4) CBE recouvrait les traitements prophylactiques aussi bien que curatifs (cf. point 7 des motifs). Le passage précité du brevet litigieux reconnaît implicitement que l'élimination de la plaque sur les dents humaines peut aussi être considérée comme une méthode exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE.

3.2 Le requérant a invoqué la décision T 144/83 (JO OEB 1986, 301) à l'appui de sa thèse selon laquelle le type des revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4 était admissible eu égard à l'article

auf die Entscheidung T 144/83 (ABI. EPA 1986, 301). In dieser Sache hatte die Kammer festgestellt, daß der Wortlaut der betreffenden Ansprüche "eindeutig ein kosmetisches Verfahren (umfaßt) und ... mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers im üblichen Sinne nichts zu tun (hat) Ein Gewichtsverlust wird nämlich - ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Gründen angestrebt." Bei der Sachlage des damaligen Falls sah die Kammer durchaus Schwierigkeiten, eine klare Grenze zwischen einem Gewichtsverlust zur Verbesserung der körperlichen Erscheinung (kosmetische Behandlung) und einem Gewichtsverlust zur Behandlung von Fettleibigkeit (therapeutische Behandlung) zu ziehen, meinte jedoch, dies dürfe einem Anmelder nicht zum Nachteil gereichen, der gemäß Anspruchswortlaut Patentschutz nur für die kosmetische Behandlung begehre, nicht jedoch für die therapeutische Behandlung als solche. Daß ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine therapeutische Wirkung habe, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers verwendet werde, mache die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar (vgl. Nr 4 der Entscheidungsgründe).

Nach Auffassung der Kammer ist der vorliegende Fall anders zu sehen als die Sache T 144/83. Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentrechtsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ fällt, hängt insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Im damaligen Fall war die **beanspruchte** Erfindung eindeutig nur auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers für kosmetische Zwecke gerichtet, die Einnahme des beanspruchten Appetitzüglers zur Gewichtsabnahme für medizinische Zwecke fiel nach Auffassung der Kammer bei richtiger Auslegung nicht unter den Schutzbereich der Ansprüche. Im vorliegenden Fall wird die beanspruchte Verwendung eines lanthanhaltigen Gemisches zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen (Ansprüche 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4) neben einer kosmetischen Wirkung unweigerlich immer auch eine therapeutische Wirkung (zumindest im Sinne einer Prophylaxe) haben. Damit ist die Erfindung in der hier beanspruchten Form nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern definiert zwangsläufig auch "eine therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers".

Im Gegensatz hierzu wäre in der Sache T 144/83 ein durch eine erfindungsgemäße Behandlung bewirkter, kosmetisch erwünschter Gewichtsverlust eines Menschen, der nicht unter Fettleibigkeit im medizinischen Sinne leidet, für diesen Menschen nicht unbedingt

In this case, the Board drew attention to the fact that, according to the language of the claims in question, "it clearly covers a method of cosmetic use and is unrelated to the therapy of a human or animal body in the ordinary sense. This is because loss of weight, like gain of weight is normally not dictated as a desirable effect by medical considerations at all". On the facts of the case, the Board considered that it may be difficult to distinguish between loss of weight to improve bodily appearance (cosmetic treatment) and loss of weight to treat obesity (therapeutic treatment), but that this should not be allowed to work to the disadvantage of an applicant who, according to the wording of his claim, seeks patent protection for cosmetic treatment but not for the therapeutic treatment as such. Therefore, the Board held that the fact that a chemical product has both a cosmetic and a therapeutic effect when used to treat the human or animal body does not render the cosmetic treatment unpatentable (cf point 4 of the Reasons)

In the Board's judgment the present case should be distinguished from Decision T 144/83. Whether or not a claimed invention is excluded from patentability under Article 52(4) EPC depends, in particular, upon the wording of the claim in question. In that case the invention **as claimed** was clearly directed solely to a method of treatment of the human body for cosmetic purposes: use of the claimed appetite suppressing compound in order to lose weight for medical purposes was considered as not within the scope of the claims on their proper construction. In the present case, the claimed use of a lanthanum-containing composition for cleaning plaque and/or stains from human teeth (Claims 1 to 3 of Appendices 1, 2 and 4) will always inevitably have a therapeutic effect (at least in the prophylactic sense) as well as a cosmetic effect. Thus the invention as here claimed is not directed solely to a cosmetic effect, but is also necessarily defining "a treatment of the human body by therapy" as well

In contrast, in Decision T 144/83 a cosmetically beneficial loss of weight caused by treatment in accordance with the claimed invention of a person who is not suffering from obesity in the medical sense would not necessarily be beneficial to the health of that per-

52(4) CBE. Dans cette décision, la chambre avait attiré l'attention sur le point suivant l'énoncé des revendications en question "définit indubitablement une méthode de traitement cosmétique et n'a aucun lien avec une thérapie du corps humain ou animal au sens courant de ce terme. Il en est ainsi parce que le désir d'obtenir une perte ou une prise de poids n'est normalement pas inspiré par des considérations d'ordre médical". La chambre avait considéré, au vu des faits de la cause, qu'il pouvait être difficile de marquer la différence entre la perte de poids destinée à améliorer le physique d'une personne (traitement cosmétique) et celle visant à traiter l'obésité (thérapie), mais qu'il fallait ne pas tourner cela au désavantage du demandeur, lequel, conformément à l'énoncé de ses revendications, recherchait la protection par brevet pour le traitement cosmétique et non pour une thérapie en tant que telle. C'est pourquoi la chambre avait estimé que le fait qu'un produit chimique avait simultanément un effet cosmétique et un effet thérapeutique lorsqu'il était utilisé pour le traitement du corps humain ou animal n'excluait pas de la brevetabilité le traitement cosmétique (cf point 4 des motifs).

La Chambre est d'avis qu'il convient de bien distinguer entre la présente affaire et la décision T 144/83. La réponse à la question de savoir si une invention revendiquée est exclue ou non de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE dépend notamment du texte de la revendication concernée. Dans cette autre affaire, il est clair que l'invention **telle que revendiquée** visait uniquement une méthode de traitement du corps humain dans un but cosmétique; l'utilisation du composé anorexigène, objet revendiqué, en vue de provoquer la perte de poids à des fins médicales a été considérée comme non couverte par les revendications, conformément à l'interprétation à laquelle celles-ci ont donné lieu à juste titre. En revanche, pour ce qui est de la présente affaire, l'utilisation revendiquée d'une composition contenant du lanthane pour enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines (revendications 1 à 3 des Annexes 1, 2 et 4) aura toujours un effet thérapeutique inévitable (du moins au sens prophylactique) doublé d'un effet cosmétique. Par conséquent, l'invention telle que revendiquée n'apas pour seul objet un effet cosmétique, mais définit aussi par la force des choses "un traitement thérapeutique du corps humain"

Il en va autrement dans la décision T 144/83, car si le traitement suivant l'invention qui était revendiquée est administré à une personne ne souffrant pas d'obésité au sens médical du terme et qu'il entraîne une perte de poids bénéfique du point de vue cos-

auch gesundheitlich vorteilhaft und damit auch keine therapeutische Behandlung.

3.3 Daß Karies und Periodontopathie nicht im üblichen Intervall zwischen der Reinigung der Zähne entstehen, sondern erst über längere Zeiträume zutage treten, macht die Entfernung von Zahnbelag nicht zu einer rein kosmetischen Behandlung, da Kariesbefall und Periodontopathie begünstigt werden, wenn sich Zahnbelag überhaupt auf den Zähnen ansetzt.

3.4 Daher fällt die Erfindung gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 der Anlagen 1, 2 und 4 nach Ansicht der Kammer unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) EPÜ, weil sie nicht gewerblich anwendbar im Sinne des Artikels 52(1) EPÜ ist.

3.5 Diese Feststellung entspricht einer Entscheidung des Patentgerichts des Vereinigten Königreichs in der Sache *Oral Health Products Inc. (Halstead's) Applications*, 1977, RPC 612, wonach Ansprüche für bestimmte Verfahren zur Entfernung von Belag und Karies von Zähnen und für bestimmte der Entstehung von Zahnstein vorbeugende Verfahren eindeutig Verfahren zur medizinischen Behandlung von Menschen zur Krankheitsprophylaxe einschließen. Diese Entscheidung erging zwar noch nach dem Patentgesetz von 1949, d. h. vor Inkrafttreten des EPÜ, die anwendbaren Rechtsvorschriften waren aber im wesentlichen die gleichen wie im jetzigen Artikel 52 (4) EPÜ.

4 Neuheit - Sachansprüche

Im folgenden sollen die Sachansprüche der Anlagen 1 und 4 geprüft werden. Die Ansprüche 4 und 5 dieser Anlagen beziehen sich auf Mundsprays oder Zahngels, die ungebundene Kationen von Lanthan in Form wasserlöslicher Salze aufweisen. Nach Artikel 54 (2) EPÜ muß festgestellt werden, ob solche Gemische der Öffentlichkeit durch die **Veröffentlichung** des Dokuments 1 an dessen Veröffentlichungstag zugänglich gemacht wurden.

4.1 Bezüglich der Neuheit machte die Beschwerdeführerin geltend, daß das Dokument 1 nur solche Gemische als bereits hergestellt oder existent offenbare, die kein Lanthan enthielten, der Öffentlichkeit also keine lanthanhaltigen Gemische zugänglich mache. Zur Stützung ihrer Aussage wies sie ferner darauf hin, daß Sachansprüche, die den im jetzigen Verfahren vorliegenden gleichkämen, bei der Prüfung einer entsprechenden Patentanmeldung

son, and therefore would not be a therapeutic treatment of that person.

3.3 The fact that tooth decay and periodontal diseases do not arise in the usual interval between cleaning the teeth but only become apparent over a longer time span does not render the removal of plaque a purely cosmetic treatment, since the presence of plaque on the teeth for any length of time is a detrimental factor in relation to tooth decay and periodontal diseases

3.4 Therefore, in the Board's judgment, the invention as claimed in Claims 1 to 3 in accordance with Appendices 1, 2 and 4 is excluded from patentability under Article 52(4) EPC as not being susceptible of industrial application within the meaning of Article 52(1) EPC.

3.5 The above finding is consistent with a judgment in the United Kingdom of the Patents Appeal Tribunal in *Oral Health Products Inc. (Halstead's) Applications*, 1977 RPC 612, in which it was held that claims to certain methods of removing dental plaque and caries from teeth and to certain methods of preventing the formation of calculus clearly included processes for medical treatment of human beings to prevent diseases. This case was decided under the Patents Act 1949, i.e. before the EPC came into force, but the applicable law was essentially the same as that set out in Article 52(4) EPC.

4. Novelty - composition claims

The composition claims of Appendices 1 and 4 will now be considered. Claims 4 and 5 of these Appendices relate to oral sprays or dental gels comprising unbound cations of lanthanum in the form of water-soluble salts. The question to be considered under Article 54(2) EPC is whether such compositions were made available to the public by the **publication** of document (1), at its date of publication.

4.1 In relation to the issue of novelty, the Appellant submitted that according to document (1), the only compositions which are disclosed as having been made or brought into existence are compositions which do not include lanthanum. For this reason, he contended that document (1) does not disclose to the public any compositions which include lanthanum. He also indicated, as support for this proposition, that composition claims correspond-

métique, cette perte de poids ne constitue pas forcément un remède pour la santé de l'intéressé, pas davantage, donc, qu'elle ne relève dans ce cas d'une thérapie.

3.3 Le fait que la carie dentaire et les affections périodontiques ne surviennent pas dans l'intervalle habituel qui sépare les brossages de dents, mais qu'elles n'apparaissent qu'au terme d'un laps de temps plus long, ne confère pas à l'élimination de la plaque le caractère d'un traitement purement cosmétique, puisque la présence de plaque dentaire, quelle que soit sa durée, est nuisible en ce sens qu'elle favorise la carie dentaire et les affections périodontiques.

3.4 Par conséquent, la Chambre estime que l'invention telle que revendiquée dans les revendications 1 à 3 suivant les Annexes 1, 2 et 4 est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(4) CBE, en tant qu'invention non susceptible d'application industrielle au sens de l'article 52(1) CBE.

3.5 Ces conclusions rejoignent un jugement rendu au Royaume-Uni par le Tribunal des brevets dans l'affaire des demandes d'*Oral Health Products Inc. (Halstead's)*, 1977 RPC 612, dans lequel il a été considéré que des revendications relatives à certains procédés d'élimination de la plaque dentaire et des caries ainsi qu'à d'autres procédés visant à prévenir la formation de calculs impliquaient à l'évidence des méthodes de traitement médical des êtres humains à titre prophylactique. Cette affaire a été jugée sous l'empire de la loi de 1949 sur les brevets, soit avant l'entrée en vigueur de la CBE, mais le droit applicable était fondamentalement identique aux dispositions de l'article 52(4) CBE.

4 Nouveauté - revendications de composition

On examinera maintenant les revendications de composition des Annexes 1 et 4. Les revendications 4 et 5 de ces Annexes visent des compositions à pulvériser dans la bouche ou des gels dentifrices contenant les cations non liés du lanthane sous la forme de sels hydrosolubles. Il convient de déterminer (art. 54(2) CBE) si ces compositions ont été rendues accessibles au public par la **publication** du document (1), à sa date de publication

4.1 S'agissant de la question de la nouveauté, le requérant a fait valoir qu'il suffisait de se référer au document (1) pour constater que les seules compositions divulguées comme ayant été réalisées ou créées étaient des compositions sans lanthane. C'est pourquoi il a soutenu que le document (1) ne révélait pas au public de composition contenant du lanthane. Il a également déclaré, à l'appui de sa thèse, que des revendications de composi-

im Vereinigten Königreich für gewöhnlich befunden worden seien.

Nach Auffassung der Kammer geht es im Rahmen des Artikels 54 (2) EPÜ nicht darum, was einem früheren Dokument zufolge "hergestellt", sondern was "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" worden ist, wenn bei der Beurteilung der Neuheit nach Artikel 54 (1) EPÜ (sowie der erfinderischen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ) ermittelt wird, was zum Stand der Technik gehört.

4.2 Dokument 1 offenbart auf die Zähne aufzubringende Mittel mit Salzen, die Elemente der Gruppe III des Periodensystems mit Kernladungszahlen von 21 bis 71, wie beispielsweise Lanthan, enthalten (s. Ansprüche 1 und 9). Als Zubereitungen eignen sich nach Aussage dieses Dokuments Zahnpasten, Zahnpulver, flüssige Zahnputzmittel, Mundwässer und Kaugummis (vgl. den auf Seite 2 unten beginnenden Absatz). Zahngels und Mundsprays werden in diesem Dokument nicht ausdrücklich erwähnt, und der Kammer liegen auch keine Beweise dafür vor, daß diese Mittel zum damaligen Zeitpunkt bekannt waren. Daraus folgt nach Einschätzung der Kammer, daß Zahngels und Mundsprays mit wasserlöslichen Lanthansalzen durch die Veröffentlichung des Dokuments 1 nicht "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wurden. Somit wird der Gegenstand der Ansprüche 4 und 5 gemäß den Anlagen 1 und 4 für neu erachtet.

4.3 Allerdings kann die Kammer dem Gegenstand dieser Ansprüche keine erfinderische Tätigkeit gegenüber der Lehre des Dokuments 1 zuerkennen. Ausschlaggebend ist in diesem Zusammenhang die Überlegung, daß die beanspruchte Erfindung am **Prioritäts-tag** des europäischen Patents, an dem sowohl Mundsprays als auch Zahngels allgemein bekannt waren, naheliegend war. So wäre der Fachmann, der am Prioritätstag des Streitpatents vor der technischen Aufgabe gestanden hätte, Gemische mit wasserlöslichen Lanthansalzen bereitzustellen, die sich nur in der Zubereitung von den im Dokument 1 konkret offenbarten unterscheiden, offensichtlich in der Lage gewesen, solche seit der Veröffentlichung des Dokuments 1 entwickelten Zahnpflegemittel, nämlich Mundsprays und Zahngels, herzustellen, ohne daß es einer erfinderischen Tätigkeit bedürft hätte.

4.4 In bezug auf die Ansprüche 6 und 7 der Anlage 1 hält die Kammer die Disclaimers für genau die Zahnpasta und

ing to those under consideration in these proceedings had been allowed following examination of a corresponding United Kingdom patent application.

In the Board's view, the question to be considered under Article 54(2) EPC when determining what is within the state of the art for the purpose of determining novelty under Article 54(1) EPC (as well as for the purpose of determining inventive step under Article 56 EPC) is not what has been "made" according to a prior document, but what has been "made available to the public" according to a prior document.

4.2 Document (1) discloses preparations for use in contact with the teeth comprising salts containing elements which are classified in Group III of the Periodic Table and which have atomic numbers from 21 to 71 inclusive, such as, for example, lanthanum (cf. Claims 1 and 9). According to this document suitable preparations are toothpastes, tooth powders, liquid dentifrices, mouthwashes and chewing gums (cf. the paragraph bridging pages 2 and 3). There is no specific mention in this document of dental gels and oral sprays, and there is no evidence before the Board that these were known at the date of document (1). In the Board's judgment it follows that dental gels and oral sprays containing water-soluble salts of lanthanum were not "made available to the public" by the publication of document (1). Therefore, the subject-matter of Claims 4 and 5 in accordance with Appendices 1 and 4 is regarded as being novel.

4.3 However, in the Board's judgment the subject-matter of these claims does not involve an inventive step in the light of the teaching of document (1). The relevant consideration in this context is the obviousness of the claimed invention at the **priority date** of the European patent, at which date both oral sprays and dental gels were well known. Thus, the skilled person faced with the technical problem at the priority date of the disputed patent of providing merely differently presented compositions containing water-soluble lanthanum salts to those specifically disclosed in document (1) would obviously be able to prepare such dental care compositions which have been developed since the publication of document (1), viz oral sprays and gels, without any inventive step being required.

4.4 With respect to Claims 6 and 7 of Appendix 1, the Board finds that the disclaimers to the toothpaste and

tion pareilles à celles en cause avaient été admises après examen d'une demande de brevet britannique analogue.

La Chambre est d'avis que lorsqu'il s'agit de définir au titre de l'article 54(2) CBE ce qui constitue l'état de la technique pour déterminer la nouveauté au sens de l'article 54(1) CBE (ainsi que l'activité inventive, au sens de l'article 56 CBE), il faut se demander non pas ce qui a été "réalisé" selon un document antérieur, mais "ce qui a été rendu accessible au public" d'après ce document.

4.2 Le document (1) divulgue des préparations destinées à entrer en contact avec les dents et consistant en des sels contenant des éléments classés dans le groupe III du tableau périodique et dont le nombre atomique est compris entre 21 et 71, comme, par exemple, le lanthane (cf. revendications 1 et 9). Selon ce document, les préparations appropriées sont les pâtes, les poudres et les liquides dentifrices, les bains de bouche et les chewing gums (cf. le paragraphe qui chevauche les pages 2 et 3). Ce document ne mentionne pas explicitement les gels dentifrices ni les liquides à pulvériser dans la bouche, et la Chambre ne dispose d'aucune preuve que ceux-ci étaient connus à la date du document (1). Pour la Chambre, il s'ensuit que les gels dentifrices et les liquides à pulvériser dans la bouche contenant des sels de lanthane hydrosolubles n'ont pas été "rendus accessibles au public" par la publication du document (1). C'est pourquoi l'objet des revendications 4 et 5 selon les Annexes 1 et 4 est considéré comme nouveau.

4.3 Toutefois, de l'avis de la Chambre, l'objet de ces revendications n'implique pas une activité inventive, compte tenu de l'enseignement du document (1). Ce qui importe dans ce contexte, c'est le fait que l'invention revendiquée était évidente à la **date de priorité** du brevet européen, date à laquelle les liquides à pulvériser dans la bouche et les gels dentifrices étaient certes connus. Par conséquent, si l'homme du métier avait été confronté, à la date de priorité du brevet attaqué, au problème technique de devoir fournir des compositions contenant des sels de lanthane hydrosolubles, présentées simplement sous d'autres formes que celles spécifiquement exposées dans le document (1), il aurait été manifestement en mesure de préparer les compositions d'hygiène dentaire qui ont été mises au point depuis la publication du document (1), à savoir des liquides à pulvériser dans la bouche et des gels, sans que cela nécessite une activité inventive.

4.4 Pour ce qui est des revendications 6 et 7 de l'Annexe 1, la Chambre estime que les "disclaimers" portant sur

das Mundwasser, die in den Beispielen 1 bzw. 3 des Dokuments 1 beschrieben sind, nicht für geeignet, diesen Ansprüchen Neuheit zu verleihen.

In diesem Zusammenhang ist wiederum zu klären, was der Öffentlichkeit durch die Offenbarung des Dokuments 1 als technische Lehre zugänglich gemacht worden ist.

Nach Auffassung der Kammer macht das Dokument 1 dem Fachmann als technische Lehre nicht nur die konkret offenbarten Beispiele einer Zahnpasta und eines Mundwassers (als "typische" Beispiele, s. S. 4, Zeile 60 und S. 5, Zeile 3) zugänglich, bei denen Ceritrat und Yttriumnitrat durch Lanthanchlorid ersetzt sind, sondern auch andere typische Zahnpasten und Mundwässer mit wasserlöslichen Lanthansalzen. Daher können die Disclaimers den Neuheitsverlust nicht abwenden (s. a. Entscheidung T 188/83, ABI. EPA 1984, 555, insbesondere Nrn. 4 und 5).

Was die Neuheit im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ angeht, so beschränkt sich das, was durch konkrete, in einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht" wird, nach Ansicht der Kammer nicht unbedingt auf die genauen Details dieser konkreten Beispiele, sondern hängt in jedem Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zugänglich gemachten" technischen Lehre ab.

5. Vor diesem Hintergrund ist keiner der Ansprüche nach den Anlagen 1, 2 und 4 gewährbar.

6 Patentierbarkeit der Ansprüche gemäß Anlage 3

Die Ansprüche gemäß Anlage 3 entsprechen der von der Großen Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung G 1/83 und in den sechs analogen Entscheidungen gewählten Formulierung. Daher muß nun geklärt werden, ob die Verwendung von Lanthansalzen zur Herstellung von Gemischen zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von menschlichen Zähnen neu und erfinderisch ist.

6.1 Aus der Offenbarung des Dokuments 1 wie auch des Dokuments 3 ersieht der Fachmann nicht, daß Lanthansalze Zahnbelag von der Zahnoberfläche entfernen oder das Ansetzen von Zahnbelag verhindern können. Der in diesen zum Stand der Technik gehörigen Dokumenten beschriebene Säurelöslichkeitstest wird nämlich an reinem Zahnschmelz vorgenommen, der mechanisch von Ablagerungen gereinigt wurde, und weist nur nach,

mouthwash exactly as described in Examples 1 and 3 respectively of document (1) do not serve to render such claims novel.

In this connection the question to be considered is again what was made available to the public, as a technical teaching, by what is disclosed in document (1).

In the Board's judgment, document (1) makes available to the skilled person by means of a technical teaching not only the specifically disclosed examples of toothpaste and mouthwash (which are "typical" examples, see page 4, line 60, and page 5, line 3) in which cerium nitrate and yttrium nitrate are replaced by lanthanum chloride, but also other typical toothpastes and mouthwashes containing water-soluble lanthanum salts. Thus, the disclaimers are not effective to avoid loss of novelty (see also Decision T 188/83 OJ EPO 1984, 555, in particular points 4 and 5).

In relation to novelty within the meaning of Article 54(2) EPC, in the Board's view what is "made available to the public" by specific detailed examples included in a document is not necessarily limited to the exact details of such specific examples, but depends in each case upon the technical teaching which is "made available" to a skilled reader.

5. In the light of the above, none of the claims in accordance with Appendices 1, 2 and 4 are allowable.

6 Patentability of the claims in Appendix 3

The claims in accordance with Appendix 3 are in line with the formulation adopted by the Enlarged Board of Appeal in its decision G 5/83 and the six related decisions. Therefore, it must be decided whether the use of lanthanum salts for the manufacture of compositions for cleaning plaque and/or stains from human teeth is novel and inventive.

6.1 From the disclosures of both document (1) and document (3), the skilled person would be unaware of the ability of lanthanum salts to remove plaque from the surface of teeth or prevent it from adhering thereto. Thus, the acid solubility test described in these prior art documents involves the use of pure enamel which has been scraped free of deposits, and would only reveal the ability of lanthanum salts to depress the solubility of tooth enamel in

la pâte dentifrice et le bain de bouche, exactement tels que décrits respectivement dans les exemples 1 et 3 du document (1), n'ont pas pour effet de conférer de nouveauté à l'objet de ces revendications.

Elle parvient à cette conclusion en examinant à nouveau quel enseignement technique a été rendu accessible au public par ce qui est divulgué dans le document (1).

La Chambre considère que, par son enseignement technique, le document (1) rend accessibles à l'homme du métier non seulement les exemples spécifiques de pâte dentifrice et de bain de bouche qui y sont exposés (exemples qui sont dits "typiques", cf. page 4, ligne 60 et page 5, ligne 3) et dans lesquels le nitrate de cérium et d'yttrium sont remplacés par du chlorure de lanthane, mais également d'autres pâtes dentifrices et bains de bouche typiques contenant des sels de lanthane hydrosolubles. Les "disclaimers" ne sauraient donc empêcher la perte de nouveauté (cf. aussi la décision T 188/83, JO OEB 1984, 555, notamment points 4 et 5).

En ce qui concerne la nouveauté au sens de l'article 54(2) CBE, la Chambre est d'avis que ce qui a "été rendu accessible au public" par des exemples spécifiques détaillés figurant dans un document ne se limite pas forcément aux détails mêmes donnés dans ces exemples, mais dépend dans tous les cas de l'enseignement technique qui a été "rendu accessible" à l'homme du métier.

5. A la lumière de ce qui précède, aucune des revendications selon les Annexes 1, 2 et 4 n'est admissible.

6. Brevetabilité de l'objet des revendications de l'Annexe 3

Les revendications selon l'Annexe 3 sont conformes à la formulation adoptée par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 6/83 et les décisions qu'elle a rendues dans six affaires similaires. Par conséquent, il convient de décider si l'utilisation de sels de lanthane pour obtenir des compositions destinées à enlever la plaque et/ou les taches de dents humaines est nouvelle et inventive.

6.1 Ce que divulguent les documents (1) et (3) ne permettrait pas à l'homme du métier de déduire que les sels de lanthane ont la propriété d'éliminer la plaque dentaire ou de l'empêcher d'adhérer aux dents. C'est ainsi que le test de solubilité à l'acide décrit dans ces documents de l'état de la technique est effectué sur de l'émail pur dont les dépôts ont été raclés; il ne fait que révéler la propriété qu'ont les sels de lanthane de réduire la solubilité

daß Lanthansalze die Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren verringern können (vgl. Dokument 1, S. 1, Zeile 93 bis S. 2, Zeile 60; Dokument 3, S. 161 und 162)

Der Fachmann wüßte zwar, daß durch die Verwendung einer Zahnpasta gemäß Dokument 1 zumindest in gewissem Umfang auch Zahnbelag entfernt würde; er wäre sich aber nicht darüber im klaren, daß die diesbezügliche Wirkung der Zahnpasta durch die Gegenwart von Lanthansalzen verbessert wird

Obwohl das Dokument 1 und die beanspruchte Erfindung beide Gemische zur Behandlung menschlicher Zähne zur Verhinderung der Kariesbildung betreffen, sieht die Kammer in der beanspruchten Erfindung eine weitere, von der Offenbarung des Dokuments 1 abweichende therapeutische Verwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83 (insbesondere Nr. 21), weil die beanspruchte Erfindung auf einer anderen technischen Wirkung als der im Dokument 1 beschriebenen beruht. Dokument 1 offenbart die Verwendung von Lanthansalzen in Zahnpflegemitteln zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren, wie sie sich im Speichel entwickeln, wodurch der Zahnschmelz so gefestigt wird, daß die Entstehung von Karies verhindert wird. Dies steht im klaren Gegensatz zur technischen Wirkung der beanspruchten Erfindung, die durch Verwendung von Gemischen mit Lanthansalzen eine verbesserte Entfernung von Zahnbelag ermöglicht, so daß die ansonsten durch Zahnbelag geförderte Entstehung von Karies verhindert wird.

In diesem Zusammenhang folgt die Kammer den in der Entscheidung T 19/86 (ABI. EPA 1989, 24) unter Nummer 10 angestellten Überlegungen.

Beziehen sich demnach ein früheres Dokument und die beanspruchte Erfindung auf eine ähnliche Behandlung des menschlichen Körpers zum selben therapeutischen Zweck, so stellt die beanspruchte Erfindung gegenüber dem früheren Dokument eine weitere medizinische Indikation im Sinne der Entscheidung G 1/83 dar, wenn sie auf einer anderen technischen Wirkung beruht, die gegenüber der Offenbarung des früheren Dokuments sowohl neu als auch erfinderisch ist.

Entsprechend sieht die Kammer in der Verwendung von Lanthansalzen zur Entfernung von Belag und/oder Verfärbungen von Zähnen gegenüber der früher offenbarten Verwendung solcher Salze zur Verringerung der Löslichkeit des Zahnschmelzes in organischen Säuren eine weitere, neue therapeutische Anwendung im Sinne der Entscheidung G 1/83.

6 2 Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit gilt das Dokument 1

organic acids (cf. (1), page 1, line 93, to page 2, line 60; (3) pages 161 and 162).

Although the skilled person would know that the use of a toothpaste in accordance with document (1) would, at least to some extent, remove plaque, he would not realise that the ability of the toothpaste to remove plaque is improved by the presence of lanthanum salts.

In the Board's view, even though both document (1) and the claimed invention are concerned with compositions for treating human teeth so as to inhibit tooth decay, the claimed invention represents a further and different therapeutic use from that disclosed in document (1), within the meaning of Decision G 5/83 (in particular paragraph 21 thereof), because the claimed invention is based upon a different technical effect from that which is disclosed in document (1). Document (1) discloses the use of lanthanum salts in dental compositions for the purpose of depressing the solubility of tooth enamel in organic acids such as develop in saliva, thus strengthening the enamel so as to inhibit tooth decay. This is in clear contrast to the technical effect of the claimed invention, namely the improved removal of plaque from teeth by use of compositions including lanthanum salts, so as to inhibit tooth decay which would otherwise result from the presence of the plaque.

In this connection the board follows the approach set out in paragraph 10 of Decision T 19/86 (OJ EPO 1989, 24)

Thus, when a prior document and a claimed invention are both concerned with a similar treatment of the human body for the same therapeutic purpose, the claimed invention represents a further medical indication as compared to the prior document within the meaning of Decision G 5/83 if it is based upon a different technical effect which is both new and inventive over the disclosure of the prior document.

Therefore, in the Board's judgment the use of lanthanum salts to remove plaque and/or stains from teeth represents a further novel therapeutic application in accordance with Decision G 5/83, as compared to the previous disclosure of the use of such salts to depress the solubility of tooth enamel in organic acids.

6 2 With respect to inventive step, document (1) is considered to represent

de l'émail dentaire dans les acides organiques (cf. document (1), de la page 1, ligne 93, à la page 2, ligne 60; document (3), pages 161 et 162).

Bien que sachant que l'utilisation d'une pâte dentifrice selon le document (1) permettrait, du moins dans une certaine mesure, d'enlever la plaque, l'homme du métier ne réaliserait pas que cette propriété d'éliminer la plaque est améliorée par la présence de sels de lanthane.

La Chambre considère que si le document (1) tout comme l'invention revendiquée ont trait il est vrai à des compositions destinées à la fois au traitement des dents humaines et à la prévention de la carie dentaire, l'invention revendiquée implique néanmoins une autre utilisation thérapeutique, au sens où l'entend la décision G 6/83 (cf. notamment point 21), différente de celle qu'expose le document (1); la raison en est que l'invention revendiquée est basée sur un effet technique différent de celui qui a été exposé dans le document (1). Ce document divulgue l'utilisation de sels de lanthane dans des compositions d'hygiène dentaire comme étant destinée à réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques tels que ceux qui se forment dans la salive, ce qui contribue à renforcer l'émail dentaire et donc à prévenir la carie. On se trouve là bien loin de l'effet technique de l'invention revendiquée, où l'élimination de la plaque dentaire est favorisée par l'utilisation de compositions contenant des sels de lanthane, de façon à prévenir la carie dentaire qui serait sinon causée par la présence de la plaque

La Chambre suit en l'occurrence le raisonnement présenté au point 10 de la décision T 19/86 (JO OEB 1989, 24)

Il y a lieu par conséquent de dire que lorsqu'un document antérieur et une invention revendiquée concernent tous deux un traitement similaire du corps humain à des fins thérapeutiques identiques, l'invention revendiquée a trait à une autre indication médicale, au sens où l'entend la décision G 6/83, par rapport au document antérieur si elle repose sur un effet technique différent, à la fois nouveau et inventif par comparaison à ce qui est exposé dans le document antérieur.

Aussi, selon la Chambre, l'utilisation de sels de lanthane pour enlever la plaque et/ou les taches de dents constitue-t-elle une autre utilisation thérapeutique nouvelle, au sens où l'entend la décision G 6/83, par rapport à la divulgation antérieure d'une utilisation de ces sels pour réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques.

6.2 Pour ce qui est de l'activité inventive, c'est le document (1) qui est

als nächster Stand der Technik. Gegenüber diesem Stand der Technik kann die technische Aufgabe darin gesehen werden, eine weitere therapeutische Anwendung für wasserlösliche Lanthansalze zu finden.

6.3 Die Beispiele des Streitpatents machen glaubhaft, daß wasserlösliche Salze Zahnbelag von der Zahnoberfläche entfernen oder das Ansetzen von Zahnbelag verhindern, daß also die dem Streitpatent zugrunde liegende technische Aufgabe gelöst wird.

6.4 Die Beschwerdegegnerin hat versucht, dies durch eine Veröffentlichung in Frage zu stellen, an der Prof G Rölla, einer der im Streitpatent genannten Erfinder, beteiligt war. Diese Veröffentlichung, die 1980 im *Scandinavian Journal of Dental Research*, Band 88, Seiten 193 - 200 erschienen ist, gelangt nach einer Untersuchung, bei der sich fünf Studenten der Zahnmedizin den Mund mit verschiedenen Testlösungen und anschließend mit einer Zuckerlösung spülten, zu dem Schluß, daß sich Lanthanchlorid auf die Gesamtmenge des gebildeten Zahnbelags infolge Zucker nicht signifikant ausgewirkt hat (vgl. Zusammenfassung, S. 193).

In Anbetracht der unterschiedlichen Protokollierung des in dieser Veröffentlichung zusammengefaßten Tests und etwa des Beispiels 2 des Streitpatents sowie der Tatsache, daß die Versuche von verschiedenen Forschern durchgeführt wurden, akzeptiert die Kammer die Erklärung von Professor Rölla, daß die in der Veröffentlichung enthaltenen Angaben über den Zahnbelag die Ergebnisse des Streitpatents nicht widerlegen oder ihnen widersprechen (vgl. am 10. Juni 1987 eingereichte Aufzeichnung über ein Telefongespräch mit G. Rölla).

6.5 Wie die Kammer bereits unter Nummer 6.1 dargelegt hat, würde der Fachmann ihres Erachtens aufgrund der Kenntnis, daß wasserlösliche Lanthansalze die Löslichkeit von Zahnschmelz in organischen Säuren verringern, nicht darauf kommen, daß diese Salze auch geeignet sind, Belag von der Zahnoberfläche zu entfernen oder zu verhindern, daß sich Zahnbelag dort ansetzt.

6.6 Daher weist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Anlage 3 erfindnerische Tätigkeit auf. Anspruch 2, der sich auf eine bevorzugte Ausführungsart des Anspruchs 1 bezieht, ist ebenfalls gewährbar.

the closest prior art. In the light of this prior art, the technical problem may be seen in providing a further therapeutic application for water-soluble lanthanum salts.

6.3 In view of the Examples in the disputed patent, it is plausible that water-soluble salts remove plaque from the surface of teeth or prevent it from adhering thereto and that the technical problem underlying the disputed patent is solved.

6.4 The Respondent tried to cast doubt on this by referring to a paper co-authored by Professor G. Rölla, who is one of the inventors named in the disputed patent. In this paper, which was published in the *Scandinavian Journal of Dental Research*, Volume 88, pages 193 to 200, 1980, it is concluded that, as a result of an investigation in which five dental students rinsed their mouths with various test solutions and then with a sucrose solution, lanthanum chloride did not significantly affect the total amount of sucrose plaque formed (cf Abstract on page 193).

In view of the differences in protocol between the test reported in this document and, for example, Example 2 of the disputed patent and the fact that the experiments were carried out by different investigators, the Board accepts Professor Rolla's statement that the plaque index results in the paper do not negate or contradict the results in the disputed patent (cf. notes on a telephone conversation with G. Rolla filed on 10 June 1987).

6.5 In the Board's view, as previously stated in 6.1 above, the knowledge that water-soluble salts of lanthanum depress the solubility of tooth enamel in organic acids would not suggest to the skilled person that these salts also possess the ability to clean plaque from the surface of teeth or to prevent it from adhering thereto.

6.6 Therefore the subject-matter of Claim 1 in accordance with Appendix 3 involves an inventive step. Claim 2, which relates to a preferred embodiment of Claim 1, is also allowable.

considéré comme état de la technique le plus proche. Par rapport à cet état de la technique, l'on peut déclarer que le problème technique consiste à trouver une autre utilisation thérapeutique pour des sels de lanthane hydrosolubles.

6.3 Lorsqu'on se réfère aux exemples du brevet attaqué, l'on constate qu'il est vraisemblable que les sels hydrosolubles enlèvent la plaque de la surface des dents ou l'empêchent d'y adhérer et que le problème technique que propose de résoudre le brevet attaqué soit résolu.

6.4 L'intimé a tenté de mettre cela en doute, en renvoyant à un article qui avait pour coauteur le Professeur G. Rölla, l'un des inventeurs cités dans le brevet attaqué. Cet article, qui a été publié dans le *Scandinavian Journal of Dental Research*, volume 88, pages 193 à 200, 1980, conclut qu'à l'issue d'expériences au cours desquelles cinq étudiants en dentisterie se sont rincé la bouche avec diverses solutions de test et ensuite avec une solution de sucrose, il s'est avéré que le chlorure de lanthane n'avait pas d'effet significatif sur la quantité totale de plaque de sucrose formée (cf résumé, page 193).

Etant donné les différences de protocole entre les expériences évoquées dans cet article et, notamment, l'exemple 2 du brevet attaqué, et vu que ces tests ont été réalisés par des expérimentateurs différents, la Chambre accepte la déclaration du Professeur Rölla, selon laquelle les résultats des indices de plaque mentionnés dans l'article en question n'annulent ni ne contredisent ceux énoncés dans le brevet attaqué (cf. notes relatives à un entretien téléphonique avec G. Rölla, jointes au dossier le 10 juin 1987).

6.5 Comme elle l'a déjà dit au point 6.1, la Chambre estime que si l'homme du métier sait que les sels de lanthane hydrosolubles réduisent la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques, cela ne lui suggère pas pour autant que ces sels ont également la propriété d'enlever la plaque de la surface des dents ou de l'empêcher d'y adhérer.

6.6 Par conséquent, l'objet de la revendication 1 selon l'Annexe 3 implique une activité inventive. La revendication 2, qui concerne un mode de réalisation préféré de l'invention selon la revendication 1, est également admissible.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Opposition Division is set aside.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1 La décision de la division d'opposition est annulée.

2 Die Aufrechterhaltung des Patents mit Ansprüchen gemäß den Anlagen 1, 2 und 4 wird abgelehnt.

3. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent in der bei der mündlichen Verhandlung eingereichten geänderten Fassung aufrechtzuerhalten.

2. Maintenance of the patent with claims in accordance with Appendices 1, 2 and 4 is refused.

3. The case is remitted to the first instance with an order to maintain the patent with amended text as filed at the oral hearing

2 La requête en maintien du brevet avec les revendications selon les Annexes 1, 2 et 4 est rejetée

3 L'affaire est renvoyée devant la première instance pour maintien du brevet dans sa forme modifiée, telle que soumise lors de la procédure orale.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 9. November 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G Szabo
Mitglieder: M Noël
M Aúz Castro

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Lucas Industries public limited company

Einsprechender/Beschwerdegegner: Robert Bosch GmbH

Stichwort: Verbrennungsmotor/
LUCAS

Artikel: 56,54(2) EPÜ

Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit (verneint)" - "Fachbücher, die den allgemeinen Wissensstand repräsentieren"

Leitsätze

I. Wenn Bücher, die den allgemeinen Wissensstand repräsentieren, eine grundlegende allgemeine Fachtheorie oder Methodik beschreiben und diese nur auf bestimmten Fachgebieten durch spezielle Anwendungsbeispiele veranschaulichen, werden dadurch der allgemeine Umfang und die Relevanz solcher Offenbarungen nicht so eingeschränkt, daß Anwendungsmöglichkeiten auf anderen Gebieten ausgeschlossen werden

II. Ferner ist die Kammer auch der Auffassung, daß die Veröffentlichungssprache allein für die Zulässigkeit eines Fachbuchs, das den allgemeinen Wissensstand des Fachmanns repräsentiert, nicht entscheidend sein kann. Sonst würde man zwischen Fachleuten hinsichtlich ihres Wissensstands nach ihrer Nationalität unterscheiden, was der objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen würde und der Gleichbehandlung abträglich wäre

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr 0 033616 mit fünf Patentansprüchen wurde am 3 Juli 1985 auf die am 23 Januar 1981 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr 81 300 304 3 erteilt

**Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 9 November 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: M. Noël
M. Aúz Castro

Patent proprietor/Appellant:
Lucas Industries public limited company

Opponent/Respondent: Robert Bosch GmbH

Headword: Combustion engine/
LUCAS

Article: 56, 54(2) EPC

Keyword: "Inventive step (no)" - "Technical books representing common general knowledge"

Headnote

I When books, representing common general knowledge describe a basic general technical theory or methodology and exemplify the same with specific applications in certain technical fields only, these do not limit the general scope and relevance of such disclosures so as to exclude possible applications in other fields

II. Furthermore, it is also the view of the Board that the language of publication alone cannot be decisive for the admissibility of a technical book representing the common general knowledge of the skilled person. Otherwise, there would be a differentiation between skilled persons according to their nationality as regards their knowledge, which would be against the objective assessment of the inventive step and be prejudicial to equal treatment.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 033 616 comprising five claims was granted on 3 July 1985 on the basis of European patent application No. 81 300 304 3 filed on 23 January 1981.

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 9 novembre 1990
T 426/88 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: G.Szabo
Membres: M. Noël
M. Aúz Castro

Titulaire du brevet/requérant:
Lucas Industries public limited company

Opposant/intimé: Robert Bosch GmbH

Référence: Moteur à combustion interne/LUCAS

Article: 56,54(2) CBE

Mot-clé: "Activité inventive (non)" - "Manuels techniques représentant des connaissances générales"

Sommaire

I. Quand des manuels, qui représentent des connaissances générales, décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines

II. Par ailleurs, la Chambre estime que la langue de publication ne peut à elle seule déterminer l'admissibilité d'un manuel technique représentant les connaissances générales de l'homme du métier. Cela reviendrait en effet à distinguer les hommes du métier quant à leurs connaissances, en fonction de leur nationalité; une telle pratique serait contraire à l'évaluation objective de l'activité inventive et nuirait à l'égalité de traitement

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 033 616 comprenant cinq revendications a été délivré le 3 juillet 1985 sur la base de la demande de brevet européen n° 81 300 304.3 déposée le 23 janvier 1981

Die Ansprüche 1 und 4 (Verfahren und System) in der erteilten Fassung, in denen die Kammer zur Kennzeichnung der drei Hauptmerkmale der Einfachheit halber die Buchstaben a bis c hinzugefügt hat, lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Regelung der Leerlaufdrehzahl eines Verbrennungsmotors, das

a) die Erzeugung eines Signals, das die Abweichung der augenblicklichen Motordrehzahl von einer Soll-Leerlaufdrehzahl repräsentiert,

b) die Zündzeitpunktregelung des Motors direkt entsprechend dem Fehlersignal, so daß eine Annäherung der Motordrehzahl an die Soll-Leerlaufdrehzahl bewirkt wird, und

c) die Regelung der Luft- oder Luft-Kraftstoff-Gemisch-Zufuhr zum Motor entsprechend dem Zeitintegral des Fehlersignals, so daß eine Annäherung der Motordrehzahl an die Soll-Leerlaufdrehzahl bewirkt wird,

umfaßt."

"4. Leerlaufdrehzahl-Regelungssystem für Verbrennungsmotoren zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1, das

a) Schaltungselemente zur Erzeugung eines elektrischen Fehlersignals, das die Abweichung der Motordrehzahl von einer Soll-Leerlaufdrehzahl repräsentiert,

b) Mittel zur Zündzeitpunktregelung, die so geschaltet sind, daß sie durch das genannte Fehlersignal gesteuert werden, um den Zündzeitpunkt des Motors entsprechend dem genannten Fehlersignal zu verändern,

c) und Mittel zur Regelung der Luftzufuhr aufweist, die so geschaltet sind, daß sie entsprechend dem Zeitintegral des Fehlersignals gesteuert werden, um die Luftzufuhr zum Luftansaugkrümmer des Motors zu regeln."

II. Nachdem die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt hatte, widerrief es die Einspruchsabteilung mit Entscheidung vom 1. August 1988 mit der Begründung, daß im Hinblick auf die Entgegnungen

(1) Zeitschrift "Automobil-Industrie" 1/79, S. 49 - 56

(2) DE-A-2 749 369 (GB-2 007 878)

in Verbindung miteinander und in Anbetracht des allgemeinen Wissensstandes eines Fachmanns, wie er durch das Handbuch

(3) Winfried Oppelt, "Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge", 1972, Verlag Chemie GmbH, S. 521-524 veranschaulicht werde, der Gegenstand der Ansprüche keine erfinderische Tätigkeit beinhalte.

Claims 1 and 4 (method and system) as granted, in which the letters (a) to (c) have been added by the Board for convenience to mark the three main features, read as follows:

"1. A method of controlling the idling speed of an internal combustion engine which comprises

(a) generating a signal representing the error between the actual engine speed and a desired idling speed,

(b) controlling the ignition timing of the engine directly in accordance with the error signal in a manner to cause the engine speed to approach the desired idling speed and

(c) controlling the admission of air or air/fuel mixture to the engine in accordance with the time integral of the error signal in a manner to cause the engine speed to approach the desired idling speed."

"4. An internal combustion engine closed loop idling speed control system for carrying out the method of Claim 1 comprising

(a) circuit means for generating an electrical signal representing the error between the engine speed and a desired idling speed,

(b) ignition timing control means connected to be controlled by said error signal so as to vary the engine ignition timing in accordance with said error signal

(c) and air admission control means connected to be controlled in accordance with the time integral of the error signal for controlling air flow into the engine air intake manifold."

II. The Respondent (Opponent) having filed a Notice of Opposition against the European patent, the Opposition Division revoked the European patent by a decision dated 1 August 1988 on the ground that the subject-matter of the claims did not involve an inventive step with respect to the combination of documents

(1) Periodical "Automobil Industrie" 1/79, pages 49 to 56

(2) DE-A-2 749 369 (GB-2 007 878)

in the light of the general knowledge of a skilled person as illustrated by the Handbook

(3) Winfried Oppelt, "Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge", 1972, Verlag Chemie GmbH, pages 521 to 524.

Les revendications 1 et 4 (procédé et système) figurant dans le brevet tel que délivré sont formulées comme suit (les lettres a), b) et c) ont été ajoutées par la Chambre pour mettre en relief les trois caractéristiques principales):

"1 Procédé de commande de la vitesse au ralenti d'un moteur à combustion interne, qui consiste:

a) à produire un signal représentant l'erreur entre la vitesse réelle du moteur et une vitesse voulue au ralenti,

b) à commander la distribution d'allumage du moteur directement en fonction du signal d'erreur de manière que la vitesse du moteur s'approche de la vitesse au ralenti et

c) à commander l'admission d'air ou du mélange air/combustible au moteur en fonction de l'intégrale par rapport au temps du signal d'erreur de manière à ce que la vitesse du moteur s'approche de la vitesse voulue au ralenti."

"4. Système de commande de vitesse au ralenti en boucle fermée d'un moteur à combustion interne, destiné à la mise en oeuvre du procédé de la revendication 1, comportant

a) un circuit qui produit un signal électrique représentant l'erreur entre la vitesse du moteur et une vitesse voulue au ralenti,

b) un dispositif de commande de distribution d'allumage connecté pour être commandé par ledit signal d'erreur de manière à modifier la distribution d'allumage du moteur en fonction dudit signal d'erreur

c) et un dispositif de commande d'admission d'air connecté pour être commandé en fonction de l'intégrale par rapport au temps du signal d'erreur pour augmenter le débit d'air dans la tubulure d'admission d'air du moteur."

II. L'intimé (opposant) ayant fait opposition au brevet européen, la division d'opposition a, par décision en date du 1^{er} août 1988, révoqué ce dernier au motif que l'objet des revendications était dénué d'activité inventive quant à la combinaison des documents:

1) Revue "Automobil Industrie" 1/79, pages 49 à 56

2) DE-A-2 749 369 (GB-2 007 878)

compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier, illustrées par le manuel suivant

3) Winfried Oppelt, "Kleines Handbuch technischer Regelvorgänge", 1972, Verlag Chemie GmbH, pages 521 à 524.

III Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung am 28. August 1988 Beschwerde ein, zahlte die Beschwerdegebühr und reichte rechtzeitig eine Begründung ein.

IV. Die mündliche Verhandlung fand am 9. November 1990 statt.

i) In ihrem schriftlichen Vorbringen und in der mündlichen Verhandlung führte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente an:

- Um die erfinderische Tätigkeit der vorliegenden Erfindung in Frage zu stellen, mußten die Lehren von drei Entgegenhaltungen miteinander kombiniert werden. Dies stelle daher eine *Ex-post-facto*-Analyse dar.

- Die Entgegenhaltungen 1 und 2 böten jeweils eine Lösung, die als in sich geschlossen bezeichnet werde und es dem Fachmann keineswegs nahelege, daß durch eine Kombination ihrer Lehren eine weitere Verbesserung erzielt werden könne oder solle.

- Das Handbuch 3 stelle einen einzigen Beleg zum Stand der Technik dar, der mindestens zwanzig Jahre vor dem Prioritätsdatum des vorliegenden Patents zuerst veröffentlicht worden sei. Daher repräsentiere es nicht das normale Fachwissen eines Regeltechnikers. Darüber hinaus gebe es keinen Hinweis darauf, daß das Verfahren in irgendeiner Weise auf Verbrennungsmotoren anwendbar sei.

- Die vorliegende Erfindung beruhe hauptsächlich auf dem synergistischen Effekt der Kombination eines Proportional-Zündregelkreises und eines Integralregelkreises für die Luftzufuhr entsprechend den in den unabhängigen Ansprüchen angeführten Merkmalen b und c

ii) Diese Argumente wurden von der Beschwerdegegnerin bestritten, die im wesentlichen betonte, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 aus der bloßen Zusammenfassung von nur zwei (aus den Entgegenhaltungen 1 und 2) an sich bekannten Regelungssystemen resultiere, ohne daß dabei eine überraschende Wirkung erzielt werde

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

2 Formale Aspekte

Gegen die jetzige Fassung der Ansprüche bestehen keine formalen Einwände, weil sie durch die ursprüngliche Offenbarung ausreichend gestützt ist und während des Einspruchs- bzw. des Beschwerdeverfahrens keine Änderungen eingereicht wurden.

III. The Appellant (Proprietor of the patent) lodged an appeal against this decision on 28 August 1988, paying the fee for appeal and submitting a Statement of Grounds in good time.

IV Oral proceedings took place on 9 November 1990.

(i) In his written submissions and in the oral proceedings the Appellant argued substantially as follows:

- It was necessary to combine the teaching of three documents in order to challenge the inventive step of the present invention. This, therefore, represented an *ex-post-facto* analysis.

- Documents (1) and (2) each provided a solution which was said to be complete in itself and in no way suggested to the skilled person that further improvement could or should be made by combining their teaching.

- The handbook (3) represented a single prior art reference first published at least twenty years prior to the priority date of the present patent. Therefore, it did not represent the ordinary background knowledge of a control engineer. Moreover, there was no hint or suggestion that the technique might have any application to internal combustion engines.

- The present invention relied principally on the synergistic effect of the combination of a proportional ignition control loop and an integral air flow control loop according to the features (b) and (c) recited in the independent claims.

(ii) These arguments were contested by the Respondent, who essentially stressed that the subject-matter of Claim 1 resulted in the mere aggregation of only two control systems known per se, i.e. from documents (1) and (2), without the exercise of any surprising effect.

V. The Appellant requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be maintained as granted.

The Respondent requested that the appeal be dismissed

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2 Formal aspects

There is no formal objection to the current version of the claims, since it is adequately supported by the original disclosure and no amendment has been submitted during the opposition or appeal procedures

III. Le requérant (titulaire du brevet) s'est pourvu contre cette décision le 28 août 1988; il a payé la taxe de recours et a présenté un exposé des motifs du recours en temps voulu

IV. La procédure orale a eu lieu le 9 novembre 1990.

i) Dans ses observations écrites et lors de la procédure orale, le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants:

- Pour pouvoir contester l'activité inventive de la présente invention, il fallait combiner l'enseignement de trois documents. Aussi s'agissait-il là d'une analyse *a posteriori*

- Les documents 1) et 2) proposent chacun une solution réputée exhaustive, et ne suggèrent aucunement à l'homme du métier de combiner leur enseignement en vue d'obtenir une amélioration.

- Le manuel (3) ne constitue qu'une seule référence à l'état de la technique. Étant donné qu'il est paru pour la première fois vingt ans au moins avant la date de priorité du présent brevet, il ne saurait être représentatif des connaissances ordinaires d'un spécialiste de la régulation. Qui plus est, rien ne laissait entendre que cette technique était applicable aux moteurs à combustion interne

- la présente invention est principalement fondée sur l'effet synergique de la combinaison d'une boucle de régulation proportionnelle du point d'allumage et d'une boucle de régulation intégrale du débit d'air conformément aux caractéristiques b) et c) citées dans les revendications indépendantes

ii) Ces arguments ont été contestés par l'intimé, qui a essentiellement fait valoir que l'objet de la revendication 1 est le produit d'une simple association de seulement deux systèmes de régulation connus en soi, du fait des documents 1) et 2), sans obtention d'un quelconque effet surprenant.

V. Le requérant a demandé l'annulation de la décision qui fait l'objet du recours et le maintien du brevet tel que délivré

L'intimé a requis le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2 Questions de forme

La version actuelle des revendications ne donne lieu à aucune objection quant à la forme, étant donné qu'elle est correctement étayée par la divulgation initiale et qu'aucune modification n'a été déposée lors des procédures d'opposition ou de recours.

3. Nächstliegender Stand der Technik

Die Entgegenhaltung 1 scheint der nächste Stand der Technik zu sein, auf dem Anspruch 1 basiert, wie auch von den Beteiligten bei der mündlichen Verhandlung eingeräumt wurde. Aus der Entgegenhaltung 1 ist bekannt, daß die Leerlaufdrehzahl eines Verbrennungsmotors durch seinen Zündzeitpunkt sowie durch die Luftzufuhr bzw. das Luft-Kraftstoff-Verhältnis beeinflusst wird. Beide Größen können als Regelungsparameter verwendet werden, um die Leerlaufdrehzahl in der Weise konstant zu halten, daß die Motordrehzahl an die Soll-Leerlaufdrehzahl angenähert wird. Dennoch muß ein Kompromiß zwischen Kraftstoffverbrauch, schädlichen Abgasemissionen und Drehzahlstabilität gefunden werden (vgl. S. 51, Abschnitt "Leerlauf").

Genauer gesagt wird bei der auf Seite 54 beschriebenen Ausführungsform (Digitale Leerlaufstabilisierung (DLS)) ein Signal erzeugt, das die Abweichung der augenblicklichen Drehzahl von einem Sollwert der Leerlaufdrehzahl repräsentiert, und dieses Fehlersignal wird direkt zur Veränderung des Zündzeitpunkts verwendet, um eine schnelle Verminderung der Drehzahlabweichung zu erzielen (s. insbesondere Absatz 2). Daß das schnelle Ansprechen auf diese Zündzeitpunkteinstellung charakteristisch für eine "Proportionalregelung" ist, wurde von den Beteiligten nicht bestritten.

Die Entgegenhaltung 1 beschreibt daher die Merkmale a und b der angefochtenen Patentansprüche.

4 Aufgabe und Lösung

4.1 Die direkte Zündzeitpunktregelung durch die Drehzahlabweichung gemäß der Entgegenhaltung 1 gewährleistet, daß jede Drehzahlabweichung ohne die Gefahr einer Instabilität schnell vermindert wird. Wenn jedoch ein System völlig auf der Regelung des Zündzeitpunkts beruht, ist es wahrscheinlich vom Standpunkt der Abgasemissionen und des Kraftstoffverbrauchs sehr problematisch; darüber hinaus können nur relativ geringe Drehzahländerungen erreicht werden, wenn die dem Motor zugeführte Luft-Kraftstoff-Gemischmenge nicht entsprechend verändert wird. Es war auch bekannt, daß trotz der schnellen Verminderung des Fehlers, d. h. der Drehzahlabweichung, diese nicht vollständig eliminiert werden konnte.

Nach der Entgegenhaltung 1 hat die notwendige Einstellung des Zündzeitpunkts auf "Spätzündung", die den Einfluß des Zündzeitpunkts wirksam machen soll, außerdem den Nachteil eines geringeren mittleren Drucks, was jedoch durch Erhöhung des Luftdurchsatzes ausgeglichen werden kann, wie auf Seite 54 unter "Digitale Leerlauf-

3. Closest prior art

The document (1) appears to be the closest prior art document upon which Claim 1 is based, as was agreed also by the parties at the oral proceedings. It is known from document (1) that the idling speed of an internal combustion engine is influenced by the ignition timing of the engine and by the air or air/fuel ratio. In order to maintain the idling speed constant, i.e. in a manner to cause the engine speed to approach the desired idling speed, both parameters can be used as a means for control. Nevertheless, a compromise has to be found between fuel consumption, noxious exhaust emission and stability (cf. page 51, paragraph "Leerlauf").

More specifically, in the embodiment described on page 54 (*Digitale Leerlaufstabilisierung (DLS)*), a signal representing the error between the actual engine speed (*augenblickliche Drehzahl*) and a desired idling speed (*Sollwert*) is generated and this error signal is applied directly to vary the ignition timing (*Zündzeitpunkt*) so as to obtain a rapid reduction of the speed error (see in particular second paragraph). The fact that the rapid response to this adjustment of timing is characteristic of a "proportional" control, was not contested by the parties.

Therefore, the document (1) describes the features (a) and (b) of the claims in suit.

4. Problem and solution

4.1 Direct control of ignition timing by the speed error according to document (1) ensures that any speed error is quickly reduced without risking instability. However, where a system relies entirely on ignition timing it is likely to be very problematic from the point of view of exhaust emissions and fuel wastage; moreover, only relatively small speed changes can be obtained if the quantity of air/fuel mixture admitted to the engine is not being appropriately altered. It was also known that in spite of the quick reduction of the error, i.e. deviation, this could not be completely eliminated.

According to document (1), the necessity of adjusting ignition timing to "late ignition", in order to make the influence of ignition timing effective, has also the disadvantage of a lower mean pressure which can, however, be equalised by increasing the air flow, as explained in page 54 under "*Digitale Leerlaufstabilisierung*" (DLS), fourth

3. Etat de la technique le plus proche

Comme l'ont reconnu les parties lors de la procédure orale, le document (1) est l'état de la technique le plus proche sur lequel se fonde la revendication 1. Il ressort de ce document que la vitesse au ralenti d'un moteur à combustion interne est influencée par son point d'allumage ainsi que par la quantité d'air ou le mélange air/combustible. Afin de maintenir constante la vitesse du moteur s'approche de la vitesse voulue au ralenti, il est possible d'utiliser ces deux paramètres aux fins de régulation. Un compromis reste toutefois à trouver entre la consommation de combustible, les émissions nocives de gaz et le bruit (cf. page 51, paragraphe "Leerlauf").

Plus précisément, la description, à la page 54 du mode de réalisation (*Digitale Leerlaufstabilisierung (DLS)*) fait état d'un signal produit représentant l'erreur entre la vitesse réelle du moteur (*augenblickliche Drehzahl*) et une vitesse voulue au ralenti (*Sollwert*); il est également indiqué que ce signal d'erreur est utilisé directement pour faire varier le point d'allumage (*Zündzeitpunkt*) de manière à obtenir une rapide réduction de l'erreur de vitesses (cf. notamment le 2^e paragraphe). Le fait que la rapidité de la réponse à cet ajustement du point d'allumage soit caractéristique d'une régulation "proportionnelle" n'a pas été mis en cause par les parties.

En conséquence, le document (1) décrit les caractéristiques a) et b) des revendications incriminées.

4. Problème et solution

4.1 La régulation directe du point d'allumage par le signal d'erreur sur vitesses conformément au document (1) permet de réduire rapidement toute erreur de vitesses sans risque d'instabilité du fonctionnement. Cependant, lorsqu'un système dépend entièrement du point d'allumage, de sérieux problèmes risquent de se poser en ce qui concerne les émissions nocives de gaz et le gaspillage de combustible, de plus, les changements de vitesse pouvant être obtenus sont relativement minimes si la quantité du mélange air/combustible admis dans le moteur n'est pas correctement modifiée. Il était également connu que malgré la réduction rapide de l'erreur, autrement dit de l'écart, celle-ci ne pouvait être totalement supprimée.

Selon le document (1), la nécessité de retarder le point d'allumage pour rendre son action efficace a également pour corollaire une diminution de la pression moyenne; celle-ci peut néanmoins être compensée par une augmentation du débit d'air, comme cela est expliqué au chapitre "*Digitale Leerlaufstabilisierung*" (stabilisation digi-

stabilisierung (DLS)", Absatz 4, erläutert wird. Folglich legt die DLS-Regelung gemäß der Entgegenhaltung 1 die simultane Regelung des Zündzeitpunkts und des Luftdurchsatzes nahe, damit unter Berücksichtigung der allgemeinen Überlegungen, die unter der Überschrift "Leerlauf" auf Seite 51 dargestellt werden, der Wirkungsgrad des Systems verbessert wird. In der Entgegenhaltung 1 findet sich jedoch kein Hinweis darauf, welche Art der Regelung angewendet werden sollte, um die Luftzufuhr zum Motor entsprechend zu regeln. Man kann annehmen, daß bei Fehlen einer besonderen Anleitung zu diesem Punkt zunächst die gleiche Art der Proportionalregelung in Betracht gezogen würde, ohne daß jedoch andere sich möglicherweise anbietende Lösungen ausgeschlossen würden.

4.2 Die objektive technische Aufgabe, die ausgehend von diesem Stand der Technik zu lösen ist, besteht nach Auffassung der Kammer daher in der weiteren Leistungssteigerung der Leerlaufdrehzahlregelung des Motors bei simultaner Regelung des Zündzeitpunkts und der Luftzufuhr und besonders in der Schaffung eines geeigneten Regelungsprinzips für die Luftzufuhr.

4.3 Dieses Ziel wird gemäß dem verbleibenden Merkmal c von Anspruch 1 bzw. 4 dadurch erreicht, daß die Luftzufuhr oder die Luft-Kraftstoff-Gemisch-Zufuhr entsprechend dem Zeitintegral des Fehlersignals geregelt wird.

Durch Kombination der Merkmale b und c, d. h. von zwei Regelkreisen, die auf der Grundlage des gleichen Fehlersignals arbeiten, gewährleistet die direkte Proportionalregelung des Zündzeitpunkts durch die Drehzahlabweichung zunächst wie zuvor, daß jede Drehzahlabweichung schnell vermindert wird, ohne jedoch eliminiert zu werden. Die Einstellung der Luftzufuhr erfolgt dann langsamer, da das Zeitintegral der Abweichung größer wird, wenn diese gegen Null geht: zu diesem Zeitpunkt ist die Zündzeitpunkteinstellung bedeutungslos geworden, während die Regelung der Luftzufuhr immer wirksamer wird. Damit treten der zu hohe Kraftstoffverbrauch und die übermäßige Abgasemission nur als Übergangszustand auf, was durchaus akzeptabel ist.

5. Neuheit

In Anbetracht der obigen Ausführungen unterscheiden sich die Gegenstände der Ansprüche 1 und 4 von dem aus der Entgegenhaltung 1 bekannten nächstliegenden Stand der Technik durch das kennzeichnende Merkmal c. Nach Prüfung der anderen Entgegenhaltungen ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, daß in keiner dieser Druckschriften ein Verfah-

paragraph. Consequently, the DLS control of (1) suggests the simultaneous control of the ignition timing (*Zündzeitpunkt*) and of the quantity of air (*Luftdurchsatz*) so as to improve the efficiency of the system by taking account of the general considerations set out under the heading "*Leerlauf*", page 51. However, there is no indication in the document (1) as to which type of control should be used for appropriately controlling the air admission to the engine. It may be assumed that in the absence of specific guidance in this respect, the same kind of proportional control would be first considered without excluding, however, other possibilities which might offer themselves.

4.2 The objective technical problem to be solved in respect of this prior art as a starting point is, therefore, in the Board's view, to further improve the performance of idling speed control of the engine whenever both ignition timing and air admission are simultaneously controlled, and in particular to provide for air admission an appropriate control principle.

4.3 This object is achieved according to the remaining feature (c) of Claim 1 or 4 by controlling the admission of air or air/fuel mixture to the engine in accordance with the time integral of the error signal.

By the combination of features (b) and (c), that is to say of two control loops operating on the basis of the same error signal the direct proportional control of ignition timing by the speed error first ensures, as before, that any speed error is quickly reduced without, however, being eliminated. The air intake adjustment would then take place more slowly as the magnitude of the time integral of the error increases whilst the error approaches zero, by which time the ignition adjustment will have become insignificant with the air control still being increasingly effective. Thus, the excessive fuel consumption and exhaust emission will only occur as a transient condition, which is perfectly acceptable.

5 Novelty

In view of the above, the subject-matters of Claims 1 and 4 are distinguished over the closest prior art known from document (1) by the characterising feature (c). After examination of other cited documents, the Board is satisfied that none of them discloses a method or a system having all the features as defined in Claims 1 or 4. The subject-matters are, there-

tale du ralenti) (DLS), page 54, 4^e paragraphe. Par conséquent, le système DLS selon le document (1) suggère une régulation simultanée du point d'allumage (*Zündzeitpunkt*) et du débit d'air (*Luftdurchsatz*) afin d'améliorer le rendement de ce système en tenant compte des considérations générales énoncées au chapitre "*Leerlauf*", page 51. Cependant, le document (1) ne comporte aucune indication quant au type de régulation propre à réguler correctement l'admission d'air dans le moteur. On peut supposer qu'en l'absence de renseignements précis à cet égard, c'est le même type de régulation proportionnelle qui serait d'abord envisagé, sans toutefois exclure d'autres possibilités éventuelles.

4.2 Aussi la Chambre est-elle d'avis que le problème technique objectif à résoudre en partant de cet état de la technique consiste à améliorer les résultats de la régulation de la vitesse au ralenti du moteur en cas de régulation simultanée du point d'allumage et de l'admission d'air et, en particulier, à prévoir un principe de régulation approprié pour l'admission d'air.

4.3 Cet objectif est atteint selon la caractéristique restante (c) de la revendication 1 ou 4 en régulant l'admission d'air ou du mélange air/combustible dans le moteur en fonction de l'intégrale par rapport au temps du signal d'erreur.

En combinant les caractéristiques b) et c), autrement dit les deux boucles de régulation qui fonctionnent sur la base du même signal d'erreur, la régulation proportionnelle directe du point d'allumage par le signal d'erreur sur vitesses garantit en premier lieu que, comme précédemment, toute erreur de vitesses est rapidement réduite sans pour autant être supprimée. Le réglage de l'admission d'air serait alors plus lent puisque l'intégrale de l'erreur par rapport au temps augmente lorsque l'erreur approche de zéro; à ce moment-là, le réglage de l'allumage devient négligeable alors que la régulation de la quantité d'air continue de gagner en efficacité. Ainsi, la consommation excessive de combustible et les importantes émissions nocives de gaz ne sont que passagères, ce qui est parfaitement acceptable.

5 Nouveauté

Compte tenu de ce qui précède, les objets des revendications 1 et 4 se distinguent de l'état de la technique le plus proche qui découle du document (1) par la caractéristique c). Après examen des autres documents cités, la Chambre est convaincue qu'aucun d'eux ne divulgue un procédé ou un système présentant toutes les caractéristiques définies dans les

ren oder System offenbart wird, das alle in Anspruch 1 bzw. 4 definierten Merkmale enthält. Die Gegenstände sind daher neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ.

6 Erfindersche Tätigkeit

61 In der Entscheidung T 195/84 (ABI EPA 1986, 121 - 125) hat die Kammer entschieden, daß der bei der Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit heranzuziehende Stand der Technik nicht nur das eigentliche technische Gebiet der Anmeldung umfaßt, sondern auch alles, was in dem weiteren, dieses Gebiet umfassenden Bereich dafür von Belang ist. Prinzipien und Lösungen allgemeiner technischer Aufgaben mit derart weitreichenden Anwendungsmöglichkeiten sind als Teil des technischen Allgemeinwissens anzusehen, das bei Spezialisten vorauszusetzen ist.

6.2 Der Fachmann für Regelungsverfahren, der vor der unter Nr. 4.2 dargelegten Aufgabe steht, die Leistung einer Proportional-Zeitregelung in Verbindung mit einer Luftzufuhrregelung zu steigern, wird wahrscheinlich nach einer zuverlässigen Lösung für seine Regelungsaufgabe suchen, und es wäre zu erwarten, daß er zu diesem Zweck Kenntnis von jedem geeigneten Nachschlagewerk hat, das sich auf Regelungssysteme im allgemeinen als grundlegende technische Hilfsmittel bezieht.

Nach Auffassung der Kammer stellt das Handbuch 3 ein solches Nachschlagewerk dar, das dem Fachmann die allgemeine Lehre über Regelungssysteme vermittelt. Da dieses Buch Regelkreise mit Ausgleichsystemen allgemein behandelt (vgl. Seite 521, Abschnitt 42 "Regelkreise mit Hilfsstellgröße"), darf dieses Fachwissen beim Regeltechniker vorausgesetzt werden.

6.3 Wenn die Beschwerdeführerin behauptet, das deutsche Handbuch 3 sei mindestens zwanzig Jahre alt, werde in Großbritannien von Fachleuten nicht besonders geschätzt (vgl. die eidesstattliche Versicherung von Dr. Williams) und sei daher nicht als dem Fachmann zugänglicher allgemeiner Wissensstand zu betrachten, so verkennt sie damit ein Grundprinzip des Übereinkommens: Gemäß Artikel 54 (2) EPÜ gehört die Offenbarung aller Schriften, die vor dem Prioritätsdatum einer europäischen Patentanmeldung irgendwo veröffentlicht worden sind, zum Stand der Technik und muß daher auch bei der Beurteilung der erfinderschen Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ (vgl. die obenerwähnte Entscheidung T 195/84, S. 126, Nr. 9 a) unter gleichen Bedingungen unabhängig vom Aufenthaltsort des Fachmanns berücksichtigt werden,

fore, new within the meaning of Article 54 EPC.

6 Inventive step

61 In Decision T 195/84 (OJ EPO 1986, 121-125) the Board ruled that the state of the art to be considered, when examining for inventive step, includes not merely what is the actual technical field of the application but also what is relevant in the broader area which encompasses it. Principles and solutions of general technical problems with such wide implications must be considered to form part of the general technical knowledge which is to be attributed *a priori* to skilled persons who are versed in a particular specific technical field.

6.2 The person skilled in the art in control techniques who is confronted with the problem set out in point 4.2 to improve the performance of a proportional timing control associated with an air admission control is likely to search for a reliable solution to his control problem and to this end he could be expected to be aware of any suitable reference source relating to control systems generally, as basic means of engineering

In the Board's view, the handbook (3) represents such a reference source providing to the skilled person the general common teaching in control systems. Since this book deals generally with closed-loops control with compensation systems (cf. page 521, paragraph 42 "Regelkreise mit Hilfsstellgröße"), such art ought to be considered as knowledge attributable to the control engineer.

6.3 As regards the Appellant's assertion that the German handbook (3) is at least twenty years old, not preferred in Great Britain from an expert's point of view (cf. Affidavit by Dr Williams) and hence not be considered as general knowledge accessible to a skilled person, this submission indeed fails to recognise a basic principle of the Convention that, according to Article 54(2) EPC, the disclosure of any document published anywhere before the priority date of a European application is included in the state of the art and has for that reason to be also considered in assessing inventive step under Article 56 EPC (cf. T 195/84 aforementioned, page 126, point 9(a)), under equal conditions irrespective of the location of the skilled person

revendications 1 ou 4. Aussi les objets sont-ils nouveaux au sens des dispositions de l'article 54 CBE.

6. Activité inventive

6.1 Dans la décision T 195/84 (JO OEB 1986, 121-125), la chambre a déclaré que l'état de la technique devant être pris en considération lorsqu'on examine l'activité inventive comprenait non seulement le domaine technique de la demande mais également tous les aspects pertinents du domaine général dont il relève. Il convient de considérer que les principes et les solutions des problèmes techniques d'ordre général ayant des possibilités d'application aussi vastes font partie des connaissances techniques générales que l'on prête *a priori* à tout homme du métier versé dans un domaine technique spécifique

6.2 Le spécialiste des techniques de régulation qui se trouve face au problème énoncé au point 4.2, dont le but est d'améliorer les résultats d'une régulation d'allumage proportionnelle associée à une régulation de l'admission d'air, cherchera probablement une solution fiable à son problème; pour cela, on pourrait s'attendre à ce qu'il connaisse tout ouvrage de référence approprié sur les systèmes de régulation en général en tant que procédés techniques de base.

De l'avis de la Chambre, le manuel (3) est précisément un ouvrage de référence qui fournit à l'homme du métier l'enseignement général relatif aux systèmes de régulation. Etant donné que ce livre traite de manière générale de la régulation en boucles fermées dotées de systèmes de compensation (cf. page 521, paragraphe 42 "Regelkreise mit Hilfsstellgröße"), il y a lieu de considérer l'état de la technique qui s'y trouve décrit comme faisant partie des connaissances de tout spécialiste de la régulation.

6.3 Lorsque le requérant affirme que le manuel allemand (3) est vieux de vingt ans au moins et n'est pas particulièrement apprécié en Grande-Bretagne par les spécialistes (cf. la déclaration sous serment de M. Williams) et, de ce fait, ne peut être considéré comme faisant partie des connaissances générales accessibles à l'homme du métier, il néglige un principe fondamental de la Convention: en effet, selon l'article 54(2) CBE, tout document publié à un endroit ou un autre avant la date de priorité d'une demande de brevet européen fait partie de l'état de la technique, et pour cette raison, il doit, sans discrimination, être pris en considération lorsqu'est appréciée l'activité inventive en vertu de l'article 56 CBE (cf. décision T 195/84 précitée, page 126, point 9 a)), quel que soit l'endroit où se trouve l'homme du métier.

Ferner ist festzustellen, daß das Prioritätsintervall des Patents Anfang 1980 beginnt, während die fünfte Auflage des Buches 3 1972 erschienen ist. Eine Zeitspanne von nur acht Jahren ist nach Auffassung der Kammer als durchaus akzeptabel anzusehen, wenn es sich um ein regelmäßig neu aufgelegtes grundlegendes Nachschlagewerk handelt.

6.4 Wenn die Popularität des Buches in Fachkreisen und der allgemeine Charakter seines Inhalts überhaupt durch irgend etwas nachgewiesen werden können, dann doch wohl durch die Tatsache, daß es mehrere Auflagen erreicht hat.

Wenn derartige Bücher eine grundlegende allgemeine Fachtheorie oder Methodik beschreiben und diese nur auf bestimmten Fachgebieten durch spezielle Anwendungsbeispiele veranschaulichen, werden dadurch der allgemeine Umfang und die Relevanz solcher Offenbarungen nicht so eingeschränkt, daß Anwendungsmöglichkeiten auf anderen Gebieten ausgeschlossen werden.

Ferner ist die Kammer auch der Auffassung, daß die Veröffentlichungssprache allein für die Zulässigkeit eines Fachbuchs, das den allgemeinen Wissensstand des Fachmanns repräsentiert, nicht entscheidend sein kann. Sonst würde man zwischen Fachleuten hinsichtlich ihres Wissensstandes nach ihrer Nationalität unterscheiden, was der objektiven Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entgegenstehen würde und der Gleichbehandlung abträglich wäre.

6.5 Nach dem in dem Buch 3 (S 522, "Grund für die Anwendung von y_H ") dargelegten Prinzip erfährt der Fachmann für Regelsteuertechnik: Wenn eine Hauptvariable y geregelt werden muß, aber wegen einer unzureichenden dynamischen Ausgangsleistung (träges Ansprechen) nicht hinreichend geregelt werden kann, wird eine Hilfsgröße y_H verwendet, die so beschaffen ist, daß bei Erreichen des Beharrungszustands die Hilfsregelung durch y_H dann eliminiert wird. Nach der Entgegenhaltung 3 läßt sich dies durch Regelung der Hauptvariablen y als Reaktion auf das Zeitintegral der Abweichung (langsam) bei gleichzeitiger Regelung der Hilfsgröße y_H proportional zur Abweichung (schnell) erreichen.

6.6 Der Fachmann, der weiß, daß die oben dargelegte Aufgabe zwei Variablen enthält, hätte daher sofort erkannt, daß die gleiche allgemeine Idee für die Lösung seiner besonderen Aufgabe geeignet ist und daher zur befriedigenden Regelung der Leerlaufdrehzahl eines Verbrennungsmotors, wie in der Entgegenhaltung 1 beschrieben, verwendet werden kann, indem man **neben** der bekannten Proportionalregelung des Zündzeitpunkts eine Integralregelung für die Luftzufuhr zum Motor

Moreover, it is to be noted that the priority date of the patent starts from the beginning of 1980 whereas the fifth edition of the book (3) is 1972. A gap of only eight years is considered, in the Board's view, as perfectly acceptable, where a regularly republished basic reference is concerned.

6.4 If anything, the fact that the book achieved several editions shows its popularity among professional readers and the common general character of its content.

When such books describe a basic general technical theory or methodology and exemplify the same with specific applications in certain technical fields only, these do not limit the general scope and relevance of such disclosures so as to exclude possible applications in other fields.

Furthermore, it is also the view of the Board that the language of publication alone cannot be decisive for the admissibility of a technical book representing the common general knowledge of the skilled person. Otherwise, there would be a differentiation between skilled persons according to their nationality as regards their knowledge, which would be against the objective assessment of the inventive step and be prejudicial to equal treatment.

6.5 According to the principle set out in book (3) (page 522, "Grund für die Anwendung von y_H "), the person skilled in control is taught that when a main variable y has to be controlled but cannot be adequately controlled due to unacceptable dynamic output performance (slow response), an auxiliary variable y_H is used such that when the steady state has been reached auxiliary control by y_H is then eliminated. This can be achieved, according to the reference (3), by simultaneously controlling the main variable y in response to the time integral of an error (slow) and controlling the auxiliary variable y_H in proportion with the error (fast).

6.6 The skilled person being aware of the above defined problem involving two variables would have, therefore, immediately realised that the same general idea is suitable for solving his particular problem and thus should be applicable for controlling satisfactorily the idling speed of a combustion engine such as described in document (1) by applying an integral control for controlling air admission to the engine **in addition** to the known proportional timing control as claimed in the pres-

De plus, il convient de relever que la date de priorité du brevet se situe au début de 1980, alors que la 5^e édition du livre (3) est parue en 1972. De l'avis de la Chambre, un écart de huit ans seulement est parfaitement acceptable dans le cas d'un ouvrage de référence régulièrement réédité.

6.4 Qui plus est, le fait même que ce livre ait été plusieurs fois réédité témoigne de sa popularité dans les milieux spécialisés ainsi que du caractère général de son contenu.

Quand de tels ouvrages décrivent une théorie ou une méthodologie technique de base d'ordre général et l'exemplifient par des applications particulières dans certains domaines techniques seulement, cela ne limite pas la portée générale et la pertinence de telles divulgations au point d'exclure des possibilités d'application dans d'autres domaines.

Par ailleurs, la Chambre estime que la langue de publication ne peut à elle seule déterminer l'admissibilité d'un manuel technique représentant les connaissances générales de l'homme du métier. Cela reviendrait en effet à distinguer les hommes du métier, quant à leurs connaissances, en fonction de leur nationalité; une telle pratique serait contraire à l'évaluation objective de l'activité inventive et nuirait à l'égalité de traitement.

6.5 Selon le principe énoncé dans le livre (3) (page 522, "Grund für die Anwendung von y_H "), le spécialiste de la régulation reçoit l'enseignement suivant: quand une variable principale y doit être régulée mais ne peut l'être correctement en raison d'une réponse dynamique de sortie non satisfaisante (réponse lente), on utilise une variable auxiliaire y_H telle que lorsque l'état d'équilibre est atteint, la régulation auxiliaire par y_H est supprimée. Selon le document (3), ce résultat peut être obtenu en régulant simultanément la variable principale y en réponse à l'intégrale de l'erreur par rapport au temps (lent) et la variable auxiliaire y_H proportionnellement à l'erreur (vite).

6.6 L'homme du métier, qui sait que le problème précité comporte deux variables, aurait donc immédiatement compris que la même idée générale permet de résoudre son problème particulier et donc de réguler de manière satisfaisante la vitesse au ralenti d'un moteur à combustion tel que décrit dans le document (1) en utilisant une régulation intégrale pour réguler l'admission d'air dans le moteur **en sus de** la régulation proportionnelle du temps d'allumage telle que revendiquée.

verwendet, wie im vorliegenden Fall beansprucht. Er wäre direkt zum Gegenstand der angefochtenen Patentansprüche gelangt, ohne durch ein Vorurteil gegen das Prinzip oder irgendwelche Schwierigkeiten bei der Anwendung oder Anpassung daran gehindert zu werden. Die Ansprüche 1 und 4 sind sogar so funktionell formuliert, daß sie sich nach Auffassung der Kammer auf die bloße Anwendung des bereits bekannten Prinzips auf die Regelung der Leerlaufdrehzahl beschränken.

6.7 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin in bezug auf die kennzeichnende "synergistische Wirkung", d. h. die Wechselwirkung zwischen den beiden Regelungsarten, konnte die Kammer ebenfalls nicht als relevant gelten lassen, da in dem Nachschlagewerk 3 die proportional geregelte transiente Variable ebenfalls - mit den damit verbundenen Nachteilen - zugunsten der im Beharrungszustand übrigbleibenden integral geregelten Variablen fortschreitend eliminiert wird. Es ist daher keineswegs überraschend, daß die gleiche Art einer sich allmählich ändernden Wechselwirkung zwischen den beiden Regelkreisen auftritt. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß aus den Ansprüchen in der vorliegenden Fassung keine andere Wechselbeziehung zwischen den Regelkreisen hervorgeht und daß dieses Argument schon aus diesem Grunde zurückgewiesen werden könnte.

6.8 Der Fachmann konnte der Entgeghaltung 2 nicht nur eine Lösung für seine Aufgabe auf der obigen Grundlage, sondern auch andere geeignete und relevante Mittel zur Lösung seiner Aufgabe auf dem gleichen Fachgebiet wie dem des vorliegenden Patents entnehmen.

In der Entgeghaltung 2 wird ein Leerlaufdrehzahlregelungssystem beschrieben, das ein Fehlersignal erzeugt, das die Abweichung der Ist-Motordrehzahl von einer Soll-Leerlaufdrehzahl repräsentiert, um die Luft- bzw. die Luft-Kraftstoff-Gemisch-Zufuhr zum Motor entsprechend dem Zeitintegral des Fehlersignals zu regeln (vgl. Anspruch 1, Zusammenfassung und Seite 3, Absatz 1).

Insbesondere enthält in der Ausführungsform gemäß Fig. 2 bis 4 ein Regler 41 einen Integrator 60, in den je nach dem Vorzeichen der Abweichung zwischen dem Ist-Drehzahlsignal x_1 und dem Soll-Drehzahlsignal x_2 ein Fehlersignal y_1 bzw. y_2 eingegeben wird (siehe Fig. 3 und Seite 5, Absatz 1). Wie aus Fig. 3 e ersichtlich, variiert das integrierte Signal am Reglerausgang schrittweise derart, daß die Motordrehzahl der Soll- Leerlaufdrehzahl angenähert wird, so daß die Leerlaufdrehzahl konstant bleibt, wenn die Drehzahlabweichung auf Null gebracht worden ist (Seite 3, Absatz 1). In der Entgeghaltung 2 wird daher eine

ent case He would have arrived directly at the subject-matter of the claims in suit without being inhibited by prejudice against the principle or any difficulties in use or adaptation. Indeed, Claims 1 and 4 are worded in such functional terms that, in the Board's opinion, they are confined to the mere application of the previously known principle to the control of idling speed.

6.7 The Appellant's argument referring to the characteristic "synergistic", i.e. interacting effect between the two kinds of controls, could not be accepted by the Board as relevant either, since in the reference book (3), the transient proportionally controlled variable is also progressively eliminated - with associated drawbacks - to the benefit of the steady-state remaining integrally controlled variable. The same kind of gradually changing interaction between the two control loops is, therefore, not surprising in any way. Moreover, it is to be pointed out that no other interrelationship between the loops is apparent from the claims as drafted and, consequently, such argument could be dismissed for that reason.

6.8 In addition to finding a solution to his problem on the above basis, the skilled person could alternatively also find in document (2) other suitable and relevant means for the purpose of solving his problem in the same technical field as that of the present patent.

Document (2) describes an idling speed control system which generates a signal representing the error, i.e. difference between the actual engine speed and a desired idling speed for controlling the admission of air or air/fuel mixture to the engine in accordance with the time integral of the error signal (cf. Claim 1, Abstract and page 3, first paragraph).

In particular, in the embodiment according to Figures 2 to 4, a regulator 41 comprises an integrator 60 to which each of error signal y_1 or y_2 is input according to the polarity of the deviation between the actual speed signal x_1 and the intended speed signal x_2 (see Figure 3 and page 5, first paragraph). As is apparent from Figure 3e), the integrated signal at the output of the regulator varies step-by-step in a manner to cause the engine speed to approach the desired idling speed so that when the speed deviation has been reduced to zero the idling speed remains constant (page 3, first paragraph). Therefore, the document (2)

quée en l'espèce. Ainsi, il serait parvenu directement à l'objet des revendications incriminées sans être entravé par un quelconque préjugé à l'encontre de ce principe ou par des difficultés d'utilisation ou d'adaptation. De fait, la formulation des revendications 1 et 4 est à ce point fonctionnelle que, de l'avis de la Chambre, celles-ci ne sont qu'une simple application du principe déjà connu à la régulation de la vitesse au ralenti.

6.7 L'argument du requérant au sujet de la caractéristique "synergique", à savoir l'interaction entre les deux types de régulation, n'est pas, selon la Chambre, pertinent, lui non plus, étant donné que dans l'ouvrage de référence (3), la variable transitoire réglée proportionnellement est également supprimée progressivement - avec les inconvénients qui en découlent - au profit de la variable traduisant l'état d'équilibre et réglée par l'action intégrale restante. Le même type d'interaction à changement progressif entre les deux boucles de régulation n'est donc en aucun cas surprenant. De plus, il convient de souligner qu'aucune autre interrelation entre les boucles ne ressort des revendications telles que rédigées, ce qui suffirait déjà à rejeter cet argument.

6.8 Le document (2) aurait pu permettre à l'homme du métier de trouver, outre une solution à son problème sur la base précitée, d'autres moyens appropriés et pertinents pour résoudre son problème dans le même domaine technique que celui dont relève le présent brevet.

Le document (2) décrit un système de régulation de la vitesse au ralenti qui produit un signal représentant l'erreur, autrement dit la différence entre la vitesse réelle du moteur et une vitesse voulue au ralenti en vue de réguler l'admission d'air ou du mélange air/combustible dans le moteur en fonction de l'intégrale par rapport au temps du signal d'erreur (cf. revendication 1, abrégé et page 3, 1^{er} paragraphe).

En particulier, dans le mode de réalisation tel qu'il ressort des figures 2 à 4, un régulateur 41 comprend un intégrateur 60 dans lequel est introduit un signal d'erreur y_1 ou y_2 en fonction de la polarité de l'écart entre le signal de la vitesse réelle x_1 et le signal de la vitesse désirée x_2 (cf. figure 3 et page 5, 1^{er} paragraphe). Comme il ressort de la figure 3e), le signal intégré à la sortie du régulateur varie progressivement de manière à ce que la vitesse du moteur se rapproche de la vitesse au ralenti désirée, afin que la vitesse au ralenti reste constante lorsque l'écart de vitesse a été réduit à zéro (page 3, premier paragraphe). En conséquence, le

Integralregelungseinrichtung für die Luftzufuhr mit den Merkmalen a und c der angefochtenen Ansprüche offenbart

6.9 Die Kammer ist davon überzeugt, daß kein Hinderungsgrund bestand, die Lehren aus den Entgegenhaltungen 1 und 2 miteinander zu kombinieren und folglich in der Entgegenhaltung 1 die einfache Proportionalregelung der Luft-Kraftstoff-Zufuhr, von der mangels irgendwelcher ausdrücklicher Angaben anzunehmen war, daß sie ohne weiteres zusammen mit der günstigeren Integralregelung gemäß der Entgegenhaltung 2 eingesetzt werden konnte, entsprechend zu ersetzen und dadurch die Aufgabe zu lösen, vor allem, wenn der Fachmann auch über den im Handbuch 3 dargelegten allgemeinen Wissensstand verfügte, was aber nicht unbedingt notwendig war. Schließlich wird der Fachmann, wenn bestimmte Hilfsmittel innerhalb einer Kombination nicht näher beschrieben werden, zunächst zu einfachen Mitteln greifen, aber dennoch den Ersatz dieser Mittel durch bessere erwägen, sobald derartige Alternativen verfügbar werden (vgl. T 192/82, ABI EPA 1984, 415 zur Offensichtlichkeit solcher "analoger Substitutionen").

Der von der Beschwerdeführerin erhobene Vorwurf der *Ex-post-facto*-Analyse ist daher nicht gerechtfertigt, weil die korrekte Berücksichtigung des Standes der Technik zu dem Ergebnis führt, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. 4 direkt durch Kombination der Lehren aus zwei Dokumenten abgeleitet werden kann, besonders wenn die Kombination zweier Arten von Regelungsmitteln schon in dem grundlegenden Nachschlagewerk nachgewiesen ist,

6.10 In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, daß das Handbuch 3 auch ein Beispiel angibt, das sich auf die Temperaturregelung eines Wärmetauschers ("als Beispiel", Seite 522) bezieht, weil das darin angegebene allgemeine Prinzip für jede einzelne Anwendung gültig ist. Dies bestätigt sich, wenn man die Entgegenhaltungen 1 und 2 zusammen betrachtet, die beide schon ausdrücklich auf das gleiche Spezialgebiet wie im vorliegenden Patent verweisen.

6.11 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß das in den Ansprüchen 1 und 4 spezifizierten Verfahren und das System in offensichtlicher Weise aus dem verfügbaren Stand der Technik abgeleitet werden konnten. Daraus folgt, daß ihre Gegenstände keine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ beinhalten. Die Kammer erkennt keine Merkmale in anderen abhängigen Ansprüchen, die das Verfahren oder das System patentfähig machen würden.

discloses an air admission integral control system having the features (a) and (c) of the contested claims.

6.9 The Board is satisfied that there was no reason to prevent the combination of the teachings of documents (1) and (2) and thus to replace in document (1) the simple proportional control for air/fuel input which could, in the absence of any express information, be assumed to be readily applicable with the more promising integral control in the manner of document (2) and thereby solve the problem, particularly, but not necessarily, if the skilled person was also aware of his general knowledge, as illustrated in the handbook (3). After all, when particular means within a combination are not specifically described, the skilled person may first assume the use of simple means, but would nevertheless consider the replacement of this with better means as and when such alternatives become available (cf. T 192/82, OJ EPO 1984, 415, about the obviousness of such "analogous substitutions").

The reproach of *ex-post-facto* analysis brought forward by the Appellant is, therefore, not justified, as the correct consideration of the prior art leads to the result that the subject-matter of Claim 1 or 4 can be directly derived by combining the teaching of two documents, in particular where the combination of two kinds of controlling means has already been established by the basic reference.

6.10 It is irrelevant in this respect that the handbook (3) also gives an example relating to the temperature control of a heat exchanger ("*als Beispiel*", page 522), since the general principle stated therein is valid for any particular application. This is confirmed when the documents (1) and (2) are to be considered together, both already expressly referring to the same specific field as in the present patent.

6.11 For the reasons set out above, the Board has come to the conclusion that the method and system specified in Claims 1 and 4 could be derived in an obvious manner from the available prior art. It follows that their subject-matter is lacking an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. The Board sees no features in other appended claims which would have imparted patentability.

document (2) divulgue un système de régulation intégrale de l'admission d'air ayant les caractéristiques a) et c) des revendications incriminées

6.9 La Chambre est convaincue que rien ne s'opposait à une combinaison des enseignements des documents (1) et (2) et, par conséquent, à un remplacement, dans le document (1), de la régulation proportionnelle simple de l'admission air/combustible dont, en l'absence de toutes indications expresses, l'on pouvait supposer qu'elle était facilement utilisable avec la régulation intégrale plus prometteuse citée dans le document (2) et donc à même de résoudre le problème, notamment, mais non nécessairement, si l'homme du métier possédait les connaissances générales contenues dans le manuel (3). Après tout, quand certains moyens à l'intérieur d'une combinaison ne sont pas précisément décrits, il se peut que, dans un premier temps, l'homme du métier pense à utiliser des moyens simples, tout en envisageant de les remplacer par des moyens plus appropriés, dès que ceux-ci deviennent disponibles (cf. T 192/82, JO OEB 1984, 415 au sujet du caractère évident de telles "substitutions analogues").

En conséquence, l'objection de l'analyse *a posteriori* soulevée par le requérant n'est pas justifiée, puisqu'un examen correct de l'état de la technique permet de conclure que l'objet de la revendication 1 ou 4 peut être directement dérivé de la combinaison de l'enseignement des deux documents, notamment lorsque cette combinaison de deux types de régulation a déjà été constatée dans l'ouvrage de référence.

6.10 A cet égard, peu importe que le manuel (3) cite un exemple portant sur le réglage de température d'un échangeur thermique ("*als Beispiel*", page 522), étant donné que le principe général qui s'y trouve exposé est valable pour toute application particulière. Cela est confirmé par un examen des documents (1) et (2) pris ensemble, qui tous deux se réfèrent expressément au même domaine spécifique que le présent brevet.

6.11 Pour les motifs précités, la Chambre conclut que le procédé et le système exposés dans les revendications 1 et 4 pouvaient être dérivés de manière évidente de l'état de la technique disponible. Il s'ensuit que leur objet est dénué d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. La Chambre n'a vu dans les autres revendications dépendantes aucune caractéristique rendant le procédé ou le système brevetable.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird in der mündlichen Verhandlung entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Order

For these reasons it is decided at oral proceedings that:

The appeal is dismissed.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit lors de la procédure orale:

Le recours est rejeté.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 19. Dezember 1990 T 516/89 - 3.3.2*
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Lançon
Mitglieder: P. Krasa
R. L. Schulte

Patentinhaber/Beschwerdeführer: Schering Agrochemicals Limited

Einsprechender/Beschwerdegegner: Bayer AG, Leverkusen

Stichwort: Vertrauliche Unterlagen/ SCHERING

Regel: 93 EPÜ

Schlagwort: "Vertrauliche Unterlagen" - "von der Akteneinsicht ausgeschlossene Schriftstücke"

Leitsatz

Als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen, die nicht zu denjenigen Arten von Schriftstücken gehören, die von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden (Regel 93 EPÜ; Beschluß des Präsidenten des EPA, ÄBl. EPA 1985, 316), werden - ohne daß deren Inhalt zur Kenntnis genommen würde - an den Beteiligten zurückgesandt.

Sachverhalt und Anträge

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr 81 300980.0 wurde das europäische Patent Nr. 37 188 auf der Grundlage von acht Ansprüchen erteilt. ...

II....

III. Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent durch eine schriftliche Entscheidung, die am 23 Juni 1989 zur Post gegeben wurde. In ihrer Entscheidung erklärte sie, die am 22 Juli 1987 von den Beschwerdegegnern vorgelegten Vergleichsversuche zeigten, daß zwischen einem durch ein Verfahren nach dem Stand der Technik und einem durch das Verfahren nach Anspruch 1 hergestellten Blähmittel kein Unterschied besteht....

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.2 dated 19 December 1990 T 516/89 - 3.3.2*
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Lançon
Members: P. Krasa
R.L. Schulte

Patent proprietor/Appellant: Schering Agrochemicals Limited

Opponent/Respondent: Bayer AG, Leverkusen

Headword: Confidential papers/ SCHERING

Rule: 93 EPC

Keyword: "Confidential papers" - "documents excluded from file inspection"

Headnote

Papers marked "confidential" which do not belong to classes of documents to be excluded from file inspection (Rule 93 EPC; decision of the President of the EPO, OJ EPO 1985, 316) are returned to the party concerned, without taking note of their contents.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 37 188 was granted on the basis of eight claims in response to European patent application No 81 300 980.0. ...

II. ...

III. The Opposition Division revoked the patent by a written decision posted on 23 June 1989. In its decision it held that the comparative experiments submitted on 22 July 1987 by the Respondents demonstrated that there was no difference between a blowing agent obtained according to a process of the state of the art and a blowing agent obtained according to the method of Claim 1. ...

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

Décision de la chambre de recours technique 3.3.2, en date du 19 décembre 1990 T 516/89 - 3.3.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Lançon
Membres: P. Krasa
R. L. Schulte

Titulaire du brevet/requérant: Schering Agrochemicals Limited

Opposant/intimé: Bayer AG, Leverkusen

Référence: Documents confidentiels/SCHERING

Règle: 93 CBE

Mot-clé: "Documents confidentiels" - "pièces exclues de l'inspection publique"

Sommaire

Les documents qui portent la mention "Confidentiel", mais qui ne comptent pas parmi les types de pièces exclues de l'inspection publique (règle 93 CBE; décision du Président de l'OEB, JO OEB 1985 316) sont retournés à la partie concernée sans que la Chambre en ait pris connaissance.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 37 188 a été délivré sur la base de huit revendications, à la suite du dépôt de la demande de brevet européen n° 81 300 980.0. ...

II. ...

III. La division d'opposition a révoqué le brevet par une décision écrite, remise à la poste le 23 juin 1989, dans laquelle elle indiquait que les tests comparatifs soumis le 22 juillet 1987 par l'intimé montraient qu'il n'y avait pas de différence entre un agent gonflant obtenu par un procédé compris dans l'état de la technique et un agent gonflant obtenu selon la méthode exposée dans la revendication 1. ...

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

IV Die Beschwerdeführer legten Beschwerde ein ...

V. Der Beschwerdebegründung lagen als "VERTRAULICH" gekennzeichnete Unterlagen bei, und in ihrem Begleitschreiben beantragten die Beschwerdeführer beim EPA, diese Unterlagen entsprechend zu behandeln. In zwei Schreiben erkundigte sich die Geschäftsstelle der Kammer, ob diese Unterlagen den Beschwerdeführern zurückgegeben oder an die Beschwerdegegner weitergeleitet werden sollten. Daraufhin baten die Beschwerdeführer den Präsidenten des Europäischen Patentamts am 27. Dezember 1989 um eine Anordnung nach Regel 93 d) EPÜ, wonach diese Unterlagen von der Akteneinsicht durch die Öffentlichkeit auszuschließen seien

Die Kammer leitete diesen Antrag an den Präsidenten des EPA weiter, der entschied, daß die betreffenden Unterlagen nicht nach Regel 93 d) EPÜ von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden könnten, da sie weder unter eine der Alternativen a bis c der Regel 93 EPÜ fielen, noch zu den im Beschluß des Präsidenten vom 16. September 1985 (ABI. EPA 1985, 316) genannten Arten von Schriftstücken gehörten. Im übrigen könnten sie auch nicht durch eine Entscheidung in diesem speziellen Fall von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden, da sie nach Angabe der Beschwerdeführer als Beweis für den kommerziellen Erfolg der Erfindung und damit zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt worden seien. Somit könnten diese Informationen der Unterrichtung der Öffentlichkeit über das europäische Patent dienen und daher nicht von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden.

Im Anschluß an diese Entscheidung des Präsidenten des EPA sandte die Kammer die als "VERTRAULICH" gekennzeichneten Unterlagen an die Beschwerdeführer zurück und teilte ihnen unter anderem mit, daß keines der Mitglieder der Kammer vom Inhalt dieser Unterlagen Kenntnis genommen habe.

IV. The Appellants lodged an appeal ...

V. The Grounds of Appeal were accompanied by papers marked 'CONFIDENTIAL' and in the covering letter the Appellants requested the EPO to treat these documents as such. With two letters the registrar of the Board made inquiries whether these papers should be returned to the Appellants or should be transmitted to the Respondents. In reply, on 27 December 1989 the Appellants requested the President of the European Patent Office to order under Rule 93(d) EPC that the respective documents should be excluded from public file inspection.

The Board passed this request to the President of the EPO who decided that the respective papers could not be excluded from file inspection in accordance with Rule 93(d) EPC. They neither fell under one of the alternatives (a) to (c) of Rule 93 EPC nor did they belong to the classes of documents designated in the President's decision dated 16 September 1985 (OJ EPO 1985, 316). They could also not be excluded from inspection of the file by a decision in this particular case as they were filed to prove, according to the Appellants, the commercial success of the invention and, thus, to support inventive step. Therefore, such information could serve the purpose of informing the public of the European patent and, hence, could not be exempted from inspection of the file.

After this decision of the President of the EPO the Board returned the documents marked 'CONFIDENTIAL' to the Appellants, informing them inter alia that no member of the Board had taken note of these documents.

IV La demanderesse a formé un recours. ...

V. Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné de documents portant la mention "CONFIDENTIEL", et dans la lettre d'accompagnement, la requérante demandait à l'OEB de traiter ces documents comme tels. A deux reprises, le greffier de la Chambre a écrit à la requérante pour lui demander si ces documents devaient lui être retournés ou être transmis à l'intimée. Dans sa réponse, datée du 27 décembre 1989, la requérante a demandé que le Président de l'Office européen des brevets ordonne, en application de la règle 93d) CBE, que les pièces en question soient exclues de l'inspection publique.

La Chambre a transmis cette requête au Président de l'OEB qui a décidé que les documents concernés ne pouvaient être exclus de l'inspection publique en vertu de la règle 93d), car ils n'étaient visés par aucune des dispositions a à c de la règle 93 CBE, et ne comptaient pas non plus parmi les types de pièces mentionnés dans la décision du Président du 16 septembre 1985 (JO OEB 1985, 316). Ils ne pouvaient pas davantage être exclus de l'inspection publique par une décision rendue en l'espèce, car la requérante les avaient produits pour prouver le succès commercial de l'invention, et donc pour confirmer l'existence d'une activité inventive. De ce fait, comme ils pouvaient répondre aux fins d'information du public en ce qui concerne le brevet européen, ils ne pouvaient être exclus de l'inspection publique.

A la suite de cette décision du Président de l'OEB, la Chambre a renvoyé à la requérante les documents portant la mention "CONFIDENTIEL" en lui signalant entre autres qu'aucun membre de la Chambre n'avait pris connaissance de leur contenu.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.2 vom 6. November 1990 T 784/89 - 3.4.2* (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Turrini
Mitglieder: M. Chomentowski
C. V. Payraudeau

Anmelder: General Electric Company

Stichwort: Offenbarung eines mit einem Computer verbundenen Geräts/GENERAL ELECTRIC

Artikel: 123 (2) EPÜ

Schlagwort: "ursprünglich nicht offenbartes Gerät; offenbartes Gerät umfaßt in geeigneter Weise programmierten Computer"

Leitsätze

I. Wenn in einer Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung explizit ein Verfahren zur Erzielung einer besonderen Wirkung und eine Vielzahl mathematischer Ausdrücke und Impulsfolgen offenbart werden, die einem geeigneten Programm entsprechen, und wenn darin außerdem unter Bezugnahme auf ein Dokument des Stands der Technik implizit ein programmierbares Gerät offenbart wird, dann gilt ein solches Gerät, wenn es zur Ausführung des Verfahrens zur Erzielung der besonderen Wirkung entsprechend programmiert ist, im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ als in der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung offenbart.

II. Als offenbart gilt aber nur diese spezielle Kombination, und nicht ein Gerät zur Ausführung des genannten Verfahrens oder zur Erzielung der besonderen Wirkung, da ein solches Gerät auch zur Ausführung anderer Verfahren oder zur Erzielung anderer Wirkungen geeignet ist. Geänderte Patentansprüche, die auf ein solches Gerät zur Ausführung des Verfahrens oder zur Erzielung der besonderen Wirkung gerichtet sind, sind daher nicht gewährbar, da ein Patent mit solchen Ansprüchen über die Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen würde (Artikel 123 (2) EPÜ).

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.2 dated 6 November 1990 T 784/89 - 3.4.2* (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: E. Turrini
Members: M. Chomentowski
CV Payraudeau

Applicant: General Electric Company

Headword: Disclosure of computer-related apparatus/GENERAL ELECTRIC

Article: 123(2) EPC

Keyword: "Apparatus not disclosed originally; disclosed apparatus comprising suitably programmed computer"

Headnote

I. When a patent application as filed discloses explicitly a method for producing a particular effect and a plurality of mathematical expressions and pulse sequences corresponding to a suitable program, and when it also discloses implicitly a programmable apparatus by reference to a prior art document, such an apparatus when suitably programmed for carrying out the method for producing said particular effect is considered as disclosed in the application as filed in the sense of Article 123(2) EPC

II. However, it is only this specific combination which is disclosed and not an apparatus for carrying out said method or for producing said particular effect, such an apparatus being also suitable for carrying out other methods or for producing other effects. Therefore, claims directed to such an apparatus for carrying out the method or for producing said particular effect are not allowable since a patent having such claims would contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC).

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 6 novembre 1990 T 784/89 - 3.4.2* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Turrini
Membres: M. Chomentowski
C.V. Payraudeau

Demandeur: General Electric Company

Référence: Divulgation d'un dispositif relié à un ordinateur/GENERAL ELECTRIC

Article: 123(2) CBE

Mot-clé: "Dispositif non divulgué initialement; dispositif divulgué comprenant un ordinateur convenablement programmé"

Sommaire

I. Si une demande de brevet telle que déposée divulgue explicitement un procédé de production d'un effet particulier, ainsi que plusieurs expressions mathématiques et séquences d'impulsions correspondant à un programme approprié, et si elle divulgue par ailleurs implicitement un dispositif programmable par référence à un document de l'état de la technique, ce dispositif, une fois convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé de production dudit effet particulier est réputé divulgué dans la demande telle que déposée au sens de l'article 123(2) CBE

II. Néanmoins, c'est seulement cette combinaison précise qui est divulguée et non pas un dispositif destiné à mettre en oeuvre ledit procédé ou à produire ledit effet particulier, le dispositif permettant également la mise en oeuvre d'autres procédés ou la production d'autres effets. Par conséquent, des revendications modifiées portant sur un tel dispositif pour mettre en oeuvre le procédé ou produire ledit effet particulier ne sont pas admissibles, car un brevet comportant de telles revendications aurait un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 123(2) CBE).

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

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

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

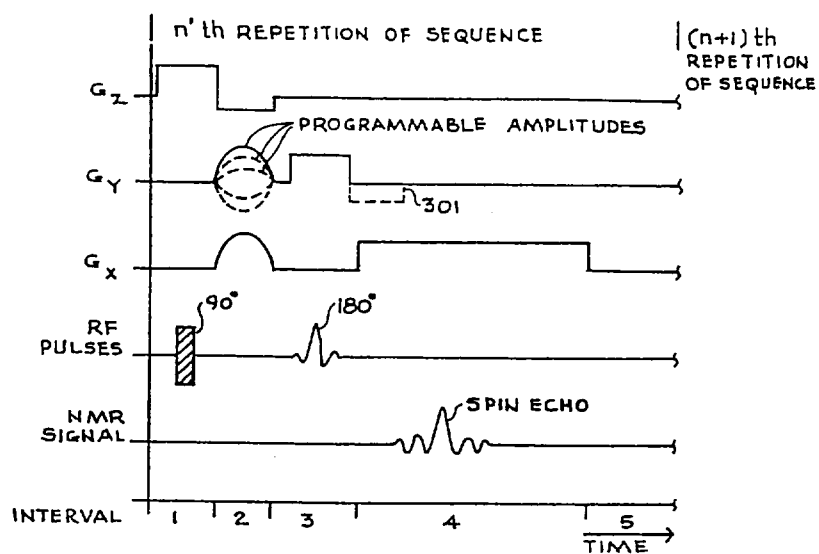
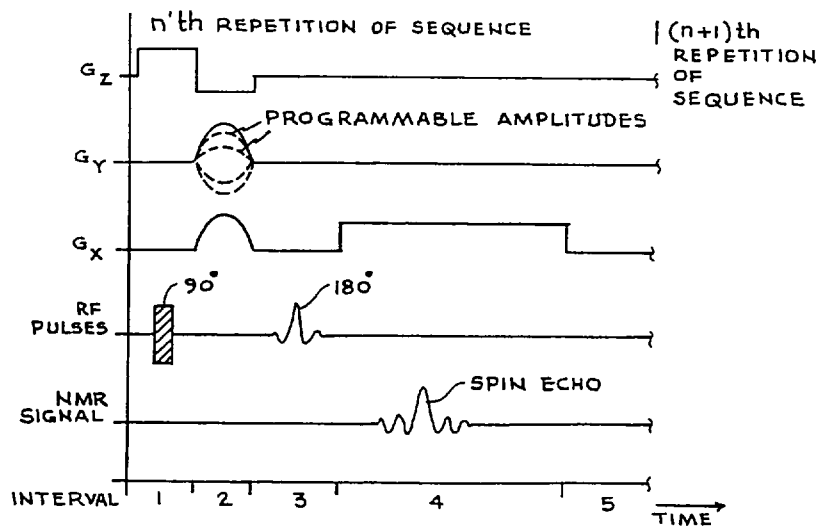
(11) 0 144 026
(21) 84 113 819.1

(51) G 01 N 24/08

(84) CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY

(54) Method of NMR imaging with off-center zoom scan



Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr 0 144 026 (84 113 819.1) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückerwiesen; als Begründung wurde angegeben, daß insbesondere die Einreichung der Geräteansprüche 14 - 26 zusätzlich zu den ursprünglichen Ansprüchen 1 - 13, die sich sämtlich auf ein Verfahren bezögen, als unzulässige Änderung betrachtet werde, da diese Ansprüche nicht durch die Beschreibung und/oder die Zeichnungen der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt seien, so daß die Änderung eine Erweiterung darstelle und zu einem neuen Gegenstand führe, für den ursprünglich kein Schutz beantragt worden sei. In der Entscheidung brachte die Prüfungsabteilung ihre Auffassung zum Ausdruck, daß der Gegenstand der Verfahrensansprüche im Hinblick auf den vorhandenen Stand der Technik als patentfähig betrachtet werden könne.

II. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein

III. In der Anlage zur Ladung zu der von der Beschwerdeführerin hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung brachte die Beschwerdekammer vorab die Auffassung zum Ausdruck, daß die Geräteansprüche zusätzliche Gegenstände einbrächten und daß die Argumente der Beschwerdeführerin bezüglich des Schutzzumfangs, der Klarheit der Ansprüche und ihrer Stützung durch die Beschreibung sowie der ausreichenden Offenbarung in der ursprünglichen Beschreibung nicht stichhaltig seien.

IV. In der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder eines der Hilfsanträge 1 bis 6 oder 8 und reichte ergänzend einen Hilfsantrag 7 zur Befassung der Großen Beschwerdekammer mit mehreren Rechtsfragen ein.

Hauptantrag

Patentansprüche:

Nr. 1 bis 28 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Erzeugung von Kernresonanz-Bildern (NMR-Bildern) ohne verfälschende Artefakte, das folgende Schritte umfaßt:

(a) Positionieren eines abzubildenden Objekts in einem homogenen Magnetfeld, das in Längsrichtung zu einer ersten Achse des Objekts verläuft;

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 0 144 026 (84113 819.1) was refused by decision of the Examining Division, because, in particular, the filing of apparatus Claims 14-26, in addition to the original Claims 1-13, which were all directed to a method, was considered as being an unallowable amendment since these claims were not supported by the description and/or drawings of the application as originally filed and, therefore, the amendment introduced additional subject-matter and resulted in new matter for which the protection was not sought initially. In the decision, the Examining Division expressed its opinion that the subject-matter of the method claims could be considered as allowable with regard to the available prior art.

II. The Appellant (Applicant) lodged an appeal against this decision.

III. In the annex to the invitation to oral proceedings, requested subsidiarily by the Appellant, the Board of Appeal expressed its provisional opinion that the apparatus claims introduced additional subject-matter and that the arguments of the Appellant concerning the protection conferred, the clarity of the claims and their support by the description, as well as the sufficiency of disclosure in the original description, were not relevant.

IV. During oral proceedings, the Appellant requested the grant of a patent based on a main request or on one of the auxiliary requests 1 to 6 or 8 and filed a supplementary auxiliary request 7 for questions of law at the Enlarged Board of Appeal.

Main request

Claims:

Nos. 1 to 28 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990

...

Claim 1 of the main request reads as follows:

"1. A method of producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the steps of:

(a) positioning an object to be imaged in a homogeneous magnetic field directed along a first axis of said object;

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 0 144 026 (84 113 819.1) a été rejetée par décision de la division d'examen, au motif notamment que le dépôt des revendications de dispositif 14 à 26, en sus des revendications initiales 1 à 13 qui portaient toutes sur un procédé, était considéré comme une modification non admissible vu que ces revendications ne se fondaient pas sur la description et/ou sur les dessins de la demande telle que déposée initialement et que, par conséquent, cette modification constituait une extension de l'objet de la demande et aboutissait à un nouvel objet pour lequel la protection n'était pas recherchée au départ. Dans sa décision, la division d'examen estime que l'objet des revendications de procédé peut être jugé admissible eu égard à l'état de la technique disponible.

II. Le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision.

III. Dans l'annexe jointe à la citation à la procédure orale demandée à titre subsidiaire par le requérant, la Chambre de recours a émis l'avis préliminaire selon lequel les revendications de dispositif étendaient l'objet de la demande, et que les arguments avancés par le requérant concernant la protection conférée, la clarté des revendications et leur fondement sur la description, ainsi que l'exposé suffisamment clair dans la description initiale, n'étaient pas pertinents.

IV. Au cours de la procédure orale, le requérant a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base d'une revendication principale ou d'une des revendications subsidiaires 1 à 6, ou 8, et il a déposé une requête subsidiaire supplémentaire visant à saisir la Grande Chambre de recours de certaines questions de droit.

Requête principale

Revendications:

Revendications nos 1 à 28 telles que déposées pendant la procédure orale du 6 novembre 1990.

La **revendication 1** de la requête principale s'énonce comme suit:

"1. Procédé de production d'images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement comprenant les étapes suivantes:

a) placer un objet dont on veut former l'image dans un champ magnétique homogène dirigé selon un premier axe de l'objet;

(b) Anregen mehrerer Kernspins zu Resonanzschwingungen in einem vorgegebenen Bereich des Objekts;

(c) Anlegen mindestens eines phasenkodierenden Magnetfeldgradienten mit einer von mehreren programmierbaren Amplituden an den vorgegebenen Bereich, wobei der Gradient in Längsrichtung zu mindestens einer weiteren Achse des genannten Objekts verläuft;

(d) Bestrahlen des Objekts mit einem selektiven HF-Spinumkehrimpuls in Gegenwart eines ersten Magnetfeldgradienten, um das Umklappen von Kernspins in einem Teil des vorgegebenen Bereichs auszulösen;

(e) Umklappenlassen der Kernspins im Teilbereich in Gegenwart eines zweiten Magnetfeldgradienten, um ein Spinechosignal zu erzeugen, dessen Frequenz von der Lage in Richtung des zweiten Gradienten abhängig ist, wobei das Spinecho in Richtung des genannten ersten Gradienten phasenbegrenzt ist;

(f) Filtern des genannten Spinechosignals, um seinen Frequenzgehalt auf ein Band zu begrenzen, dessen Frequenzen denjenigen entsprechen, die dem zweiten Gradienten zugeordnet sind, der sich über den Teilbereich erstreckt;

(g) Abtasten des Spinechosignals mit ausreichender Geschwindigkeit zur Wiederherstellung der Maximalfrequenz im gefilterten Signal, bevor die Schritte b - f für eine andere Amplitude des phasenkodierenden Gradienten wiederholt werden, und

(h) Fourier-Analyse der abgetasteten Spinechosignale, um Pixel- Bilddaten zur Rekonstruktion einer Abbildung des genannten Objektteils zu erhalten, die frei von verfälschenden Artefakten ist"

Anspruch 14 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"14. Gerät zur Erzeugung von NMR-Abbildungen ohne verfälschende Artefakte, bestehend aus:

(a) Mitteln zur Positionierung eines abzubildenden Objekts in einem homogenen Magnetfeld, das in Längsrichtung zu einer ersten Achse des Objekts verläuft;

(b) Mitteln zur Anregung mehrerer Kernspins zu Resonanzschwingungen in einem vorgegebenen Bereich des Objekts;

(c) Mitteln zum Anlegen mindestens eines phasenkodierenden Magnetfeldgradienten mit einer von mehreren programmierbaren Amplituden an den vorgegebenen Bereich, wobei der Gradient in Längsrichtung zu mindestens einer weiteren Achse des Objekts verläuft;

(b) exciting to resonance a plurality of nuclear spins in a predetermined region of said object;

(c) applying to said predetermined region at least one phase-encoding magnetic-field gradient, having one of a plurality of programmable amplitudes, which gradient is directed along at least one additional axis of said object;

(d) irradiating said object with a selective, inverting RF pulse in the presence of a first magnetic-field gradient to initiate the refocussing of nuclear spins in a portion of said predetermined region;

(e) allowing said nuclear spins in said portion to refocus in the presence of a second magnetic-field gradient to produce a spin-echo signal having a frequency dependence on position in the direction of said second gradient, said spin echo being phase limited in the direction of said first gradient;

(f) filtering said spin-echo signal to band limit the frequency content thereof to frequencies corresponding to those associated with said second gradient co-extensive with said portion;

(g) sampling said spin-echo signal at a sufficient rate to recover the maximum frequency in the filtered signal, prior to repeating said steps (b)-(f) for a different amplitude of said phase-encoding gradient; and

(h) Fourier analyzing said sampled spin-echo signals to obtain pixel image data for reconstructing an image of said object portion which is free of aliasing artifacts."

Claim 14 of the main request reads as follows

"14. An apparatus for producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising:

(a) means for positioning an object to be imaged in a homogeneous magnetic field directed along a first axis of said object;

(b) means for exciting to resonance a plurality of nuclear spins in a predetermined region of said object;

(c) means for applying to said predetermined region at least one phase-encoding magnetic-field gradient, having one of a plurality of programmable amplitudes, which gradient is directed along at least one additional axis of said object;

b) exciter à la résonance une pluralité de spins nucléaires dans une région prédéterminée de l'objet;

c) appliquer à la région prédéterminée au moins un gradient de champ magnétique de codage de phase ayant l'une d'une pluralité d'amplitudes programmables, ce gradient étant dirigé selon au moins un axe supplémentaire de l'objet;

d) irradier l'objet par une impulsion RF inverseuse sélective en présence d'un premier gradient de champ magnétique pour provoquer la refocalisation des spins nucléaires dans une portion de ladite région prédéterminée;

e) permettre aux spins nucléaires dans ladite portion de se refocaliser en présence d'un second gradient de champ magnétique pour produire un signal d'écho de spins ayant une dépendance en fréquence par rapport à la position dans la direction du second gradient, l'écho de spins étant limité en phase dans la direction du premier gradient;

f) filtrer le signal d'écho de spins pour limiter en largeur de bande son contenu fréquentiel à des fréquences correspondant à celles associées audit second gradient s'étendant sur ladite portion;

g) échantillonner le signal d'écho de spins à une cadence suffisante pour rétablir la fréquence maximale dans le signal filtré, avant de répéter les étapes b) à f) pour une amplitude différente du gradient de codage de phase; et

h) faire une analyse de Fourier des signaux d'écho de spins échantillonnés pour obtenir des données d'images de pixel pour reconstruire une image exempte d'artéfacts de repliement de ladite portion de l'objet."

Larevendication 14 de la requête principale s'énonce comme suit:

"14. Dispositif pour produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement comprenant:

a) des moyens pour placer un objet dont on veut former l'image dans un champ magnétique homogène dirigé selon un premier axe de l'objet;

b) des moyens pour exciter à la résonance une pluralité de spins nucléaires dans une région prédéterminée de l'objet;

c) des moyens pour appliquer à la région prédéterminée au moins un gradient de champ magnétique de codage de phase ayant l'une d'une pluralité d'amplitudes programmables, ce gradient étant dirigé selon au moins un axe supplémentaire de l'objet;

(d) Mitteln zur Bestrahlung des Objekts mit einem selektiven HF-Spinumkehrimpuls in Gegenwart eines ersten Magnetfeldgradienten, um das Umklappen von Kernspins in einem Teil des vorgegebenen Bereichs auszulösen;

(e) Mitteln, um die Kernspins im Teilbereich in Gegenwart eines zweiten Magnetfeldgradienten umklappen zu lassen und dadurch ein Spinechosignal zu erzeugen, dessen Frequenz von der Lage in Richtung des genannten zweiten Magnetfeldgradienten abhängig ist, wobei das Spinecho in Richtung des ersten Gradienten phasenbegrenzt ist;

(f) Mitteln zum Filtern des Spinechosignals, um seinen Frequenzgehalt auf ein Band zu begrenzen, dessen Frequenzen denjenigen entsprechen, die dem zweiten Gradienten, der sich über den Teilbereich erstreckt, zugeordnet sind;

(g) Mitteln zum Abtasten des Spinechosignals mit ausreichender Geschwindigkeit zur Wiederherstellung der Maximalfrequenz im gefilterten Signal, bevor die Schritte b - f für eine andere Amplitude des phasenkodierenden Gradienten wiederholt werden, und

(h) Mitteln zur Fourier-Analyse der abgetasteten Spinechosignale, um Pixel-Bilddaten zur Rekonstruktion einer Abbildung des Objektteils zu erhalten, die frei von verfälschenden Artefakten ist"

Anspruch 27 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"27. Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Abbildungen, die frei von verfälschenden Artefakten sind, bestehend aus:

(a) Mitteln zur Positionierung eines abzubildenden Objekts in einem homogenen Magnetfeld, das in Längsrichtung zu einer ersten Achse des Objekts verläuft;

(b) Mitteln zur Anregung mehrerer Kernspins zu Resonanzschwingungen in einem vorgegebenen Bereich des Objekts;

(c) Mitteln zum Anlegen mindestens eines phasenkodierenden Magnetfeldgradienten mit einer von mehreren programmierbaren Amplituden an den vorgegebenen Bereich, wobei der Gradient in Längsrichtung zu mindestens einer weiteren Achse des Objekts verläuft;

(d) Mitteln zur Bestrahlung des Objekts mit einem selektiven HF-Spinumkehrimpuls in Gegenwart eines ersten Magnetfeldgradienten, um das Umklappen von Kernspins in einem Teil des vorgegebenen Bereichs auszulösen;

(d) means for irradiating said object with a selective, inverting RF pulse in the presence of a first magnetic-field gradient to initiate the refocussing of nuclear spins in a portion of said predetermined region;

(e) means for allowing said nuclear spins in said portion to refocus in the presence of a second magnetic-field gradient to produce a spin-echo signal having a frequency dependence on position in the direction of said second gradient, said spin echo being phase limited in the direction of said first gradient;

(f) means for filtering said spin-echo signal at a sufficient rate to band limit the frequency content thereof to frequencies corresponding to those associated with said second gradient co-extensive with said portion;

(g) means for sampling said spin-echo signal at a sufficient rate to recover the maximum frequency in the filtered signal, prior to repeating said steps (b)-(f) for a different amplitude of said phase-encoding gradient; and

(h) means for Fourier analyzing said sampled spin-echo signals to obtain pixel image data for reconstructing an image of said object portion which is free of aliasing artifacts."

Claim 27 of the main request reads as follows:

"27 An apparatus for carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising:

(a) means for positioning an object to be imaged in a homogeneous magnetic field directed along a first axis of said object;

(b) means for exciting to resonance a plurality of nuclear spins in a predetermined region of said object;

(c) means for applying to said predetermined region at least one phase-encoding magnetic-field gradient, having one of a plurality of programmable amplitudes, which gradient is directed along at least one additional axis of said object;

(d) means for irradiating said object with a selective, inverting RF pulse in the presence of a first magnetic-field gradient to initiate the refocussing of nuclear spins in a portion of said predetermined region;

d) des moyens pour irradier l'objet par une impulsion RF inverseuse sélective en présence d'un premier gradient de champ magnétique pour provoquer la refocalisation des spins nucléaires dans une portion de ladite région prédéterminée;

e) des moyens pour permettre aux spins nucléaires dans ladite portion de se refocaliser en présence d'un second gradient de champ magnétique pour produire un signal d'écho de spins ayant une dépendance en fréquence par rapport à la position dans la direction du second gradient, l'écho de spins étant limité en phase dans la direction du premier gradient;

f) des moyens pour filtrer le signal d'écho de spins pour limiter en largeur de bande son contenu fréquentiel à des fréquences correspondant à celles associées audit second gradient s'étendant sur ladite portion,

g) des moyens pour échantillonner le signal d'écho de spins à une cadence suffisante pour rétablir la fréquence maximale dans le signal filtré, avant de répéter les étapes (b)-(f) pour une amplitude différente du gradient de codage de phase; et

h) des moyens pour faire une analyse de Fourier des signaux d'écho de spins échantillonnés pour obtenir des données d'images de pixel pour reconstruire une image exempte d'artefacts de repliement de ladite portion de l'objet."

La **revendication 27** de la requête principale s'énonce comme suit:

"27. Dispositif pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, pour produire des images de RMN exemptes d'artefacts de repliement comprenant:

a) des moyens pour placer un objet dont on veut former l'image dans un champ magnétique homogène dirigé selon un premier axe de l'objet;

b) des moyens pour exciter à la résonance une pluralité de spins nucléaires dans une région prédéterminée de l'objet;

c) des moyens pour appliquer à la région prédéterminée au moins un gradient de champ magnétique de codage de phase ayant l'une d'une pluralité d'amplitudes programmables, ce gradient étant dirigé selon au moins un axe supplémentaire de l'objet;

d) des moyens pour irradier l'objet par une impulsion RF inverseuse sélective en présence d'un premier gradient de champ magnétique pour provoquer la refocalisation des spins nucléaires dans une portion de ladite région prédéterminée;

(e) Mitteln, um die Kernspins im Teilbereich in Gegenwart eines zweiten Magnetfeldgradienten umklappen zu lassen und dadurch ein Spinechosignal zu erzeugen, dessen Frequenz von der Lage in Richtung des zweiten Magnetfeldgradienten abhängig ist, wobei das Spinecho in Richtung des ersten Gradienten phasenbegrenzt ist;

(f) Mitteln zum Filtern des Spinechosignals, um seinen Frequenzgehalt auf ein Band zu begrenzen, dessen Frequenzen denjenigen entsprechen, die dem zweiten Gradienten, der sich über den Teilbereich erstreckt, zugeordnet sind;

(g) Mitteln zum Abtasten des Spinechosignals mit ausreichender Geschwindigkeit zur Wiederherstellung der Maximalfrequenz im gefilterten Signal, bevor die obigen Schritte b - f für eine andere Amplitude des phasenkodierenden Gradienten wiederholt werden, und

(h) Mitteln zur Fourier-Analyse der abgetasteten Spinechosignale, um Pixel-Bilddaten zur Rekonstruktion einer Abbildung des Objektteils zu erhalten, die frei von verfälschenden Artefakten ist"

Anspruch 28 des Hauptantrags lautet wie folgt

"28, Für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 entsprechend programmiertes Gerät zur Erzeugung von NMR-Bildern, die frei von verfälschenden Artefakten sind, bestehend aus:

(a) Mitteln zur Positionierung eines abzubildenden Objekts in einem homogenen Magnetfeld, das in Längsrichtung zu einer ersten Achse des Objekts verläuft,

(b) Mitteln zur Anregung mehrerer Kernspins zu Resonanzschwingungen in einem vorgegebenen Bereich des Objekts;

(c) Mitteln zum Anlegen mindestens eines phasenkodierenden Magnetfeldgradienten mit einer von mehreren programmierbaren Amplituden an den vorgegebenen Bereich, wobei der Gradient in Längsrichtung zu mindestens einer weiteren Achse des Objekts verläuft,

(d) Mitteln zur Bestrahlung des Objekts mit einem selektiven HF-Spinumkehrimpuls in Gegenwart eines ersten Magnetfeldgradienten, um das Umklappen von Kernspins in einem Teil des vorgegebenen Bereichs auszulösen;

(e) Mitteln, um die Kernspins im Teilbereich in Gegenwart eines zweiten Magnetfeldgradienten umklappen zu lassen und dadurch ein Spinechosignal zu erzeugen, dessen Frequenz von der Lage in Richtung des zweiten Magnetfeldgradienten abhängig ist,

(e) means for allowing said nuclear spins in said portion to refocus in the presence of a second magnetic-field gradient to produce a spin-echo signal having a frequency dependence on position in the direction of said second gradient, said spin echo being phase limited in the direction of said first gradient,

(f) means for filtering said spin-echo signal to band limit the frequency content thereof to frequencies corresponding to those associated with said second gradient co-extensive with said portion;

(g) means for sampling said spin-echo signal at a sufficient rate to recover the maximum frequency in the filtered signal, prior to repeating said steps (b)-(f) for a different amplitude of said phase-encoding gradient, and

(h) means for Fourier analyzing said sampled spin-echo signals to obtain pixel image data for reconstructing an image of said object portion which is free of aliasing artifacts."

Claim 28 of the main request reads as follows:

"28 An apparatus when suitably programmed for carrying out the method of Claim 1 for producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising:

(a) means for positioning an object to be imaged in a homogeneous magnetic field directed along a first axis of said object;

(b) means for exciting to resonance a plurality of nuclear spins in a predetermined region of said object;

(c) means for applying to said predetermined region at least one phase-encoding magnetic-field gradient, having one of a plurality of programmable amplitudes, which gradient is directed along at least one additional axis of said object;

(d) means for irradiating said object with a selective, inverting RF pulse in the presence of a first magnetic-field gradient to initiate the refocussing of nuclear spins in a portion of said predetermined region;

(e) means for allowing said nuclear spins in said portion to refocus in the presence of a second magnetic-field gradient to produce a spin-echo signal having a frequency dependence on position in the direction of said second gradient, said spin echo being phase

e) des moyens pour permettre aux spins nucléaires dans ladite portion de se refocaliser en présence d'un second gradient de champs magnétique pour produire un signal d'écho de spins ayant une dépendance en fréquence par rapport à la position dans la direction du second gradient, l'écho de spins étant limité en phase dans la direction du premier gradient;

f) des moyens pour filtrer le signal d'écho de spins pour limiter en largeur de bande son contenu fréquentiel à des fréquences correspondant à celles associées audit second gradient s'étendant sur ladite portion,

g) des moyens pour échantillonner le signal d'écho de spins à une cadence suffisante pour rétablir la fréquence maximale dans le signal filtré, avant de répéter les étapes (b)-(f) pour une amplitude différente du gradient de codage de phase; et

h) des moyens pour faire une analyse de Fourier des signaux d'écho de spins échantillonnés pour obtenir des données d'images de pixel pour reconstruire une image exempte d'artefacts de repliement de ladite portion de l'objet."

La revendication 28 de la requête principale s'énonce comme suit:

"28. Dispositif convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, pour produire des images de RMN exemptes d'artefacts de repliement comprenant

a) des moyens pour placer un objet dont on veut former l'image dans un champ magnétique homogène dirigé selon un premier axe de l'objet;

b) des moyens pour exciter à la résonance une pluralité de spins nucléaires dans une région prédéterminée de l'objet;

c) des moyens pour appliquer à la région prédéterminée au moins un gradient de champ magnétique de codage de phase ayant l'une d'une pluralité d'amplitudes programmables, ce gradient étant dirigé selon au moins un axe supplémentaire de l'objet;

d) des moyens pour irradier l'objet par une impulsion RF inverseuse sélective en présence d'un premier gradient de champ magnétique pour provoquer la refocalisation des spins nucléaires dans une portion de ladite région prédéterminée;

e) des moyens pour permettre aux spins nucléaires dans ladite portion de se refocaliser en présence d'un second gradient de champ magnétique pour produire un signal d'écho de spins ayant une dépendance en fréquence par rapport à la position dans

wobei das Spinecho in Richtung des ersten Gradienten phasenbegrenzt ist;

(f) Mitteln zum Filtern des Spinechosignals, um seinen Frequenzgehalt auf ein Band zu begrenzen, dessen Frequenzen denjenigen entsprechen, die dem zweiten Gradienten, der sich über den Teilbereich erstreckt, zugeordnet sind;

(g) Mitteln zum Abtasten des Spinechosignals mit ausreichender Geschwindigkeit zur Wiederherstellung der Maximalfrequenz im gefilterten Signal, bevor die obigen Schritte b - f für eine andere Amplitude des phasenkodierenden Gradienten wiederholt werden, und

(h) Mitteln zur Fourier-Analyse der abgetasteten Spinechosignale, um Pixel-Bilddaten zur Rekonstruktion einer Abbildung des Objekts zu erhalten, die frei von verfälschenden Artefakten ist."

Die Ansprüche 2 bis 13 sind von Anspruch 1, die Ansprüche 15 bis 26 von Anspruch 14 abhängig.

Hilfsantrag Nr. 1

...

Ansprüche:

Nr. 1 bis 27 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung, wobei die auf Anspruch 27 rückbezüglichen Ansprüche 28 bis 39 den Ansprüchen 15 bis 26 entsprechen.

...

Hilfsantrag Nr. 2

...

Ansprüche:

Nr. 1 bis 26 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung, wobei Anspruch 27 dem Anspruch 28 des Hauptantrags entspricht und die auf Anspruch 27 rückbezüglichen Ansprüche 28 bis 39 den Ansprüchen 15 bis 26 entsprechen.

...

Hilfsantrag Nr. 3

...

Ansprüche:

Nr. 1 bis 13 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung; die Ansprüche 14 und 15 entsprechen dabei den Ansprüchen 27 bzw. 28 des Hauptantrags, wobei die auf Anspruch 14 rückbezüglichen Ansprüche 16 bis 27 ebenso wie die auf Anspruch 15 rückbezüglichen Ansprüche 28 bis 39 den Ansprüchen 15 bis 26 des Hauptantrags entsprechen.

...

limited in the direction of said first gradient;

(f) means for filtering said spin-echo signal to band limit the frequency content thereof to frequencies corresponding to those associated with said second gradient co-extensive with said portion;

(g) means for sampling said spin-echo signal at a sufficient rate to recover the maximum frequency in the filtered signal, prior to repeating said steps (b)-(f) for a different amplitude of said phase-encoding gradient; and

(h) means for Fourier analyzing said sampled spin-echo signals to obtain pixel image data for reconstructing an image of said object portion which is free of aliasing artifacts."

Claims 2 to 13 are dependent on Claim 1 and Claims 15 to 26 are dependent on Claim 14.

Auxiliary Request No. 1

...

Claims:

Nos. 1 to 27 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990, with Claims 28 to 39 respectively corresponding to Claims 15 to 26 appendant to Claim 27

...

Auxiliary Request No. 2

...

Claims:

Nos. 1 to 26 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990, Claim 27 corresponding to Claim 28 of the main request with Claims 28 to 39 respectively corresponding to Claims 15 to 26 appendant to Claim 27.

...

Auxiliary Request No. 3

...

Claims:

Nos. 1 to 13 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990, Claims 14 and 15 corresponding respectively to Claims 27 and 28 of the main request with Claims 16 to 27 respectively corresponding to Claims 15 to 26 of the main request appendant to Claim 14 and Claims 28 to 39 also corresponding to Claims 15 to 26 of the main request, appendant to Claim 15.

...

la direction du second gradient, l'écho de spins étant limité en phase dans la direction du premier gradient;

f) des moyens pour filtrer le signal d'écho de spins pour limiter en largeur de bande son contenu fréquentiel à des fréquences correspondant à celles associées audit second gradient s'étendant sur ladite portion:

g) des moyens pour échantillonner le signal d'écho de spins à une cadence suffisante pour rétablir la fréquence maximale dans le signal filtré, avant de répéter les étapes (b)-(f) pour une amplitude différente du gradient de codage de phase; et

h) des moyens pour faire une analyse de Fourier des signaux d'écho de spins échantillonnés pour obtenir des données d'images de pixel pour reconstruire une image exempte d'artefacts de repliement de ladite portion de l'objet."

Les revendications 2 à 13 dépendent de la revendication 1 et les revendications 15 à 26 dépendent de la revendication 14

Requête subsidiaire n° 1

...

Revendications:

Nos 1 à 27 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990, les revendications 28 à 39, lesquelles dépendent de la revendication 27, correspondant aux revendications 15 à 26.

...

Requête subsidiaire n° 2

...

Revendications:

Nos 1 à 26 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990, la revendication 27 correspondant à la revendication 28 de la requête principale et les revendications 28 à 39, lesquelles dépendent de la revendication 27, correspondant aux revendications 15 à 26.

...

Requête subsidiaire n° 3

...

Revendications:

Nos 1 à 13 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990, les revendications 14 et 15 correspondant aux revendications 27 et 28 de la requête principale, les revendications 16 à 27, lesquelles dépendent de la revendication 14, correspondant aux revendications 15 à 26 de la requête principale, et les revendications 28 à 39, lesquelles dépendent de la revendication 15, correspondant aux revendications 15 à 26 de la requête principale.

...

Hilfsantrag Nr. 4

...

Ansprüche:

Nr. 1 bis 26 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung.

...

Hilfsantrag Nr 5

...

Ansprüche:

Nr. 1 bis 13 und 15 bis 26 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung, wobei Anspruch 14 durch Anspruch 27 des Hauptantrags ersetzt wurde.

...

Hilfsantrag Nr 6

...

Ansprüche:

Nr 1 bis 13 und 15 bis 26 in der in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 eingereichten Fassung, wobei Anspruch 14 durch Anspruch 28 des Hauptantrags ersetzt wurde

...

Hilfsantrag Nr 7

...

V. Zur Begründung der Zulässigkeit ihrer Anträge trug die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes vor: Das in der streitigen Patentanmeldung verwendete NMR-Abbildungsgerät sei ein bekanntes Gerät, das mit neuen Programmen betrieben werde. Eine ausführliche Offenbarung des Geräts sei daher nicht notwendig; da die ursprünglich offenbarten mathematischen Begriffe und Impulsfolgen dem Fachmann ausreichende Informationen lieferten, um das bekannte Gerät entsprechend zu programmieren, brauche dieses nicht eingehender offenbart zu werden. Die vorgeschlagenen Änderungen führten nur zu einer Änderung der Anspruchskategorie, was vom EPA zugelassen werde. Verfahren und Gerät seien auf dem Spezialgebiet der NMR-Abbildungstechnik eng verwandte Formen desselben technischen Konzepts. Da die Prüfungsabteilung das erfindungsgemäße Verfahren als hinreichend offenbart angesehen habe, müsse auch das Gerät zur Ausführung des beanspruchten Verfahrens hinreichend offenbart sein. Die Anmelderin sollte das Recht zur Änderung der Anmeldung haben, um sich in der nationalen Phase den bestmöglichen Schutz für die Erfindung zu sichern; das EPA sollte dieses Recht nicht über Gebühr einschränken. Da außerdem das EPA Patentansprüche in der "VICOM"-Form (T 208/84, ABl. EPA 1987, 14), die auf Verfahren

Auxiliary Request No. 4

...

Claims:

Nos. 1 to 26 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990.

...

Auxiliary Request No. 5

...

Claims:

Nos. 1 to 13 and 15 to 26 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990, with Claim 27 of the main request substituted for Claim 14.

...

Auxiliary Request No 6

...

Claims:

Nos. 1 to 13 and 15 to 26 as filed during the oral proceedings of 6 November 1990, with Claim 28 of the main request substituted for Claim 14.

...

Auxiliary Request No 7

...

V. In support of the allowability of his requests, the Appellant submitted essentially the following arguments. The NMR imaging apparatus used in the patent application in suit is a well known apparatus operated according to new programs. An explicit disclosure of the apparatus was therefore not necessary and since the mathematical expressions and pulse sequences originally disclosed provide enough information to the person skilled in the art to program accordingly the known apparatus, there was no need to disclose it more completely. The amendments proposed only result in a change of category of the claims, which is admitted by the EPO. Method and apparatus, in the specific field of the NMR imaging technique, are closely related forms of the same technical concept. Since the Examining Division had considered the method of the invention as sufficiently disclosed, the apparatus for carrying out the claimed method must also be sufficiently disclosed. The Applicant should be entitled to amend the application so as to obtain the best protection for the invention in the national phase and the EPO should not unduly restrict this right. Moreover, as regards at least the auxiliary request No. 3, since the "VICOM" (T 208/84, OJ EPO 1987, 14) form of claims, relating to methods and to the computer set up for operating said method, has been

Requête subsidiaire n° 4

...

Revendications:

N^{os} 1 à 26 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990.

...

Requête subsidiaire n° 5

...

Revendications:

N^{os} 1 à 13 et 15 à 26 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990, la revendication 27 de la requête principale remplaçant la revendication 14

...

Requête subsidiaire n° 6

...

Revendications:

N^{os} 1 à 13 et 15 à 26 telles que déposées au cours de la procédure orale du 6 novembre 1990, la revendication 28 de la requête principale remplaçant la revendication 14.

...

Requête subsidiaire n° 7

...

V. Afin de prouver l'admissibilité de ses requêtes, le requérant a principalement avancé les arguments suivants. Le dispositif de production d'images de RMN utilisé dans le brevet litigieux est un dispositif bien connu fonctionnant à l'aide de nouveaux programmes. Sa divulgation explicite est donc superflue, et comme les expressions mathématiques et les séquences d'impulsions divulguées initialement fournissent assez d'informations à l'homme du métier pour lui permettre de programmer le dispositif en conséquence, un exposé plus complet n'est pas nécessaire. Les modifications proposées n'entraînent pour les revendications qu'un changement de catégorie, ce qui est admis par l'OEB. Dans le domaine bien particulier de la technique de production d'images RMN, procédé et dispositif sont des formes intimement liées du même concept technique. La division d'examen ayant considéré comme suffisante la divulgation du procédé selon l'invention, le dispositif servant à la mise en oeuvre du procédé revendiqué doit également être exposé de façon suffisamment claire. Le demandeur doit avoir le droit de modifier la demande de façon à obtenir une protection optimale de son invention pendant la phase nationale, et l'OEB ne peut restreindre excessivement ce droit. En outre, pour ce qui est au moins de la requête subsidiaire n° 3, il n'existe désormais aucune raison

und einen zur Ausführung dieses Verfahrens vorbereiteten Computer gerichtet gewesen seien, zugelassen habe, bestehe im Hinblick auf den Hilfsantrag Nr. 3 kein Grund, diese Patentansprüche jetzt zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag

2.1 Zulässigkeit der Änderungen

2.1.1 Anspruch 14 entspricht dem ursprünglichen Anspruch 1 mit folgenden Änderungen:

- "Verfahren zur" wurde durch "Gerät zur" ersetzt (Zeile 1),
- "folgende Schritte" (Zeile 2) wurde gestrichen und
- zu Beginn der offenbaren Schrittmerkmale a bis h wurde jeweils "Mittel zum (zur)" eingefügt.

2.1.2 Die Anmeldung in der eingereichten Fassung **offenbart nicht explizit ein Gerät** zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte, das die besonderen Geräte Merkmale a bis h gemäß Anspruch 14 umfaßt. Die Beschwerdeführerin hat dieses Fehlen einer expliziten Offenbarung in der ursprünglich eingereichten Anmeldung auch nicht bestritten.

2.1.3 Die NMR-Abbildungstechnik ist ein hochentwickeltes Verfahren, das, wie aus dem vorhandenen Stand der Technik hervorgeht, Hardware-Mittel zur Implementierung der spezifischen Verfahrensschritte a bis h nach dem Verfahrensanspruch 1 erfordert, zum Beispiel die in Schritt c genannten Mittel zum Anlegen mindestens eines phasenkodierenden Magnetfeldgradienten mit mehreren **programmierbaren** Amplituden an den vorgegebenen Bereich des abzubildenden Objekts, wobei der Gradient in Längsrichtung zu mindestens einer weiteren Achse des genannten Objekts verläuft (siehe auch S. 3, Abs. 4 bis S. 4, Abs. 2 der von der Beschwerdeführerin zusammen mit ihrer Erwiderung auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung eingereichten eidesstattlichen Erklärung). Da ein Verfahren wie das NMR-Abbildungsverfahren nicht ohne Gerät und insbesondere nicht ohne NMR-Abbildungsgerät ausgeführt werden kann, wird in der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung ein NMR-Abbildungsgerät, das zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 verwendet wird, **implizit** offenbart

2.1.4 In der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung wird eine Vorveröffentlichung, die US-A-4-297 637, mit dem Hinweis zitiert, daß diese ein zum einschlägigen Stand der Technik gehöriges Zeilenabbildungsverfahren offenbart; dabei wird auf den entscheidenden Unterschied zwischen dem bekannten Zeilenabbildungsverfahren

admitted by the EPO, there is no reason to refuse now such claims.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 Allowability of the amendments

2.1.1 Claim 14 corresponds to original Claim 1, in which the following amendments have been made:

- "An apparatus for" is substituted for "A method of" (line 1),
- "the steps of" is deleted (line 2), and
- "means for" is inserted at the beginning of each of the disclosed step features (a) to (h).

2.1.2 The application as filed **does not disclose explicitly an apparatus** for producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the particular apparatus features (a) to (h) of Claim 14. The Appellant has not contested this lack of explicit disclosure in the application as filed.

2.1.3 The NMR imaging technique is a sophisticated technique which, as shown in the available prior art, necessitates means in hardware for implementing the specific method steps (a) to (h) of method Claim 1, for instance the means of step (c) for applying to the predetermined region of the object to be imaged at least one phase-encoding magnetic-field gradient, having one of a plurality of **programmable** amplitudes, which gradient is directed along at least one additional axis of said object (see also page 3, paragraph 4, to page 4, paragraph 2, of the Affidavit submitted by the Appellant with his answer to the invitation to oral proceedings). Therefore, since a method such as a NMR imaging method cannot be carried out without an apparatus, and in particular a NMR imaging apparatus, a NMR imaging apparatus is **implicitly** disclosed as being used for carrying out the method of Claim 1, in the application as filed.

2.1.4 The application as filed cites a prior art document, US-A-4 297 637, which is mentioned as disclosing a line imaging technique acknowledged as belonging to the relevant prior art, whereby a significant difference between the known line imaging method and the method of the invention is stressed (see page 4, line

pour rejeter de telles revendications, étant donné que l'OEB a admis les revendications de la forme "VICOM" (cf T 208/84, JO OEB 1987.14) portant sur un procédé et sur l'ordinateur installé pour le mettre en oeuvre.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Requête principale

2.1 Admissibilité des modifications

2.1.1 La revendication 14 correspond à la revendication initiale 1, à laquelle ont été apportées les modifications suivantes:

- "Dispositif pour" remplace "Procédé de" (ligne 1);
- suppression de "les étapes suivantes" (ligne 2);
- l'expression "des moyens pour" est ajoutée au début de chacune des caractéristiques d'étape divulguées a) à h).

2.1.2 La demande telle que déposée **ne divulgue pas explicitement un dispositif** pour produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement, comprenant les caractéristiques de dispositif particulières a) à h) de la revendication 14. Le requérant n'a pas contesté ce manque de divulgation explicite dans la demande telle que déposée.

2.1.3 La production d'images RMN est une technique complexe qui, comme le montre l'état de la technique disponible, nécessite des moyens en matériel pour mettre en oeuvre le procédé suivant les étapes a) à h) de la revendication de procédé 1, par exemple les moyens de l'étape c) pour appliquer à la région prédéterminée de l'objet dont on veut produire une image au moins un gradient de champ magnétique de codage de phase ayant l'une des amplitudes **programmables**, ce gradient étant dirigé selon au moins un axe supplémentaire de l'objet (cf. aussi p. 3, paragraphe 4, à p. 4, paragraphe 2 de l'affidavit joint par le requérant à sa réponse à la citation à la procédure orale). Par conséquent, puisqu'un dispositif, et notamment un dispositif de production d'images RMN, est indispensable à la mise en oeuvre d'un procédé tel que celui qui permet d'obtenir des images RMN, la demande telle que déposée divulgue **implicitement** l'utilisation d'un dispositif de production d'images RMN pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1.

2.1.4 La demande telle que déposée cite le document antérieur US-A-4 297 637 qu'elle présente comme divulguant une technique d'imagerie par lignes reconnue comme faisant partie de l'état de la technique pertinent, l'accent étant mis sur la différence significative entre la technique d'imagerie par lignes connue et le procédé selon

und dem erfindungsgemäßen Verfahren abgehoben (s S. 4, Zeile 24 bis S. 5, Zeile 10). Da die aus US-A-4 297 637 bekannten technischen Informationen über das NMR-Abbildungsgerät dieser öffentlich zugänglichen Vorveröffentlichung entnommen werden können, vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung das bekannte Gerät **implizit** offenbart.

2.1.5 Was das erfindungsgemäße Gerät betrifft, so führt die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung **mehrere Gerätemerkmale** an, die sich auf Funktionen, welche sich beim Einsatz eines Geräts ergeben können, wie z. B. HF-Impulse, Magnetfelder, Gradienten, Abbildungen usw., sowie auf Gerätemerkmale wie Spulen, Filter, Magneten, Abbildungssystem usw. beziehen (s insbesondere S. 1, Zeile 22 bis S. 2, Zeile 36; S. 4, Zeile 14 - 17), und erwähnt **mehrere mathematische Begriffe und Impulsfolgen** (s. insbesondere S. 10 - 11 und die Abbildungen). Weiterhin ist der Patentanmeldung in der eingereichten Fassung direkt zu entnehmen, daß in dem NMR-Gerät auch ein Gerät wie z. B. ein Computer enthalten ist, beispielsweise zur Ausführung der erforderlichen Schritte zur Erzeugung von Pixelinformationen durch Fourier-Transformation (s S. 4, Zeile 34 bis S. 5, Zeile 10). Da im Stand der Technik keine speziellen technischen Informationen ermittelt werden konnten, die damit nicht vereinbar gewesen wären, ist die Kammer der Auffassung, daß diese Gerätemerkmale, mathematischen Begriffe und Impulsfolgen dem Fachmann auf dem Spezialgebiet der NMR-Abbildungssysteme und -verfahren genügend Informationen an die Hand geben, um aus den genannten Textstellen und der Offenbarung der Druckschrift US-A-4 297 637 auf das Gerät schließen zu können.

2.1.6 In der Anmeldung in der eingereichten Fassung wird erwähnt, daß **ein erheblicher Unterschied** zwischen dem aus US-A-4 297 637 bekannten Zeilenabbildungsverfahren und dem erfindungsgemäßen Verfahren besteht (s S. 4, Zeile 34 bis S. 5, Zeile 10). Zu beachten ist, daß in der oben erwähnten eidesstattlichen Erklärung bezüglich der strukturellen Unterscheidungsmerkmale zwischen dem aus US-A-4 297 637 bekannten und dem erfindungsgemäßen Gerät festgestellt wird, daß die Offenbarung der physikalischen Prinzipien, der Signalverarbeitung, der mathematischen Begriffe und der Impulsfolgen in der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung einen direkten und eindeutigen Zusammenhang zwischen dem gewünschten Verfahren und den bekannten NMR-Abbildungsgeräten oder -systemen erkennen läßt und daß insbesondere das in US-A-4 297 637 beschriebene Gerät **bei entsprechender Programmierung des Computers 96**

24, to page 5, line 10). Since technical information concerning the NMR imaging apparatus known from US-A-4 297 637 is available by consulting said prior art document, which is available to the public, the Board is of the opinion that the known apparatus is **implicitly** disclosed in the application as filed.

2.1.5 Concerning the apparatus of the invention, the application as filed recites **a plurality of apparatus features** which relate to functions which can result from the use of an apparatus, such as RF pulses, magnetic fields, gradients, images, and so on, and also to apparatus features, such as coils, filters, magnets, imaging system, and so on (see in particular page 1, line 22, to page 2, line 36; page 4, line 14 - 17), and **a plurality of mathematical expressions and pulse sequences** (see in particular pages 10 - 11 and the Figures). Moreover, it is directly derivable from the application as filed that an apparatus such as a computer is also comprised in the NMR apparatus, for instance for carrying out the needed steps of creating pixel information by Fourier transformation (see page 4, line 34, to page 5, line 10). Since no specific technical information inconsistent with this could be detected in the available prior art, the Board is of the opinion that these apparatus features and this plurality of mathematical expressions and pulse sequences give sufficient information for the person skilled in the particular art of NMR imaging systems and methods for an apparatus to be derived from said text locations and from the disclosure of US-A-4 297 637.

2.1.6 The application as filed mentions that there is **a significant difference** between the line imaging method known from US-A-4 297 637 and the method of the invention (see page 4, line 34, to page 5, line 10). It is to be noted that, concerning the distinguishing structural features between the apparatus known from US-A-4 297 637 and the apparatus of the invention, the above-mentioned Affidavit states that the disclosure of the physical principles, signal processing, mathematical expressions and pulse sequences in the patent application as originally filed gives a direct and unambiguous relation between the desired method and any known NMR imaging apparatus or system, and that, in particular, the apparatus described in US-A-4 297 637, **when computer 96 is suitably programmed** by one skilled in the art, is capable of implementing the desired method (see the last paragraph of p. 3 of the Affidavit). Neither the application as filed nor the avail-

l'invention (cf. p. 4 ligne 24, à p. 5, ligne 10) Vu que l'on peut prendre connaissance de l'information technique relative au dispositif de production d'images RMN en consultant le document antérieur US-A-4 297 637, lequel est accessible au public, la Chambre est d'avis que le dispositif connu est divulgué **implicitement** dans la demande telle que déposée

2.1.5 S'agissant du dispositif selon l'invention, la demande telle que déposée énumère plusieurs **caractéristiques de dispositif** relatives à des fonctions pouvant résulter de l'utilisation d'un dispositif, telles que impulsions RF, champs magnétiques, gradients, images, etc., ainsi qu'à des caractéristiques de dispositif, telles que bobines, filtres, aimants, systèmes d'images etc. (cf. notamment p. 1, ligne 22 à p. 2, ligne 36; p. 4, lignes 14 à 17), et fait état de **plusieurs expressions mathématiques et séquences d'impulsions** (cf. notamment p. 10 et 11 et figures). En outre, on peut déduire directement de la demande telle que déposée que le dispositif RMN comprend également un dispositif tel qu'un ordinateur, par exemple pour mettre en oeuvre les étapes nécessaires à la création d'informations à base de pixels par la transformation de Fourier (cf. p. 4, ligne 34 à p. 5, ligne 10). Aucun élément incompatible avec une telle déduction n'ayant pu être découvert dans l'état de la technique disponible, la Chambre estime que ces caractéristiques de dispositif et ces nombreuses expressions mathématiques et séquences d'impulsions fournissent des informations suffisantes pour que le spécialiste des systèmes et procédés de production d'images RMN puisse conclure à l'utilisation du dispositif sur la base des passages cités et de la divulgation dans le document US-A-4 297 637

2 1 6 Dans la demande telle que déposée, il est fait état d'une **différence significative** entre le procédé d'imagerie par lignes exposé dans le document US-A-4 297 637 et le procédé selon l'invention (cf. p. 4, ligne 34 à p. 5, ligne 10). En ce qui concerne les caractéristiques structurales qui distinguent le dispositif divulgué dans le document US-A-4 297 637 du dispositif selon l'invention, l'affidavit susmentionné affirme que la divulgation des principes physiques, du traitement du signal, des expressions mathématiques et des séquences d'impulsions, dans la demande telle que déposée initialement, établit une relation directe et sans ambiguïté entre le procédé recherché et tout dispositif connu de production d'images RMN, et que le procédé recherché peut être notamment mis en oeuvre au moyen du dispositif décrit dans le document US-A-4 297 637, **une fois l'ordinateur 96 programmé convenablement** par un homme du métier (cf. dernier para-

durch einen Fachmann das gewünschte Verfahren implementieren kann (s. S. 3, letzter Absatz der eidlichen Erklärung). Weder die Patentanmeldung in der eingereichten Fassung noch der vorhandene Stand der Technik offenbaren eine technische Information, die als unvereinbar mit dieser technischen Aussage in der eidlichen Erklärung angesehen werden könnte. Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung **implizit** auch ein NMR-Abbildungsgerät offenbart, wie z. B. das aus der US-A-4 297 637 bekannte Gerät, **das bei entsprechender Programmierung des benötigten Computers** das in Anspruch 1 definierte erfindungsgemäße Verfahren implementieren und ausführen kann.

2.1.7 Da in der eingereichten Fassung der Anmeldung keine explizite oder implizite Offenbarung eines anderen Geräts erkennbar ist, vertritt die Kammer die Auffassung, daß in der eingereichten Fassung der Anmeldung nur zwei Geräte implizit offenbart werden, nämlich das Gerät nach US-A-4 297 637 und ein gleiches Gerät, **bei dem jedoch der erforderliche Computer für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 entsprechend programmiert ist**

2.1.8 Nach Auffassung der Kammer unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 14 von dem implizit offenbarten erfindungsgemäßen Gerät, d. h. einem bekannten Gerät wie z. B. dem nach US-A-4 297 637, bei dem jedoch **der erforderliche Computer für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 in geeigneter Weise programmiert** ist (s. Nr. 2.1.7), dadurch, daß er nicht das genannte spezifische Merkmal enthält, nämlich daß der zum beanspruchten Gerät gehörige Computer für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 in geeigneter Weise programmiert ist. Es ist zu beachten, daß "ein Gerät zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte" in Übereinstimmung mit der im EPA geltenden Praxis bei der Auslegung von Ansprüchen als "Gerät, das zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte **geeignet** ist" auszulegen ist und damit Geräte umfaßt, die auch **andere Wirkungen** erzeugen können. Da demnach das Gerät nach Anspruch 14 auch für die Erzeugung anderer Wirkungen programmiert werden kann, unterscheidet es sich sowohl von einem Gerät, das für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte entsprechend programmiert ist, als auch von dem aus US-A-4 297 637 bekannten Gerät, d. h. von den einzigen Geräten, die in der ursprünglichen Anmeldung implizit offenbart sind. Anspruch 14 geht daher über den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinaus und ist folglich nicht zulässig.

able prior art disclose any technical information which could be considered as inconsistent with this technical statement of the Affidavit. Therefore, the Board is of the opinion that the application as filed also **implicitly** discloses a NMR imaging apparatus, such as the one known from US-A-4 297 637, which, **when the necessary computer is suitably programmed**, is capable of implementing and practising the method of the invention **as defined in Claim 1**

2.1.7 Thus, since no explicit or implicit disclosure of any other apparatus can be detected in the application as filed, the Board is of the opinion that there are only two apparatuses disclosed, implicitly, in the application as filed, i.e. the apparatus of US-A-4 297 637, and the same apparatus, but **when the necessary computer is suitably programmed for practising the method of Claim 1**

2.1.8 In the Board's opinion, the subject-matter of Claim 14 differs from the implicit disclosure of the apparatus of the invention, i.e. a known apparatus such as the apparatus of US-A-4 297 637, but with **the necessary computer being suitably programmed for practising the method of Claim 1** (see point 2.1.7), in that it does not include said specific feature that the computer of the apparatus claimed is suitably programmed for practising the method of Claim 1. It is to be noted that "an apparatus for producing NMR images free of aliasing artifacts" is interpreted, in accordance with the general interpretation of claims at the EPO, as being "an apparatus which is **suitable** for producing NMR images free of aliasing artifacts", and therefore which can produce **other effects**. Therefore, since the apparatus of Claim 14 may also be programmed for producing said other effects, it differs from an apparatus when suitably programmed for carrying out the method of Claim 1 for producing NMR images free of aliasing artifacts and from the apparatus known from US-A-4 297 637, which are the only apparatuses implicitly disclosed in the original application. Therefore, Claim 14 contains subject-matter extending beyond the content of the application as filed and is consequently not allowable.

graphe de la p. 3 de l'affidavit). Ni la demande telle que déposée, ni l'état de la technique connu n'exposent de renseignements techniques pouvant être jugés incompatibles avec ce passage technique de l'affidavit. La Chambre est donc d'avis que la demande telle que déposée divulgue également **de façon implicite** un dispositif pour la production d'images RMN tel que celui déjà décrit dans le document US-A-4 297 637, lequel, **une fois que l'ordinateur nécessaire a été programmé convenablement**, permet de mettre en oeuvre et d'appliquer le procédé selon l'invention **défini à la revendication 1**

2.1.7 Par conséquent, vu que la demande telle que déposée ne recèle aucune divulgation explicite ou implicite de tout autre dispositif, la Chambre estime que deux dispositifs seulement y sont divulgués implicitement, à savoir le dispositif décrit dans le document US-A-4 297 637, et le même dispositif, mais **une fois l'ordinateur nécessaire convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1**.

2.1.8 La Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 14 se distingue du dispositif divulgué implicitement dans l'invention, à savoir un dispositif connu tel que celui décrit dans le document US-A-4 297 637, mais dans lequel **l'ordinateur nécessaire est convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1** (cf. point 2.1.7), en ce sens qu'il n'inclut pas comme caractéristique spécifique la programmation convenable de l'ordinateur du dispositif revendiqué en vue d'appliquer le procédé selon la revendication 1. Il est à remarquer que l'expression "dispositif pour produire des images RMN exemptes d'artefacts de repliement", est interprétée conformément à la pratique généralement suivie par l'OEB en matière d'interprétation des revendications, comme signifiant "dispositif **permettant** de produire des images RMN exemptes d'artefacts de repliement", donc susceptible de produire **d'autres effets**. Le dispositif de la revendication 14 pouvant aussi être programmé pour obtenir lesdits autres effets, il se distingue d'un dispositif qui, convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, permet de produire des images RMN exemptes d'artefacts de repliement, et du dispositif décrit dans le document US-A-4 297 637, ces dispositifs étant les seuls implicitement divulgués dans la demande initiale. Par conséquent, l'objet de la revendication 14 s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée; il n'est donc pas admissible.

2.1.9 Die Beschwerdeführerin hat zunächst geltend gemacht, daß sich das Gerät nach Anspruch 14 von dem Gerät nach US-A-4 297 637 bzw. von den aus dem einschlägigen Stand der Technik - z. B. aus den im Prüfungsverfahren herangezogenen Dokumenten - bekannten Geräten nur dadurch unterscheidet, daß **es für den Betrieb mit einem neuen Programm eingerichtet sei**, und daß daraus gefolgert werden müsse, daß das Gerät nach Anspruch 14 bei Berücksichtigung der angeführten Druckschrift US-A-4 297 637 bzw. des einschlägigen Standes der Technik in der eingereichten Fassung der Anmeldung bereits ausreichend offenbart gewesen sei. Die Kammer hält dieses Argument jedoch nicht für überzeugend, da in Anspruch 14 in der vorliegenden Fassung ein Computer weder erwähnt, noch angegeben ist, daß dieser für den Betrieb mit einem neuen Programm eingerichtet ist und das Verfahren nach Anspruch 1 ausführt.

2.1.10 Die Beschwerdeführerin hat außerdem geltend gemacht, daß die Prüfungsabteilung keinen Einwand gegen die Offenbarung des Verfahrens in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung erhoben habe und somit auch das Gerät zur Ausführung dieses Verfahrens ausreichend offenbart sein dürfte. Dieses Argument ist aus den folgenden Gründen nicht überzeugend: In Artikel 83 EPÜ heißt es, daß die Erfindung in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, daß ein Fachmann sie ausführen kann. In Artikel 123 (2) EPÜ geht es jedoch nicht um die ausreichende Offenbarung der Erfindung, sondern um zusätzliche Gegenstände, die in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart waren. Im vorliegenden Fall schließt sich die Kammer der Feststellung der Prüfungsabteilung an, daß die Offenbarung der ursprünglichen Patentanmeldung so deutlich und vollständig ist, daß ein Fachmann die Erfindung danach ausführen kann. Wie oben dargelegt, heißt dies jedoch nicht, daß Anspruch 14 in der vorliegenden Formulierung das Erfordernis von Artikel 123 (2) EPÜ erfüllt, da ein allgemeines Gerät zur Erzeugung von NMR-Bildern, soweit es nicht schon bekannt war, in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung nicht offenbart worden ist.

2.1.11 Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß die Prüfungsabteilung die Klarheit der Verfahrensansprüche und ihre Stützung durch die Patentbeschreibung nicht beanstandet habe und deshalb davon auszugehen sei, daß die Geräteansprüche ebenfalls die Anforderungen von Artikel 84 EPÜ an die Klarheit und die Stützung durch die Beschreibung erfüllten. Wie oben dargelegt, geht es in Artikel 123 (2) EPÜ jedoch um zusätzliche Gegenstände

2.1.9 The Appellant has first argued that, since the apparatus of Claim 14 only differs from the the apparatus of US-A-4 297 637, or from any of the apparatuses known from the relevant prior art, for instance from the documents cited during the examination procedure, in that **it is set up to operate according to a new program**, it must be concluded that the apparatus of Claim 14 is already sufficiently disclosed in the application as filed by taking into account the cited US-A-4 297 637 or the relevant prior art. However, the Board does not find this argument convincing since Claim 14, in its present wording, does not mention any computer and does not specify that it is set up to operate according to a new program, and that it carries out the method of Claim 1.

2.1.10 The Appellant has also argued that, since the Examining Division has not made any objection about the disclosure of the method in the application as filed, there should be also sufficient disclosure of the apparatus for carrying out said method in the application as filed. This argument is not convincing for the following reasons. Article 83 EPC states that the European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. However, Article 123(2) EPC is not concerned with sufficient disclosure of the invention, but with additional subject-matter not disclosed in the application as filed. In the present case, the Board agrees with the finding of the Examining Division that the disclosure of the original patent application is sufficiently clear and complete for a person skilled in the art to carry out the invention. However, as indicated above, this does not result in Claim 14, in its present wording, satisfying the requirement of Article 123(2) EPC because a general apparatus for producing NMR images insofar as it was not already known has not been disclosed in the application as filed.

2.1.11 The Appellant has argued that, since the Examining Division has not made any objection about the clarity of the method claims and their support by the description, the apparatus claims should also be considered as satisfying the requirements of clarity and of support by the description of Article 84 EPC. However, as indicated above, Article 123(2) EPC is concerned with additional subject-matter and not with clarity or support by the descrip-

2.1.9 Le requérant a tout d'abord fait valoir qu'étant donné que le dispositif selon la revendication 14 diffère uniquement du dispositif décrit dans le document US-A-4 297 637 ou de tout autre dispositif exposé dans l'état de la technique pertinent, par exemple dans les documents cités pendant la procédure d'examen, en ce sens qu'il est **installé de façon à fonctionner à l'aide d'un nouveau programme**, force est de conclure que la prise en considération du document US-A-4 297 637 cité ou de l'état de la technique pertinent rend à elle seule suffisamment clair l'exposé du dispositif selon la revendication 14. Toutefois, la Chambre n'est pas convaincue par cet argument, car la revendication 14, dans son texte actuel, ne mentionne pas l'ordinateur, ne précise pas que celui-ci est installé de façon à fonctionner à l'aide d'un nouveau programme, et qu'il met en oeuvre le procédé selon la revendication 1.

2.1.10 Le requérant a aussi fait observer que puisque la division d'examen n'avait soulevé aucune objection à l'encontre de la divulgation du procédé dans la demande telle que déposée, le dispositif pour mettre en oeuvre ledit procédé était également exposé de façon suffisamment claire dans la demande telle que déposée. Cet argument n'est pas convaincant pour les raisons suivantes. L'article 83 CBE dispose que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Toutefois, l'article 123(2) CBE ne traite pas de l'exposé suffisant de l'invention, mais de l'adjonction d'éléments non divulgués dans la demande telle que déposée. Dans la présente espèce, la Chambre se rallie au jugement de la division d'examen selon lequel l'invention est exposée dans la demande initiale de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Comme indiqué plus haut, cela ne signifie cependant pas que la revendication 14 dans son libellé actuel satisfait aux conditions de l'article 123(2) CBE, car la demande telle que déposée ne divulgue pas de dispositif général pour produire des images de RMN, dans la mesure où celui-ci n'était pas déjà connu.

2.1.11 Le requérant a fait valoir que puisque la division d'examen n'avait soulevé aucune objection au sujet de la clarté des revendications de procédé et de leur fondement sur la description, les revendications de dispositif devaient également être considérées comme satisfaisant aux exigences de l'article 84 CBE relatives à la clarté et au fondement sur la description. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, l'article 123(2) CBE ne traite ni de

de und nicht um die Klarheit oder die Stützung durch die Beschreibung. Das genannte Argument ist daher nicht stichhaltig.

2.1.12 Zu dem von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argument, daß der Patentanmelder das Recht haben sollte, Ansprüche verschiedener Kategorien einzureichen, um seiner Erfindung einen angemessenen Schutz zu sichern, ist festzustellen, daß dieses Recht keineswegs bestritten wird, sondern sogar im EPÜ verankert ist (vgl. R 30 EPÜ). Änderungen, die dazu führen, daß die Anmeldung über den Offenbarungsgehalt der eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, sind jedoch nicht zulässig (Art. 123 (2) EPÜ). Da jedoch Anspruch 14 in der vorliegenden Fassung Gegenstände enthält, die über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen, greift der Hinweis der Beschwerdeführerin auf dieses Recht nicht.

2.1.13 Ähnliche Überlegungen gelten für das Argument, daß der Schutzbereich nach Erteilung des europäischen Patents vom jeweiligen nationalen Recht abhängt und das Europäische Patentamt daher Ansprüche zulassen sollte, die der Erfindung den größtmöglichen Schutz bieten. Das EPÜ enthält keine Bestimmung über die Zulässigkeit von Änderungen, die zu einer Änderung des Schutzbereichs im Prüfungsverfahren führen (vgl. Art 123 (3) EPÜ, der das europäische Patent im Einspruchsverfahren betrifft). Die Beschwerdekammern haben sich jedoch an die Bestimmungen des EPÜ (Art 23 (3) EPÜ) zu halten; da der Gegenstand des Anspruchs 14 in der vorliegenden Fassung über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht, ist der Anspruch nicht zulässig (Art. 123 (2) EPÜ).

3. Hilfsanträge Nr. 1 und 2

Diese Anträge sind nicht zulässig, da sie den Anspruch 14 des Hauptantrags enthalten, der aus den unter Nummer 2 bis 2.1.13 angegebenen Gründen nicht zulässig ist.

4. Hilfsantrag Nr. 3

4.1 Anspruch 14, der dem Anspruch 27 des Hauptantrags entspricht, offenbart ein Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte, das die Gerätemerkmale a bis h umfaßt, die sich durch Aufnahme der Worte "Mittel zur (zum)" in die entsprechenden Verfahrensmerkmale a bis h des Anspruchs 1 ergeben. Wie im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erwähnt, ist die Kammer der Auffassung, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung implizit ein bekanntes Gerät offenbart, welches das gewünschte Verfahren implementieren und ausführen kann, wenn ein zu dem

tion. Therefore, said argument is not considered as relevant.

2.1.12 In answer to the argument presented by the Appellant that the applicant for a patent should have the right to file claims of different categories to ensure an adequate protection for its invention, it is to be noted that this right is not denied and is even written into the EPC (cf. Rule 30 EPC). However, amendments which result in the subject-matter of the application being extended beyond the content of the application as filed are not allowable (Art. 123(2) EPC). Therefore, since Claim 14, with its present wording, discloses subject-matter which goes beyond the content of the application as filed, the argument of the Appellant concerning this right is not relevant.

2.1.13 Similar considerations apply to the argument that the extent of protection, after the grant of the European patent, will depend on the respective national laws and that, therefore, the European Patent Office should allow claims providing the largest possible protection for the invention. The EPC does not provide any regulation concerning the allowability of amendments resulting in a change of the extent of protection during examination proceedings (compare with Article 123(3) EPC, which is concerned with the European patent during opposition proceedings). However, the Boards of appeal have to comply with the provisions of the EPC (Art. 23(3) EPC) and since Claim 14, with its present wording, discloses subject-matter which goes beyond the content of the application as filed, it is not allowable (Art. 123(2) EPC).

3. Auxiliary requests Nos. 1 and 2

Said requests are not allowable since they include Claim 14 of the main request, which is not allowable for the reasons given in paragraphs 2 to 2.1.13 above

4. Auxiliary request No. 3

4.1 Claim 14, which corresponds to Claim 27 of the main request, discloses an apparatus for carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the apparatus features (a) to (h) which result from the insertion of "means for" in the corresponding method features (a) to (h) of Claim 1. As mentioned in relation to the main request, the Board is of the opinion that the application as filed implicitly discloses a known apparatus which is capable of implementing and practising the desired method when a computer part of said apparatus is suitably programmed for carrying out said

la clarté, ni du fondement sur la description. Par conséquent, cet argument n'est pas jugé pertinent.

2.1.12 En réponse à l'argument avancé par le requérant selon lequel tout demandeur doit avoir le droit de déposer des revendications de catégories différentes afin d'assurer à son invention une protection adéquate, il convient de noter que ce droit n'est nullement refusé et qu'il est même inscrit dans la CBE (cf règle 30 CBE). Toutefois, les modifications qui aboutissent à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ne sont pas admissibles (art. 123(2) CBE). Vu que la revendication 14, dans son texte actuel, divulgue des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande telle que déposée, l'argument du requérant concernant le droit précité n'est pas pertinent.

2.1.13 Il en va de même de l'argument selon lequel, une fois le brevet européen délivré, l'étendue de la protection dépendrait des différentes législations nationales, et l'Office européen des brevets devrait donc admettre des revendications assurant à l'invention une protection aussi large que possible. La CBE est muette quant à l'admissibilité de modifications entraînant un changement de l'étendue de la protection au cours de la procédure d'examen (à titre de comparaison, cf. article 123(3) CBE, qui vise le brevet européen au cours de la procédure d'opposition). Toutefois, les chambres de recours doivent se conformer aux dispositions de la CBE (art. 23(3) CBE), et puisque la revendication 14, dans son texte actuel, divulgue un objet qui s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, elle n'est pas admissible (art 123(2) CBE).

3. Requêtes subsidiaires nos 1 et 2

Ces requêtes ne sont pas admissibles car elles incluent la revendication 14 de la requête principale, laquelle n'est pas admissible pour les raisons énumérées aux points 2 à 2.1.13 ci-dessus.

4. Requête subsidiaire n° 3

4.1 La revendication 14, qui correspond à la revendication 27 de la requête principale, divulgue un dispositif pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, destiné à produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement, comprenant les caractéristiques de dispositif a) à h) qui résultent de l'introduction de l'expression "des moyens pour" dans les caractéristiques de procédé correspondantes a) à h) de la revendication 1. Comme il est mentionné au sujet de la requête principale, la Chambre estime que la demande telle que déposée divulgue implicitement un dispositif connu permettant de mettre en

Gerät gehöriger Computer für die Ausführung des Verfahrens, d. h. des Verfahrens nach Anspruch 1, in geeigneter Weise programmiert wird. Ein Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte, das die Hardware-Merkmale a bis h gemäß Anspruch 14 umfaßt, ist jedoch als **ein Gerät** anzusehen, **das für** die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte **geeignet ist** und die Hardware-Merkmale a bis h nach Anspruch 14 enthält. Es ist festzuhalten, daß sich ein solches Gerät auch zur Ausführung anderer Verfahren eignet, beispielsweise des in US-A-4 297 637 beschriebenen. Weiterhin wird **nicht erwähnt**, daß das "zur... geeignete Gerät" **in geeigneter Weise für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 programmiert ist**. Das Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte, das die Hardware-Merkmale nach Anspruch 14 umfaßt, kann daher nicht nur entsprechend dem Verfahren nach Anspruch 1, sondern auch entsprechend anderen Verfahren betrieben werden. Diese anderen Verfahren, die im Gegenstand von Anspruch 14 mit enthalten sind, sind in der eingereichten Fassung der Anmeldung nicht offenbart und unterscheiden sich von den in der eingereichten Fassung der Anmeldung offenbarten Programmen. Somit ist das Gerät nach Anspruch 14 neu im Vergleich zu dem Gerät zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verfälschende Artefakte, das **für die Ausführung des** in der eingereichten Fassung der Anmeldung implizit offenbarten **Verfahrens nach Anspruch 1 in geeigneter Weise programmiert** ist. Folglich ist die europäische Patentanmeldung so geändert worden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht; Hilfsantrag Nr. 3 ist deshalb nicht zulässig.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, daß Anspruch 14 des Hilfsantrags Nr. 3 zu der Kategorie von Ansprüchen gehört, die aufgrund der oben erwähnten VICOM-Entscheidung als gewährbar gelten. Tatsächlich ist der Anspruch 8 der VICOM-Entscheidung ein Anspruch, der auf ein Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet ist. Da jedoch die Lehre einer Entscheidung stets im Zusammenhang mit dem ihr zugrunde

method, i.e. the method of Claim 1. However, an apparatus for carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the hardware features (a) to (h) of Claim 14, is to be interpreted as an **apparatus which is suitable for** carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the hardware features (a) to (h) of Claim 14. It is to be noted that said apparatus, which is suitable for carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the hardware features (a) to (h) of Claim 14, is also suitable for carrying out other methods, for instance the method of the cited US-A-4 297 637. Moreover, said "apparatus which is suitable for" is **not mentioned for carrying out the method of Claim 1**. Therefore, the apparatus for carrying out the method of Claim 1 producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the hardware features of Claim 14, can be operated according to the method of Claim 1, but also according to other methods. Said other methods, which are comprised in the subject-matter of Claim 14, are not disclosed in the application as filed and are different from the programs which are disclosed in the application as filed. Therefore, the apparatus of Claim 14 is novel as compared to the apparatus for producing NMR images free of aliasing artifacts **suitably programmed for carrying out the method of Claim 1** implicitly disclosed in the application as filed. Therefore, the European patent application has been amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and, therefore, the auxiliary request No 3 is not allowable.

4.2 The Appellant has argued that Claim 14 of auxiliary request No. 3 is of the type considered as allowable by the above-mentioned VICOM decision. Indeed, Claim 8 of the VICOM decision is a claim directed to an apparatus for carrying out the method of Claim 1. However, since the teaching of a decision should always be interpreted in relation to the case treated, and since the VICOM decision was not concerned with additional subject-matter,

oeuvre et d'appliquer le procédé recherché lorsque l'ordinateur qui fait partie dudit dispositif est convenablement programmé pour mettre en oeuvre ledit procédé, à savoir le procédé selon la revendication 1. Néanmoins, il faut entendre par dispositif pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, destiné à produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement, comprenant les caractéristiques de matériel a) à h) de la revendication 14, un **dispositif permettant de** mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1 consistant à produire des images RMN exemptes d'artéfacts de repliement, comprenant les caractéristiques de matériel a) à h) de la revendication 14. Il convient de noter que ledit dispositif, qui permet de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, pour produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement comprenant les caractéristiques de matériel a) à h) de la revendication 14, permet également de mettre en oeuvre d'autres procédés, par exemple celui du document US-A-4 297 637 cité. En outre, il **n'est pas précisé** que le "dispositif permettant de" **est convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1**. Dès lors, le dispositif pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1, pour produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement comprenant les caractéristiques de matériel a) à h) de la revendication 14, peut fonctionner selon le procédé de la revendication 1, mais également selon d'autres procédés. Ces autres procédés qu'englobe l'objet de la revendication 14 ne sont pas divulgués dans la demande telle que déposée et diffèrent des programmes divulgués dans la demande telle que déposée. Par conséquent, le dispositif de la revendication 14 est nouveau comparativement au dispositif pour produire des images de RMN exemptes d'artéfacts de repliement, **convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1**, divulgué implicitement dans la demande telle que déposée. La demande de brevet européen a donc été modifiée de manière à ce que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui rend la requête subsidiaire n° 3 non admissible.

4.2 Le requérant a fait valoir que la revendication 14 de la requête subsidiaire n° 3 appartenait à un type considéré comme admissible en vertu de la décision VICOM mentionnée ci-dessus. Certes, la revendication 8 de la décision VICOM porte sur un dispositif permettant de mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1. Toutefois, puisque les enseignements d'une décision doivent toujours être interprétés en rapport avec l'affaire sur la-

liegenden Fall zu sehen ist und es in der VICOM-Entscheidung nicht um eine Erweiterung ging, trifft das Argument der Beschwerdeführerin hier nicht zu.

5. Hilfsantrag Nr. 4

Dieser Antrag ist nicht zulässig, da er den Anspruch 14 des Hauptantrags enthält, der aus den unter Nummer 2 bis 2.1.13 angegebenen Gründen nicht zulässig ist.

6. Hilfsantrag Nr. 5

6.1 Da der dem Anspruch 27 des Hauptantrags entsprechende Anspruch 14 mit Anspruch 14 des Hilfsantrags Nr 3 identisch ist, ist er aus den gleichen Gründen nicht zulässig.

7. Hilfsantrag Nr. 6

7.1 Zulässigkeit der Änderungen

Anspruch 14, der dem Anspruch 28 des Hauptantrags entspricht, beansprucht ein Gerät, **das für die Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur Erzeugung von NMR-Bildern ohne verälschende Artefakte in geeigneter Weise programmiert ist** und die Gerätemerkmale a bis h umfaßt, die sich durch Aufnahme der Worte "Mittel zur (zum)" in die entsprechenden Verfahrensmerkmale a bis h des Anspruchs 1 ergeben. Wie im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erwähnt, ist die Kammer nämlich der Auffassung, daß die Anmeldung in der eingereichten Fassung implizit ein bekanntes Gerät offenbart, welches das gewünschte Verfahren implementieren und ausführen kann, wenn ein zu diesem Gerät gehöriger Computer für die Ausführung dieses Verfahrens, d. h. des Verfahrens nach Anspruch 1, in geeigneter Weise programmiert wird. Da sich der Gegenstand von Anspruch 14 von dem in der eingereichten Fassung der Anmeldung implizit offenbarten Gerät nicht unterscheidet, ist auch die europäische Patentanmeldung nicht in einer Weise geändert worden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht; der Hilfsantrag Nr. 6 ist daher zulässig (Art. 123(2) EPÜ).

7.2 Neuheit

Nach der oben erwähnten Entscheidung T 208/84 VICOM kann ein Computer bekannten Typs, der so vorbereitet ist, daß er nach einem neuen Programm arbeitet, nicht als Teil des Stands der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ angesehen werden (s. erste fünf Zeilen von Nummer 14 der genannten Entscheidung). Im vorliegenden Fall unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 14 des Hilfsantrags Nr. 6 der Beschwerdeführerin von dem aus dem vorliegenden Stand der Technik, beispielsweise US-A-4 297 637, bekannten Gerät nur dadurch, daß er für die Ausführung des

said argument of the Appellant is not considered as relevant.

5. Auxiliary request No. 4

Said requests are not allowable since they include Claim 14 of the main request, which is not allowable for the reasons given in paragraphs 2 to 2.1.13 above

6. Auxiliary request No. 5

6.1 Since Claim 14, which corresponds to Claim 27 of the main request, is identical with Claim 14 of Auxiliary request No.3, it is not allowable for the same reasons.

7. Auxiliary request No. 6

7.1 Allowability of the amendments

Claim 14, which corresponds to Claim 28 of the main request, claims an apparatus **when suitably programmed for carrying out the method of Claim 1** for producing NMR images free of aliasing artifacts, comprising the apparatus features (a) to (h) which result from the insertion of "means for" in the corresponding method features (a) to (h) of Claim 1. Indeed, as mentioned in relation to the main request, the Board is of the opinion that the application as filed implicitly discloses a known apparatus which is capable of implementing and practising the desired method when a computer part of said apparatus is suitably programmed for carrying out said method, i.e. the method of Claim 1. Therefore, since the subject-matter of Claim 14 does not differ from the apparatus implicitly disclosed in the application as filed, the European patent application has not been amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed and auxiliary request No. 6 is allowable (Art 123(2) EPC).

7.2 Novelty

According to the above-mentioned decision T 208/84 VICOM, a computer of known type set up to operate according to a new program cannot be considered as forming part of the state of the art as defined by Article 54(2) EPC (see the five first lines of paragraph 14 of said decision). In the present case, the subject-matter of Claim 14 of the Appellant's auxiliary request No 6 differs from the apparatus known from the available prior art, and for instance from US-A-4 297 637, only in that sense that it is **suitably programmed** for carrying out the method of Claim 1. It is to be noted

quelle il est statué et que la décision VICOM ne portait pas sur l'extension de l'objet de la demande, cet argument du requérant n'est pas jugé pertinent.

5. Requête subsidiaire n° 4

Cette requête n'est pas admissible car elle inclut la revendication 14 de la requête principale, laquelle n'est pas admissible pour les motifs énoncés aux points 2 à 2.1.13 ci-dessus.

6. Requête subsidiaire n° 5

6.1 Vu que la revendication 14, qui correspond à la revendication 27 de la requête principale, est identique à la revendication 14 de la requête subsidiaire n° 3, elle n'est pas admissible pour les mêmes raisons.

7. Requête subsidiaire n° 6

7.1 Admissibilité des modifications

La revendication 14, qui correspond à la revendication 28 de la requête principale, porte sur un dispositif **convenablement programmé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1**, destiné à produire des images de RMN exemptes d'artefacts de repliement comprenant les caractéristiques de dispositif a) à h) qui résultent de l'introduction de l'expression "des moyens pour" dans les caractéristiques de procédé correspondantes a) à h) de la revendication 1. En effet, comme il est mentionné au sujet de la requête principale, la Chambre estime que la demande telle que déposée divulgue implicitement un dispositif connu permettant de mettre en oeuvre et d'appliquer le procédé recherché, lorsque l'ordinateur qui fait partie dudit dispositif est convenablement programmé pour mettre en oeuvre ledit procédé, à savoir le procédé selon la revendication 1. Par conséquent, comme l'objet de la revendication 14 ne diffère pas du dispositif implicitement divulgué dans la demande telle que déposée, les modifications apportées à la demande de brevet européen ne sont pas de nature à étendre l'objet de la demande telle que déposée, et la requête subsidiaire n° 6 est admissible (art. 123(2) CBE).

7.2 Nouveauté

D'après la décision VICOM T 208/84 susmentionnée, un calculateur de type connu agencé pour fonctionner selon un nouveau programme ne peut être considéré comme étant compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE (cf. les cinq premières lignes du point 14 de cette décision). Dans la présente espèce, l'objet de la revendication 14 proposée par le requérant dans sa requête subsidiaire n° 6 diffère du dispositif figurant dans l'état de la technique disponible, par exemple dans le document US-A-4 297 637, dans la mesure seulement où il est **convenablement pro-**

Verfahrens nach Anspruch 1 **in geeigneter Weise programmiert ist**. Es ist festzuhalten, daß die VICOM-Entscheidung ebenfalls ein Gerät zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 betrifft (zu Geräteanspruch 8 vgl. Sachverhalt und Anträge, letzter Absatz).

Die Kammer ist daher im Anschluß an die VICOM-Entscheidung der Auffassung, daß der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 14 im Hinblick auf den vorhandenen Stand der Technik als neu betrachtet werden kann

7.3 Erfindersche Tätigkeit

Daß das Verfahren nach Anspruch 1 aus dem vorhandenen Stand der Technik nicht hervorgeht, läßt den Schluß zu, daß das aus US-A- 4 297 637 bekannte Gerät bei entsprechender Programmierung für die Ausführung des genannten Verfahrens auf einer erfinderschen Tätigkeit beruht. Folglich weist auch der Gegenstand des Anspruchs 14 eine erfindersche Tätigkeit im Sinne des Artikel 56 EPÜ auf und ist somit gewährbar (Art. 52 (1) EPÜ). Da die Kammer keinerlei Veranlassung sieht, die Feststellung der Prüfungsabteilung anzuzweifeln, daß die Verfahrensansprüche 1 - 13 gewährbar sind, und es sich bei den Ansprüchen 15 - 26 um abhängige Ansprüche handelt, sind alle Ansprüche im vorliegenden Fall gewährbar.

8. Hilfsanträge Nr. 7 und 8

8.1 Da der Hilfsantrag Nr. 6 der Beschwerdeführerin zulässig ist, brauchen die Hilfsanträge 7 und 8 von der Kammer nicht weiter geprüft zu werden

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
 2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage des von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung am 6. November 1990 vorgelegten Hilfsantrags Nr. 6 ein Patent zu erteilen. Dieser Antrag lautet wie folgt
- Beschreibung: Seiten 1 bis 13 in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung;
- Ansprüche: Nr. 1 bis 13 und 15 bis 26 in der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Fassung, wobei Anspruch 14 durch den Anspruch 28 des Hauptantrags ersetzt worden ist;

Zeichnungen: Blatt 1/2 und 2/2 in der ursprünglich eingereichten Fassung

that the VICOM decision also concerns an apparatus for carrying out the method according to Claim 1 (see the last paragraph of the Facts and Submissions for the apparatus Claim 8)

Therefore, the Board is of the opinion, following the VICOM decision, that the subject-matter of the present Claim 14 can be considered as being novel with regard to the available prior art

7.3 Inventive step

Since the method according to Claim 1 is not suggested in the available prior art, it can be concluded that the apparatus known from US-A-4 297 637, when suitably programmed for implementing said method, implies an inventive step. Thus, also the subject-matter of Claim 14 implies an inventive step in the sense of Article 56 EPC and therefore, Claim 14 is allowable (Art. 52(1) EPC). Moreover, since the Board does not see any ground to challenge the statement of the Examining Division that method Claims 1 - 13 are allowable, and since Claims 15 - 26 are dependent Claims, all Claims of the present case are allowable.

8. Auxiliary requests Nos. 7 and 8

8.1 Since the Applicant's auxiliary request No. 6 is allowable, his subsequent subsidiary requests 7 and 8 need not be further considered by the Board

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 with the order to grant a patent on the basis of the auxiliary request No 6 of the Appellant presented at the oral proceedings of 6 November 1990, which reads as follows:

Description: Pages 1 to 13 as filed during the oral proceedings:

Claims: Nos. 1 to 13 and 15 to 26 as filed during the oral proceedings, with Claim 28 of the main request substituted for Claim 14:

Drawings: Sheets 1/2 and 2/2 as originally filed.

grammé pour mettre en oeuvre le procédé selon la revendication 1. Il convient de noter que la décision VICOM concerne également un dispositif pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1 (cf dernier point de l'exposé des faits et conclusions pour ce qui est de la revendication de dispositif 8).

Par conséquent, la Chambre, suivant en cela la décision VICOM, estime que l'objet de la présente revendication 14 peut être considéré comme nouveau par rapport à l'état de la technique disponible

7.3 Activité inventive

Le procédé selon la revendication 1 n'étant pas suggéré dans l'état de la technique disponible, il est possible de conclure que le dispositif divulgué par le document US-A-4 297 637, une fois convenablement programmé pour mettre en oeuvre ledit procédé, implique une activité inventive. L'objet de la revendication 14 implique donc aussi une activité inventive au sens de l'article 56 CBE et, par conséquent, la revendication 14 est admissible (art. 52(1) CBE). Au surplus, puisque la Chambre ne voit aucune raison de contester la position de la division d'examen, selon laquelle les revendications de procédé 1 à 13 sont admissibles, et puisque les revendications 15 à 26 sont des revendications dépendantes, toutes les revendications de la présente affaire sont admissibles.

8. Requêtes subsidiaires nos 7 et 8

8.1 La requête subsidiaire n° 6 du requérant étant admissible, la Chambre n'a pas à examiner plus avant les requêtes subsidiaires 7 et 8 qu'il a formulées par la suite.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base de la requête subsidiaire n° 6 présentée par le requérant lors de la procédure orale du 6 novembre 1990; cette requête s'énonce comme suit:

Description: pages 1 à 13 telles que déposées pendant la procédure orale:

Revendications: Nos 1 à 13 et 15 à 26 telles que déposées au cours de la procédure orale, la revendication 14 étant remplacée par la revendication 28 de la requête principale:

Dessins: feuilles 1/2 et 2/2 telles que déposées initialement.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 15. Oktober 1991 T 34/90 - 3.3.1 *
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn
P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Patentinhaber/Beschwerdeführer: UNILEVER NV et al.

Einsprechender/Beschwerdegegner: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Stichwort: Viskositätsverringerng/ UNILEVER

Regel: 2(1) EPÜ

Schlagwort: "Beschwerdeverfahren keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens"

Leitsätze

I. Ein Beschwerdeverfahren ist ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen

II. Daher muß ein Vertreter auch dann, wenn ersich im mündlichen Verfahren vor der ersten Instanz rechtmäßig einer anderen Amtssprache bedient hat, für das Beschwerdeverfahren erneut eine Mitteilung gemäß Regel 2 (1) EPÜ machen.

Entscheidungsgründe

2. Verfahrensfrage bezüglich der Sprache des mündlichen Verfahrens

In Regel 2 (1) EPÜ ist folgendes bestimmt "Jeder an einem mündlichen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Europäischen Patentamts bedienen, sofern er dies entweder dem Europäischen Patentamt spätestens einen Monat vor dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst für die Übersetzung in der Verfahrenssprache sorgt...". Die Beschwerdegegnerin machte die vorstehend genannte erforderliche Mitteilung nicht, und sorgte auch nicht für die Übersetzung, die, wie der Vertreter der Beschwerdeführerin unmißverständlich erklärte, unter den gegeb-

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1.30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 15 October 1991 T 34/90 - 3.3.1 *
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Jahn
Members: P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Patent proprietor/Appellant: UNILEVER NV, et al.

Opponent/Respondent: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Headword: Viscosity reduction/ UNILEVER

Rule: 2(1) EPC

Keyword: "Role of appeal proceedings: non-continuation of first instance ones"

Headnote

I. Appeal proceedings are wholly separate and independent from the first instance proceedings. Their function is to give a judicial decision upon the correctness of a separate earlier decision of the first instance department.

II. Therefore, even if a representative had lawfully used an alternative official language in the oral proceedings before the first instance, he has to file a new notice pursuant to Rule 2(1) EPC for the appeal proceedings.

Reasons for the Decision

2 Procedural issue concerning the language of the oral proceedings

Rule 2(1) EPC provides that: "Any party to oral proceedings before the European Patent Office may in lieu of the language of the proceedings, use one of the other official languages of the European Patent Office, on condition either that such party gives notice to the European Patent Office at least one month before the date laid down for such oral proceedings or makes provision for interpreting into the language of the proceedings...". Not having given the above-required notice, the Respondent also failed to provide interpretation which, as the Appellant's representative categorically stated, would have been necessary in the circumstances. The Respondent's repre-

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

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 15 octobre 1991 T 34/90 - 3.3.1 *
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Jahn
Membres: P. Krasa
J. Stephens-Ofner

Titulaire du brevet/requérant: UNILEVER NV et coll.

Opposant/intimé: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien

Référence: réduction de la viscosité/UNILEVER

Règle: 2(1) CBE

Mot-clé: "rôle de la procédure de recours: n'est pas le prolongement de la procédure en première instance"

Sommaire

I. La procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance. Elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par la première instance.

II. Par conséquent, même si un mandataire avait à bon droit utilisé au cours de la procédure orale devant la première instance une langue officielle autre que la langue de la procédure, il doit, s'il le fait ce choix pour la procédure de recours, en aviser de nouveau l'Office conformément à la règle 2(1) CBE.

Motifs de la décision

2. Question de procédure concernant la langue utilisée à l'audience

La règle 2(1) CBE prévoit que "toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser ledit Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure...". N'ayant pas avisé l'Office comme elle l'aurait dû, l'intimée a également omis d'assurer l'interprétation alors que cela aurait été nécessaire en l'occurrence, comme l'a affirmé catégoriquement le mandataire de la requérante. Le mandataire de l'intimée a soutenu que puisqu'il avait à bon droit

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.30 DEM par page.

nen Umständen erforderlich gewesen wäre. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin brachte vor, daß er sich im mündlichen Verfahren vor der Einspruchsabteilung rechtmäßig einer anderen Amtssprache bedient habe und es ihm deshalb erlaubt sein müsse, sich im mündlichen Verfahren vor der Kammer derselben Sprache zu bedienen. Damit unterstellte er indirekt, daß das Beschwerdeverfahren nicht mehr als eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens - in diesem Fall des Einspruchsverfahrens - sei. Die Kammer möchte den in zahlreichen Entscheidungen dieser und anderer Beschwerdekammern fest verankerten Grundsatz wiederholen, daß das Beschwerdeverfahren keineswegs eine bloße Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens ist und auch nie sein sollte. Seine Aufgabe besteht vielmehr darin, ein gerichtliches Urteil über die Richtigkeit einer davon strikt zu trennenden früheren Entscheidung der erstinstanzlichen Stelle zu fällen. Folglich ist das Beschwerdeverfahren für die Zwecke einer Entscheidung über die Zulässigkeit der Verwendung einer anderen Amtssprache gemäß Regel 2 (1) EPÜ **sowie für andere verfahrenstechnische Belange** ein vom erstinstanzlichen Verfahren vollständig getrenntes, unabhängiges Verfahren

Dementsprechend wird der Versuch der Beschwerdegegnerin, sich einer anderen Amtssprache zu bedienen, ohne die für dieses Verfahren geltenden Erfordernisse der Regel 2 (1) EPÜ zu erfüllen, zurückgewiesen.

...

sentative submitted that because he had lawfully used an alternative official language in the oral proceedings before the Opposition Division, he should be allowed to use the same language in the hearing before the Board. Although not stated by him in clear terms, this submission clearly implied that the appeal proceedings were no more than a continuation of the first instance, in this case the opposition proceedings. The Board wishes to reiterate the well established principle laid down in numerous cases in this and in other Boards of Appeal, that appeal proceedings are definitely not and were never intended to be the mere continuation of first instance proceedings. Rather, their function is to give a judicial decision upon the correctness of a separate earlier decision given by the first instance department. It follows that, for the purpose of deciding the permissibility of the use of an alternative official language under Rule 2(1) EPC, **as well as for other procedural purposes**, appeal proceedings are wholly separate and independent from first instance proceedings.

Accordingly, the Respondent's attempt to use an alternative official language, without fulfilling the requirements of Rule 2(1) EPC as they apply to these proceedings, is rejected.

...

utilisé une autre langue officielle au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, il devait être autorisé à utiliser cette même langue pendant l'audition devant la Chambre. Bien que le mandataire ne l'ait pas affirmé expressément, cet argument impliquait manifestement que pour lui la procédure de recours n'était qu'un simple prolongement de la procédure devant la première instance, c'est-à-dire en l'occurrence de la procédure d'opposition. La Chambre souhaite rappeler le principe bien établi qui a été posé par elle-même et par d'autres chambres de recours dans de nombreuses décisions, à savoir que la procédure de recours ne constitue nullement un simple prolongement de la procédure en première instance, et qu'elle n'a jamais été conçue comme telle. Au contraire, elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte, rendue antérieurement par la première instance. Il s'ensuit que pour pouvoir décider s'il est permis d'utiliser une autre langue officielle en vertu de la règle 2(1) CBE, **ainsi que pour trancher d'autres questions de procédure**, il y a lieu de considérer que la procédure de recours est tout à fait distincte et indépendante de la procédure devant la première instance

Par conséquent, l'intimée n'est pas autorisée à utiliser une autre langue officielle, comme elle avait tenté de le faire sans respecter les conditions requises par la règle 2(1) CBE, qui sont applicables à la présente procédure

...

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.2 vom 27. November 1990 T 89/90 - 3.5.2*
(Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: E. Persson
Mitglieder: A.G. Hagenbucher
W.P. Riewald

Patentinhaber/Beschwerdegegner: Sprecher & Schuh AG

Einsprechender/Beschwerdeführer:
1) Siemens AG
2) Asea Brown Boveri AG

Stichwort: Ringkernstromwandler/ SPRECHER & SCHUH

Artikel: 102 (3), 106 (3) EPÜ

Regel: 58 (4), (5) EPÜ

Schlagwort: "Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung eines Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ (nicht zu beanstanden)"

Leitsatz

Die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, ist weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europäischen Patents 0 063 636 (Anmeldenummer 81 105 435.2).

II. Gegen die Patenterteilung haben Siemens AG und Asea Brown Boveri AG wegen mangelnder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit des Patentgegenstandes Einsprüche eingelegt.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 1989 wurde von der Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europäischen Patentes auf der Grundlage der dabei neu eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 in Aussicht genommen.

IV. In einer amtlichen Mitteilung gemäß Regel 58 (4) wurde den Parteien mitgeteilt, in welcher Fassung die Einspruchsabteilung das europäische Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigte.

V. In der Eingabe vom 13. März 1989 hat die Einsprechende Siemens erklärt,

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.2 dated 27 November 1990 T 89/90 - 3.5.2*
(Translation)

Composition of the Board:

Chairman: E. Persson
Members: A.G. Hagenbucher
W.P. Riewald

Patent proprietor/Respondent: Sprecher & Schuh AG

Opponent/Appellant:
(1) Siemens AG
(2) Asea Brown Boveri AG

Headword: Toroidal transformer/ SPRECHER & SCHUH

Article: 102(3), 106(3) EPC

Rule: 58(4), (5) EPC

Keyword: "Interlocutory decision under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended pursuant to Article 102(3) EPC (acceptable)"

Headnote

The EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended is both formally and substantively acceptable.

Summary of Facts and Submissions

I. The respondents are proprietors of European patent No. 0 063 636 (application No. 81 105 435.2).

II. Siemens AG and Asea Brown Boveri AG opposed the grant of this patent on the grounds that its subject-matter lacked novelty and inventive step

III. During oral proceedings on 26 January 1989 the Opposition Division indicated its intention of maintaining the patent on the basis of amended Claims 1-3.

IV. In an official communication under Rule 58(4) EPC the Opposition Division informed the parties of the text in which it intended to maintain the European patent.

V. In their submission dated 13 March 1989 the opponents Siemens

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 27 novembre 1990 T 89/90 - 3.5.2*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: E. Persson
Membres: A.G. Hagenbucher
W.P. Riewald

Titulaire du brevet/intimé: Sprecher & Schuh AG

Opposant/requérant:
1) Siemens AG,
2) Asea Brown Boveri AG

Référence: Transformateur à noyau annulaire/SPRECHER & SCHUH

Article: 102(3), 106(3) CBE

Règle: 58(4), (5) CBE

Mot-clé: "Décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE en cas de maintien d'un brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE (non critiquable)"

Sommaire

Aucune objection, tant du point de vue formel que sur le fond, ne peut être soulevée à l'encontre de la pratique permanente de l'OEB, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au sens de l'article 106(3) CBE, en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié.

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 063 636 (n° de dépôt 81 105 435.2).

II. Siemens AG et Asea Brown Boveri AG ont fait opposition à ce brevet au motif que son objet était dépourvu de nouveauté et d'activité inventive

III. Au cours de la procédure orale du 26 janvier 1989, la division d'opposition a envisagé le maintien du brevet européen sur la base des nouvelles revendications 1 à 3 déposées à cette occasion.

IV. Par une notification officielle conforme à la règle 58(4) CBE, les parties ont été informées du texte dans lequel la division d'opposition avait l'intention de maintenir le brevet européen.

V. Dans sa lettre du 13 mars 1989, l'opposant Siemens a fait savoir qu'il

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

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

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

daß sie gegen die Fassung, in der das europäische Patent aufrechterhalten werden soll, Einwände nicht habe. Sie wies aber ausdrücklich darauf hin, daß sie den Widerruf des Patentes wegen fehlender Neuheit bzw. fehlender "Erfindungshöhe" im Hinblick auf den entgegengesetzten Stand der Technik für geboten halte.

VI. In der Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ vom 28 November 1989 wurden von der Einspruchsabteilung die Ausführungen der Firma Siemens in der Eingabe vom 13. März 1989 als Wiederholung des Antrages auf Widerruf gewertet. Sie hat unter Angabe von Gründen festgestellt, daß unter Berücksichtigung der von der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügen. In der Entscheidung wurde die gesonderte Beschwerde zugelassen (Artikel 106 (3) EPÜ).

VII. Gegen diese Entscheidung hat Siemens AG Beschwerde erhoben. Die Einsprechende Asea Brown Boveri AG hat keine Beschwerde eingelegt und hat sich am Beschwerdeverfahren auch nicht beteiligt.

VIII. Am 27. November 1990 wurde vor der Beschwerdekammer mündlich verhandelt, wobei zunächst die von der Beschwerdeführerin (Siemens AG) in den Vordergrund gestellte Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 erörtert wurde. Danach wurde die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents behandelt.

IX. Hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung beantragte die Beschwerdeführerin, diese Entscheidung als unzulässig zu erkennen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, hilfsweise die Angelegenheit der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

X. Die von der Beschwerdeführerin zur Stützung dieser Anträge vorgebrachten Argumente können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Die Fassung des Absatzes 3 des Artikels 102 EPÜ entspräche sehr stark den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und stelle darauf ab, daß die Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang beschließe, wenn unter Berücksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Änderungen das europäische Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genügten. Es sei deshalb davon auszugehen, daß auch hier dem Sinne des EPÜ nach unter dem Beschluß eine Endentscheidung gemeint sei, die allerdings an die Erfüllung der Voraussetzungen von Artikel 102 (3), Buchsta-

expressed no objections to this text, while at the same time making clear their view that, in the light of the state of the art described in the citations, the patent should be revoked on the grounds of lack of novelty or "level of invention".

VI. In its interlocutory decision of 28 November 1989 pursuant to Article 106(3) EPC, the Opposition Division held the arguments put forward by Siemens in their submission of 13 March 1989 to be a repetition of their request for revocation. Citing its reasons it stated that, in view of the amendments made by the patent proprietors during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. The decision allowed a separate appeal (Article 106(3) EPC).

VII. Siemens AG filed an appeal against this decision. The opponents Asea Brown Boveri AG did not, nor did they take part in the appeal procedure.

VIII. Oral proceedings were held before the Board of Appeal on 27 November 1990. They began with the question, raised by the appellants (Siemens AG), of the admissibility of the interlocutory decision of 28 November 1989, and went on to consider the substantive issue of the disputed patent's patentability.

IX. The appellants requested that the interlocutory decision be declared inadmissible and that reimbursement of the appeal fees be ordered, or alternatively that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal.

X. The appellants' arguments in support of these requests can be summarised as follows:

1. The wording of paragraph 3 of Article 102 EPC was very similar to that of paragraphs 1 and 2. Paragraph 3 stated that the Opposition Division would decide to maintain a patent as amended if, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it related met the requirements of the EPC. It might therefore be assumed that the decision referred to in this paragraph was also intended as a final decision within the meaning of the EPC, provided the requirements of Article 102(3)(a) and (b) EPC were met. It followed that Article 102(3) EPC left no room for an interlocutory decision,

n'avait pas d'objections à l'encontre du texte dans lequel le brevet européen devait être maintenu. Mais il a fait expressément remarquer qu'il jugeait nécessaire la révocation du brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive eu égard à l'état de la technique citée.

VI. Dans sa décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE, rendue le 28 novembre 1989, la division d'opposition a considéré que les observations faites par la société Siemens dans sa lettre du 13 mars 1989 constituaient une nouvelle requête en révocation. Elle a constaté, en indiquant ses motifs, que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfaisaient aux conditions de la CBE. Ladite décision prévoit un recours indépendant (article 106(3) CBE).

VII. Siemens AG a formé un recours contre cette décision. L'opposant Asea Brown Boveri AG n'a formé aucun recours et n'a pas été partie à la procédure de recours.

VIII. Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue devant la Chambre de recours le 27 novembre 1990, le débat a tout d'abord porté sur la question de la recevabilité de la décision intermédiaire du 28 novembre 1989, posée par le requérant (Siemens AG). La question quant au fond, c'est-à-dire celle de la brevetabilité du brevet en litige, a ensuite été discutée.

IX. Concernant la question de la recevabilité de la décision intermédiaire, le requérant a demandé que cette décision soit reconnue irrecevable, que le remboursement de la taxe de recours soit ordonné et, à titre subsidiaire, que la Grande Chambre de recours soit saisie de cette affaire.

X. Les arguments avancés par le requérant à l'appui de ces requêtes peuvent être résumés comme suit:

1. Le texte du paragraphe 3 de l'article 102 CBE correspond dans une très large mesure à celui des paragraphes 1 et 2 dudit article, et vise à ce que la division d'opposition décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE. Il faut donc admettre que, dans la présente affaire également, la décision doit être entendue au sens de la CBE, comme une décision finale, liée toutefois à l'observation des conditions de l'article 102(3)a) et b) CBE. Par conséquent, l'article 102(3) CBE ne fait pas

ben a und b EPÜ geknüpft sei. Artikel 102 (3) EPÜ ließe daher keinen Raum für eine Zwischenentscheidung, sondern verlange wie in den vorangehenden Absätzen 1 und 2 eine Endentscheidung.

2. Die Feststellung gemäß der angegriffenen Zwischenentscheidung, daß das Patent (in geändertem Umfang) und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPÜ genüge, zeige deutlich, daß - bis auf die formalen Voraussetzungen nach Artikel 102 (3), Buchstaben a und b EPÜ - die Angelegenheit zur Endentscheidung reif gewesen wäre.

3. Das EPÜ nähme es bewußt in Kauf, daß ein Beschluß (Endentscheidung) über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang erst dann erfolgen sollte, wenn der Patentinhaber sich mit der geänderten Fassung einverstanden erklärt und die Druckkostengebühr für eine neue Patentschrift entrichtet habe, mit der Folge für den Patentinhaber, daß im Rahmen eines sich an das Einspruchsverfahren anschließenden Beschwerdeverfahrens womöglich für eine weitere neue europäische Patentschrift nochmals Druckkostengebühren zu zahlen seien.

4. Bei dem nunmehr seitens des EPA praktizierten Ablauf des Einspruchsverfahrens (d.h. Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ zu erlassen) würde der Einsprechende schlechter gestellt, als dies im EPÜ vorgesehen sei. So sei der Einsprechende - um weiter am Verfahren beteiligt zu sein - verpflichtet, unter Zahlung der Beschwerdegebühr auf die Zwischenentscheidung eine Beschwerde auszuarbeiten und einzureichen. Dies führe zu einem hohen Aufwand seitens des Einsprechenden bei einem Stand des Verfahrens, bei dem dies nach dem Wortlaut des EPÜ nicht vorgesehen sei. Dabei sei bei diesem Stand des Verfahrens nicht sicher, ob dieser Aufwand bei EPÜ-konformer Durchführung des Einspruchsverfahrens überhaupt notwendig sei, weil womöglich das Patent später allein deshalb widerrufen würde, weil seitens des Patentinhabers die Druckkostengebühr nicht entrichtet worden sei.

5. In diesem spezifischen Fall müsse man auch daran denken, daß die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (EPA-Form 2325.4.03.88) vom 24. Februar 1989 den ausdrücklichen Hinweis enthalte, daß dann, wenn der Einsprechende keine Einwendungen gegen die Fassung erhebe, in der das Patent aufrechterhalten werden solle, die Anforderung an den Patentinhaber gemäß Regel 58 (5) EPÜ (d.h. die Druckkostengebühr zu entrichten und eine Übersetzung der geänderten Ansprüche einzureichen) ergehe. Auf diese Mitteilung hin habe die Beschwerdeführerin in der Eingabe vom 13. März

but required a final decision in the same way as paragraphs 1 and 2.

2. The contested interlocutory decision to the effect that the patent (as amended) and the invention to which it related met the requirements of the EPC clearly showed that, apart from the formal requirements of Article 102(3)(a) and (b) EPC, the matter had been ripe for a final decision.

3. It was understood within the terms of the EPC that a (final) decision to maintain a patent as amended should only be delivered once the patent proprietors had approved the amended text and paid the fee for the printing of a new specification. For the patent proprietors, this meant that if opposition led to appeal proceedings, they might be required to pay further fees for the printing of another new specification.

4. The EPO's current practice in opposition proceedings of delivering an interlocutory decision within the meaning of Article 106(3) EPC affected opponents more adversely than envisaged in the EPC. In order to remain involved in the proceedings, opponents were obliged to pay the appeal fee and to prepare and submit an appeal against the interlocutory decision. This entailed considerable effort at a stage in the proceedings at which the wording of the EPC envisaged no such thing. Nor was it certain at this stage whether the effort involved in conducting the opposition in accordance with the EPC was necessary, bearing in mind that the patent could later be revoked simply because the patent proprietors had not paid the printing fee.

5. In this particular case it also had to be remembered that the communication pursuant to Rule 58(4) EPC (EPO Form 2325.4.03.88), sent on 24 February 1989, specifically stated that, if the opponents expressed no objections to the text in which it was intended to maintain the patent, the patent proprietors would be requested under Rule 58(5) EPC to pay the printing fee and file a translation of any amended claims. In reply to this communication the appellants informed the EPO in their submission dated 13 March 1989 that they had no objections to the text in which it was intended to maintain

de place à une décision intermédiaire: il requiert au contraire, comme dans les paragraphes 1 et 2 précédents, une décision finale.

2. La constatation, selon la décision intermédiaire attaquée, que le brevet (tel qu'il a été modifié) et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la CBE, montre clairement que - exception faite des questions de forme visées à l'article 102(3) a) et b) CBE - l'affaire en était arrivée au point où elle pouvait faire l'objet d'une décision finale.

3. La CBE s'accommode à dessein de ce qu'une décision (décision finale) relative au maintien du brevet tel qu'il a été modifié ne doit être rendue que lorsque le titulaire du brevet s'est déclaré d'accord sur le texte modifié et qu'il a acquitté la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet, avec comme conséquence pour le titulaire qu'il devra éventuellement payer, dans le cadre d'une procédure de recours consécutive à la procédure d'opposition, des taxes d'impression d'un autre nouveau fascicule du brevet européen.

4. La procédure d'opposition désormais pratiquée à l'OEB (consistant à rendre des décisions intermédiaires au sens de l'article 106(3) CBE) place l'opposant dans une situation plus difficile que ne le prévoit la CBE. L'opposant est ainsi tenu - pour continuer à être partie à la procédure - de préparer et former un recours contre la décision intermédiaire et d'acquitter la taxe de recours, ce qui lui cause beaucoup de travail à un stade de la procédure pour lequel le texte de la CBE n'en prévoit pas. Or, il n'est pas sûr, à ce stade, que ce travail soit vraiment nécessaire si la procédure d'opposition est menée conformément à la CBE, puisque le brevet sera peut-être révoqué par la suite, uniquement parce que le titulaire du brevet n'aura pas acquitté la taxe d'impression.

5. En l'espèce, il ne faut pas oublier non plus que la notification du 24 février 1989, établie conformément à la règle 58(4) CBE (OEB Form 2325.4.03.88), stipule que si l'opposant n'émet aucune objection quant au texte dans lequel le brevet doit être maintenu, la notification visée à la règle 58(5) CBE (c'est-à-dire l'invitation faite au titulaire du brevet d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications modifiées) est envoyée. C'est à la suite de cette notification que la requérante a indiqué à l'OEB, dans sa lettre du 13 mars 1989, qu'elle n'émettait aucune objection

1989 dem EPA mitgeteilt, daß sie gegen die Fassung, in der das Streitpatent aufrechterhalten werden sollte, keine Einwände habe. Es sei somit ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben, wenn anstelle der in Regel 58 (5) EPÜ vorgesehenen Aufforderung eine Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ erlassen worden ist.

XI. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurückweisung der in Punkt IX zusammengefaßten Anträge und führte zur Stützung ihrer Auffassung unter anderem folgendes aus:

1. Die ständige Praxis des EPA des Erlasses von beschwerdefähigen Zwischenentscheidungen im Einspruchsverfahren habe ihren guten Sinn und bringe für den Beschwerdeführer keine unzumutbaren Nachteile mit sich. Sie sei durchaus konform mit dem EPÜ.

2. Würde im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Artikel 102 (3) EPÜ keine beschwerdefähige Zwischenentscheidung erlassen, sondern direkt eine Endentscheidung (nach Zahlung der Druckkostengebühr und Einreichung der Übersetzung gemäß Regel 58 (5) EPÜ) so folge aus dem Fristensystem des EPÜ zwingend, daß die neue Patentschrift gerade zum Zeitpunkt veröffentlicht werden müßte, an dem auch die Beschwerdefrist abliefe. Mit der Veröffentlichung der neuen Patentschrift und der entsprechenden Bekanntmachung im Amtsblatt entstände für die Öffentlichkeit nun aber der völlig irreführende Eindruck, das Patent sei im Einspruchsverfahren rechtskräftig aufrechterhalten worden, obschon dies im Falle einer Beschwerde gerade nicht zuträfe. Zur Vermeidung derartiger Kollisionen in den Fristenläufen rechtfertige es sich deshalb zweifellos, den Fall gemäß Artikel 102 (3) EPÜ verfahrensmäßig anders abzuwickeln, als die Fälle gemäß Artikel 102(1) und (2) EPÜ, umso mehr als Zwischenentscheidungen mit gesonderter Beschwerde in Artikel 106 (3) EPÜ ausdrücklich vorgesehen seien.

3. Das von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) befürwortete Verfahren (unmittelbare Endentscheidung ohne Erlass einer Zwischenentscheidung) hätte den wesentlichen Nachteil für den Patentinhaber, daß er unter Umständen den Aufwand für Druckkostengebühren und Anspruchsübersetzungen vergeblich leisten müsse (nämlich im Falle, daß es weitere Änderungen im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens geben sollte). Dem stünde bei dem amtlicherseits eingeführten Verfahren mit beschwerdefähiger Zwischenentscheidung auf Seiten des Einsprechenden lediglich das geringe Risiko gegenüber, daß er Beschwerde erhebe und begründe, ohne mit absoluter Sicherheit zu wissen, ob der Pa-

the disputed patent. Delivering an interlocutory decision under Article 106(3) EPC instead of the request envisaged under Rule 58(5) EPC therefore breached the principle of good faith.

XI. The respondents asked for the requests summarised under point IX to be refused, their arguments including the following:

1 The EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions during opposition proceedings served a purpose and did not unduly disadvantage the appellants. In no way was it in breach of the EPC

2. If, instead of an appealable interlocutory decision, a final decision were to be delivered to maintain the patent as amended straight away under Article 102(3) EPC (following payment of the printing fee and filing of a translation under Rule 58(5) EPC), the time limits imposed by the EPC would inevitably mean that publication of the new specification would coincide with the expiry of the period for appeal. However, publication of the new patent specification, and the corresponding notice in the Patent Bulletin, would quite wrongly lead the public to believe that the patent's maintenance during opposition proceedings was final. This was not so, particularly where an appeal had been lodged. To prevent time limits from clashing in this way, there was thus quite clearly every justification for treating cases covered by Article 102(3) EPC differently from those falling under Article 102(1) and (2) EPC, especially as Article 106(3) EPC made express provision for interlocutory decisions with separate appeal.

3 The procedure advocated by the appellants (opponents) - a final decision straight away without an interlocutory decision - had the major drawback for patent proprietors that they might unnecessarily have to bear the cost of printing fees and translations of claims (if further amendments became necessary during appeal). In the case of appealable interlocutory decisions as adopted by the EPO, the only small risk to the opponents was that they might lodge an appeal, giving grounds, without knowing for certain whether in the end (i.e. after appeal proceedings and remittal to the Opposition Division) the patent proprietors would still be interested in maintaining the patent and pay the printing fee. It

quant au texte dans lequel le brevet en litige devait être maintenu. Le fait qu'une décision intermédiaire au sens de l'article 106(3) CBE ait été rendue à la place de l'invitation prévue à la règle 58(5) CBE constitue donc une infraction au principe de la bonne foi.

XI. L'intimé a demandé le rejet des requêtes résumées au point IX et, pour appuyer son raisonnement, a développé essentiellement les arguments suivants:

1. La pratique constante de l'OEB en matière de décisions intermédiaires susceptibles de recours lors de la procédure d'opposition est justifiée et n'entraîne pour le requérant aucun inconvénient déraisonnable. Elle est tout à fait conforme à la CBE.

2. Si aucune décision intermédiaire susceptible de recours n'est rendue en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié, conformément à l'article 102(3) CBE, mais qu'au contraire une décision finale est rendue directement (après paiement de la taxe d'impression et production de la traduction en application de la règle 58(5) CBE), le système des délais de la CBE implique obligatoirement que le nouveau fascicule du brevet doit être publié précisément au moment où le délai de recours arrive aussi à expiration. Mais la publication au Bulletin européen des brevets du nouveau fascicule et de la mention de la délivrance du brevet fait naître chez le public l'impression totalement trompeuse que le brevet a été maintenu définitivement pendant la procédure d'opposition, alors que cela n'est pas du tout exact dans le cas d'un recours. Pour éviter de telles interférences dans les délais, il ne fait pas de doute que, du point de vue de la procédure, il est justifié de traiter le cas visé à l'article 102(3) CBE différemment des cas visés à l'article 102(1) et (2) CBE, d'autant plus que l'article 106(3) prévoit expressément des décisions intermédiaires avec recours indépendant.

3. La procédure que le requérant (opposant) préconise (décision finale immédiate sans décision intermédiaire) présente pour le titulaire du brevet l'inconvénient majeur qu'il doit, le cas échéant, prendre en vain à sa charge les taxes d'impression et les traductions des revendications (à savoir dans le cas où il doit y avoir d'autres modifications dans le cadre d'une procédure de recours). Face à cela, le seul risque minime que court l'opposant lors de la procédure introduite officiellement avec décision intermédiaire susceptible de recours, est qu'il forme et motive un recours sans savoir avec une certitude absolue si, en fin de compte, le titulaire du brevet s'intéresse toujours (c'est-à-dire après la fin de la

tentinhaber schließlich (d. h. nach abgeschlossenem Beschwerdeverfahren und einer Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung) an der Aufrechterhaltung des Patents noch interessiert sei und die Druckkostengebühr bezahle. Es sei indessen höchst unwahrscheinlich, daß ein Patentinhaber auf sein Patent erst in dem Moment verzichte, nachdem er es glücklich durch das Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hindurchgebracht habe. Im übrigen wäre es ja wohl ganz im Sinne des Einsprechenden, wenn der Patentinhaber, z. B. beeindruckt durch die Beschwerdebeurteilung, auf sein Patent verzichtete.

XII. Die im Punkt IX oben erwähnten Anträge der Beschwerdeführerin wurden im Laufe der mündlichen Verhandlung von der Kammer zurückgewiesen.

XIII. Hinsichtlich der sachlichen Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents beantragte die Beschwerdeführerin folgendes:

"Unter Aufrechterhaltung des Antrages auf Widerruf des Patents in vollem Umfang wird im Rahmen der vorliegenden Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung vom 28. November 1989 die Aufhebung der darin enthaltenen Feststellung beantragt."

XIV. Zur Begründung dieses Antrages hat die Beschwerdeführerin, wie schon vor der Einspruchsabteilung, sich wesentlich auf die französische Patentschrift FR-A-1 100 351 (E1) bezogen und ihre Auffassung, daß der Ringkernstromwandler nach dem vorliegenden Patentanspruch 1 des Streitpatents allein durch den Wandler nach Figur 2 dieser Patentschrift vorweggenommen bzw. weitestgehend nahegelegt sei, wiederholt.

was highly improbable, however, that a patent proprietor would decide to abandon his patent just after successfully negotiating his way through the examination, opposition and appeals procedure - although the opponents would no doubt welcome his doing so, which he might if he had been impressed by the grounds given for the appeal.

XII. During oral proceedings the Board refused the appellants' requests as listed under point IX.

XIII. As to the substantive question of patentability, the appellants requested as follows:

"In addition to the request for revocation of the patent in its entirety, appeal is also lodged against the interlocutory decision of 28 November 1989 with the request that the finding contained therein be set aside."

XIV. In their statement of grounds the appellants once again - as before the Opposition Division - based their arguments essentially on French patent specification FR-A-1 100 351 (E1), reiterating their view that the transformer depicted in Figure 2 of this specification on its own anticipated, and hence to a very considerable degree suggested, the toroidal transformer according to Claim 1 of the disputed patent.

procédure de recours et un renvoi de l'affaire à la division d'opposition) au maintien du brevet, et s'il a acquitté la taxe d'impression. Il est toutefois hautement improbable que le titulaire d'un brevet renonce à ce dernier alors qu'il vient de franchir avec succès les procédures d'examen, d'opposition et de recours. En outre, si le titulaire du brevet renonçait à ce dernier, par exemple au vu du mémoire exposant les motifs du recours, cela ne pourrait qu'aller dans le sens souhaité par l'opposant.

XII. Au cours de la procédure orale, la Chambre a rejeté les requêtes de la requérante, mentionnées au point IX ci-dessus.

XIII. En ce qui concerne la question quant au fond, c'est-à-dire celle de la brevetabilité du brevet en litige, la requérante a présenté la requête suivante:

"Vu le maintien de la requête en révocation du brevet dans sa totalité, il est demandé, dans le cadre du présent recours contre la décision intermédiaire du 28 novembre 1989, que la constatation qui y est faite soit annulée"

XIV. Pour motiver cette requête, la requérante s'est essentiellement référée, comme auparavant devant la division d'opposition, au fascicule du brevet français FR-A-1 100 351 (E1), et a réitéré son point de vue, à savoir que le transformateur à noyau annulaire selon la présente revendication 1 du brevet en litige est antérieur par le seul transformateur selon la figure 2 de ce fascicule et que, dans une très large mesure, il découle de manière évidente de l'état de la technique.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Die Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung

2.1 Die Entscheidung über den Einspruch gegen ein europäisches Patent kann nach Artikel 102 (1) - (3) EPÜ lauten auf Widerruf des Patents, Zurückweisung des Einspruchs oder Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Im letzteren Fall bedarf es der Veröffentlichung einer neuen europäischen Patentschrift. Die Zahlung der Druckkostengebühr ist nach Artikel 102 (3) b) EPÜ Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang und die Aufforderung zu ihrer Zahlung kann in den Vertragsstaaten nach Artikel 65 (1) EPÜ als Beginn der Frist zur Einreichung von Übersetzungen maßgebend sein.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Admissibility of the interlocutory decision

2.1 According to Article 102(1) to (3) EPC a decision on an opposition to a European patent can involve revocation of the patent, rejection of the opposition or maintenance of the patent as amended, this last case requiring the publication of a new European patent specification. For maintenance of the patent as amended, Article 102(3)(b) EPC requires the printing fee to be paid; and under Article 65(1) EPC the request for payment may signal the start of the period for filing translations in the Contracting States.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Sur la recevabilité de la décision intermédiaire

2.1 En vertu de l'article 102(1), (2) et (3) CBE, une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fascicule du brevet européen. En vertu de l'article 102(3)b) CBE, le paiement de la taxe d'impression est une condition *sine qua non* pour le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, et, conformément à l'article 65(1) CBE, l'invitation à acquitter cette taxe peut marquer dans les Etats contractants le point de départ du délai de production des traductions.

2.2 Wie in der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/88 vom 27. Januar 1989 erwähnt (ABl. EPA 1989, 189), ging das EPA in der Praxis sehr früh dazu über, eine geänderte Fassung des Patents zunächst in einer in diesem Zusammenhang an sich nicht ausdrücklich vorgesehenen Zwischenentscheidung festzulegen. Erst nach Rechtskraft dieser Entscheidung (oder gegebenenfalls nach der Entscheidung der Beschwerdekammer) wird nach Regel 58 (5) EPÜ die Druckkostengebühr und eine Übersetzung der Patentansprüche in die weiteren Amtssprachen angefordert. Nach Erfüllung dieser Erfordernisse ergeht die dann unanfechtbare Endentscheidung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Danach erfolgt die Herausgabe der neuen Patentschrift.

2.3 Aus den Ausführungen der Großen Beschwerdekammer in der oben genannten Entscheidung ergibt sich (siehe insbesondere Entscheidungsgründe 7), daß auch sie den Erlaß von Zwischenentscheidungen für gerechtfertigt hält (vgl. Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, Seiten 407, 438 - 439). Zweck dieser Praxis ist es, dem Patentinhaber weitere Aufwendungen für das neugefaßte Patent zu ersparen, wenn das Patent möglicherweise in einem anschließenden Beschwerdeverfahren wieder zu ändern ist. Auch die Prüfungsrichtlinien des EPA gehen von dieser Praxis aus (Teil D, Kapitel VI, 6.2.2). Die Praxis ist in Mitteilungen des Europäischen Patentamts zweimal im Amtsblatt des EPA erklärt worden (ABl. EPA 1981, 74 bzw. 1985, 272).

2.4 Die rechtliche Grundlage für eine Zwischenentscheidung bietet Artikel 106 (3) EPÜ, gemäß dem eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Es gibt im EPÜ keine generellen Vorschriften darüber, wann von solchen Zwischenentscheidungen Gebrauch gemacht werden kann oder soll. Es ist somit eine Ermessensfrage der zuständigen Instanz, ob in Einzelfällen eine Zwischenentscheidung angemessen ist oder ob die aktuelle Frage nur in einer das Verfahren abschließenden Endentscheidung geregelt werden soll. Dabei kommt es auf eine Abwägung verschiedener Gesichtspunkte an, z. B. ob durch eine Zwischenentscheidung das ganze Verfahren beschleunigt oder vereinfacht werden kann (die Klärung einer strittigen Prioritätsfrage kann z. B. eine entscheidende Rolle für die Gestaltung und den Um-

2.2 As mentioned in Enlarged Board of Appeal decision G 1/88 of 27 January 1989 (OJ EPO 1989, 189), the EPO very early on adopted the device of an interlocutory decision, for which there is no express provision, in order to establish in the first place the text of the amended specification. Only after this interlocutory decision has come into force (or after a decision of the Board of Appeal) are the fee for printing and a translation of the claims in the other official languages requested under Rule 58(5) EPC. Once these requirements have been fulfilled a non-appealable final decision maintains the patent as amended, and the new patent specification is published.

2.3 The Enlarged Board's arguments (see in particular Reasons point 7) show that it too views interlocutory decisions as justified (see Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, 407, 438-439). This practice is intended to save the patent proprietor the further cost of a new specification in the event of additional amendments being necessitated by a subsequent appeal, and is also provided for in the EPO's Guidelines for Examination (Part D, Chapter VI, 6.2.2). It has twice been explained in the "Information from the European Patent Office" published in the Official Journal (OJ EPO 1981, 74, and 1985, 272).

2.4 The legal basis for interlocutory decisions is provided by Article 106(3) EPC, which states that a decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal. The EPC contains no general rules as to when an interlocutory decision can or should be delivered. The relevant department must therefore use its discretion in judging whether an interlocutory decision is appropriate in an individual case or whether the matter can only be settled in a decision terminating proceedings. This will involve weighing up various considerations such as whether an interlocutory decision would accelerate or simplify the proceedings as a whole (clarifying a disputed question of priority, for example, can be of key importance for the form and length of the subsequent proceedings). This clearly also includes the issue of costs. (Reasons 2.3) that the practice

2.2 Comme indiqué dans la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 du 27 janvier 1989 (JO OEB 1989, 189), l'OEB a très tôt instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une décision intermédiaire, qui en soi n'a pas été expressément prévue dans ce contexte. C'est seulement lorsque cette décision est devenue définitive (ou, le cas échéant, après la décision de la chambre de recours) qu'il est demandé, en application de la règle 58(5) CBE, d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles. Ces exigences satisfaites, la décision finale et désormais sans appel de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

2.3 Il résulte des observations de la Grande Chambre de recours figurant dans la décision ci-dessus (voir notamment le point 7 des motifs de la décision) qu'elle aussi estime que les décisions intermédiaires sont justifiées (cf. Singer, *Europäisches Patentübereinkommen*, pages 407, 438, 439). Cette pratique a pour but d'éviter au titulaire du brevet des frais supplémentaires pour la modification du texte du brevet, si celui-ci doit une nouvelle fois être modifié pendant une procédure de recours postérieure. Les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB se basent elles aussi sur cette pratique (partie D, chapitre VI, 6.2.2) qui a été explicitée à deux reprises dans des communications de l'Office européen des brevets, publiées au Journal officiel de l'OEB (JO OEB 1981, 74, et 1985, 272).

2.4 Une décision intermédiaire repose juridiquement sur l'article 106(3) CBE, selon lequel une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. La CBE ne contient aucune disposition générale concernant la date à laquelle il est possible ou nécessaire de recourir à ces décisions intermédiaires. Il incombe donc à l'instance compétente d'apprécier si une décision intermédiaire est opportune dans les cas particuliers ou si la question à l'ordre du jour ne doit être réglée que dans une décision finale mettant fin à la procédure. Il s'agit alors de prendre en considération différents éléments, par exemple la possibilité d'accélérer ou de simplifier l'ensemble de la procédure grâce à une décision intermédiaire (le règlement d'une question litigieuse de priorité peut par exemple jouer un rôle décisif quant à la forme et l'ampleur que prendra la procédure par la suite). Il

fang des weiteren Verfahrens spielen). Auch die Berücksichtigung von Kostenaspekten liegt klar im Rahmen einer solchen Abwägung. Aus dem Obenstehenden (siehe Gründe 2.3) ist zu ersehen, daß die seit langem angewandte Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, auf einer solchen Abwägung von Kostenaspekten begründet ist.

2.5 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin haben die Kammer nicht überzeugt, daß die der Praxis des EPA zugrundeliegende Abwägung von Kostenaspekten der Beschwerdeführerin unrecht tut. Die Kammer schließt sich in dieser Hinsicht der Meinung der Beschwerdegegnerin (siehe Punkt XI, 3. oben) an. Wie oben unter Gründe 2.3 erwähnt, hat auch die Große Beschwerdekammer keinerlei Bedenken in dieser Hinsicht geäußert. Die Ausübung des Ermessens nach Artikel 106 (3) EPÜ ist somit nicht willkürlich, sondern sachlich begründet.

2.6 Es muß deswegen festgestellt werden, daß die ständige Praxis des EPA, beschwerdefähige Zwischenentscheidungen im Sinne von Artikel 106 (3) EPÜ im Fall der Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang zu erlassen, weder aus formalen noch aus sachlichen Gründen zu beanstanden ist. Im Hinblick auf die Ausführungen der Großen Beschwerdekammer zu dieser Frage vor ganz kurzer Zeit in der oben genannten Entscheidung G 1/88 gibt es offensichtlich keinen Anlaß, diese Angelegenheit jetzt der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

2.7 Die Behauptung der Beschwerdeführerin, daß der Erlaß einer Zwischenentscheidung in diesem spezifischen Fall als ein Verstoß gegen das Prinzip von Treu und Glauben anzusehen wäre (siehe Punkt X, 5. oben), kann die Kammer nicht anerkennen. Auch wenn der Hinweis, der die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ begleitet hat, lediglich dem Wortlaut nach unterschiedlich interpretiert werden könnte, müßte es aus dem Zusammenhang doch hervorgegangen sein, daß die Aufforderung gemäß Regel 58 (5) EPÜ nur dann ergehen würde, wenn die Einsprechende überhaupt keine Einwendungen gegen die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang hätte, also nicht nur mit dem Wortlaut des geänderten Patents, sondern auch mit der Erfüllung der übrigen Erfordernisse der Patentierbarkeit einverstanden war. Die Beschwerdeführerin hat in diesem Fall aber in ihrer Antwort auf die Mitteilung gemäß Regel 58 (4) EPÜ (Brief vom 13.03.1989) ausdrücklich darauf hingewiesen, daß sie den Widerruf

adopted early on by the EPO of delivering appealable interlocutory decisions where a patent is maintained as amended is based on the weighing up of such cost aspects.

2.5 The appellants failed to convince the Board that the weighing up of cost aspects as practised by the EPO was unfair to them. In this respect the Board agrees with the respondents (see point XI, 3 above). Nor, as mentioned above under 2.3, has the Enlarged Board expressed any doubt in this regard. The discretion exercised under Article 106(3) EPC is not therefore arbitrary, but based on substantive considerations.

2.6 It therefore follows that the EPO's established practice of delivering appealable interlocutory decisions under Article 106(3) EPC to maintain a patent as amended is both formally and substantively acceptable. Bearing in mind the Enlarged Board's very recent observations about this in G 1/88 mentioned above, there would appear to be no justification for referring the matter to it now.

2.7 The Board cannot accept the appellants' argument that in this particular case an interlocutory decision is in breach of the principle of good faith (point X, 5 above). Even if it is only the wording of the note accompanying the communication under Rule 58(4) EPC which can be interpreted in different ways, it should have been evident from the context that the request under Rule 58(5) EPC would only be issued if the opponents expressed no objections whatsoever to the patent's being maintained as amended, i.e. not only agreed to the wording of the amended specification, but were also satisfied that the other requirements for patentability had been met. But in their reply to the communication under Rule 58(4) EPC (letter dated 13 March 1989) the appellants stated unequivocally that they still believed the patent should be revoked for lack of novelty, or at the least for lack of inventive step. This shows that they must themselves have concluded that it was not merely a question of the wording. Nor did the

est clair également que les aspects financiers entrent dans le cadre des éléments devant être pris en considération. Ce qui précède (voir motifs 2 3) montre que la pratique mise en oeuvre à l'OEB depuis longtemps déjà, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié, est fondée sur cet examen des aspects financiers.

2.5 Les observations du requérant n'ont pas convaincu la Chambre que l'examen des aspects financiers, qui est à la base de la pratique de l'OEB, fait du tort au requérant. A cet égard, la chambre se range à l'avis de l'intimé (voir point XI, 3. ci-dessus). Comme indiqué plus haut au point 2.3 des motifs, la Grande Chambre de recours n'a émis aucune réserve à ce sujet. L'exercice du pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 106(3) CBE n'est donc pas arbitraire, mais justifié quant au fond

2.6 Force est donc de constater qu'aucune objection, tant du point de vue formel que sur le fond, ne peut être soulevée quant à la pratique constante de l'OEB, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au sens de l'article 106(3) CBE, en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Eu égard aux observations relatives à cette question, que la Grande Chambre de recours a formulées très récemment dans la décision G 1/88 citée plus haut, il n'y a à l'évidence aucun motif d'en saisir à présent la Grande Chambre de recours.

2.7 La Chambre ne peut accepter l'allégation de la requérante, selon laquelle une décision intermédiaire rendue en l'espèce doit être considérée comme une infraction au principe de la bonne foi (voir point X, 5. ci-dessus). Même s'il n'était possible de donner une interprétation différente de la mention accompagnant la notification visée à la règle 58(4) CBE que d'après son libellé, il aurait dû ressortir du contexte que l'invitation visée à la règle 58(5) CBE ne serait émise que si l'opposant n'avait absolument aucune objection au maintien du brevet tel qu'il a été modifié, c'est-à-dire que si elle était d'accord, non seulement avec le texte du brevet modifié, mais aussi avec l'observation des autres conditions de la brevetabilité. Or, en l'espèce, le requérant a expressément fait savoir, dans sa réponse à la notification établie conformément à la règle 58(4) CBE (lettre du 13 mars 1989), qu'elle continuait de tenir pour nécessaire la révocation du brevet pour absence de nouveauté ou, tout au moins, d'activité in-

des Patents wegen fehlender Neuheit bzw. mindestens fehlender erfinderscher Tätigkeit nach wie vor für geboten hielt. Dies zeigt, daß die Beschwerdeführerin selbst damit gerechnet haben mußte, daß es nicht nur um die wörtliche Fassung ging. Übrigens hatte der Erlaß einer beschwerdefähigen Zwischenentscheidung keinen Rechtsverlust für die Beschwerdeführerin zur Folge.

3. Die sachliche Frage der Patentierbarkeit des Streitpatents

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die in Punkt IX oben genannten Anträge der Beschwerdeführerin hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Zwischenentscheidung werden zurückgewiesen.

2. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 28. November 1989 wird aufgehoben.

3. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent in geändertem Umfang gemäß dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin (der Patentinhaberin) aufrechtzuerhalten unter Anpassung des diesbezüglichen Beschreibungsteils (vgl. Spalte 1, Zeilen 53-61).

appealable interlocutory decision cause them any loss of rights

3. The substantive question of the patentability of the disputed patent

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The appellants' requests, under point IX above, concerning the admissibility of the interlocutory decision are refused.

2. The decision of the Opposition Division of 28 November 1989 is set aside.

3. The case is remitted to the department of first instance with the order that the patent according to the respondents' (patent proprietors') main request be maintained and the relevant part of the description (column 1, lines 53-61) amended.

ventive Cela montre que le requérant lui-même a certainement pensé qu'il ne s'agissait pas uniquement du libellé. Au demeurant, le fait de rendre une décision intermédiaire susceptible de recours n'a entraîné aucune perte de droits pour le requérant.

3. Sur la question quant au fond de brevetabilité du brevet litigieux

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Les requêtes du requérant, citées au point IX ci-dessus et portant sur la question de la recevabilité de la décision intermédiaire, sont rejetées.

2. La décision de la division d'opposition en date du 28 novembre 1989 est annulée.

3. L'affaire est renvoyée à la première instance, à charge pour elle de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, conformément à la requête principale de l'intimé (titulaire du brevet), moyennant une adaptation de la partie de la description s'y rapportant (cf. colonne 1, lignes 53 à 61).

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patent- amts vom 22. Oktober 1991 über die beschleunigte Bear- beitung europäischer Patent- anmeldungen ["Sieben Maß- nahmen"]*

Aufgrund des ständig steigenden Arbeitsanfalls haben sich beim EPARecherchen- und Prüfungsrückstände eingestellt. Während der Rückstand bei der Recherche bis Ende 1992 vollständig abgebaut sein wird, wird der Abbau des Rückstands in der Sachprüfung noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Um Anmeldern entgegenzukommen, denen an einer raschen Recherche oder Prüfung gelegen ist, hat das Amt 1988 ein aus sieben Maßnahmen bestehendes Programm zur rascheren Bearbeitung europäischer Patentanmeldungen eingeführt (siehe Mitteilungen des Präsidenten des EPA vom 6. Dezember 1988, ABI. EPA 1989, 40 und 17. November 1989, ABI. EPA 1989, 523).

Die bisherige Beteiligung an diesem Programm macht deutlich, daß seine Vorteile den Anmeldern immer noch zu wenig bekannt sind. Die Anmelder werden daher an die sieben - inzwischen weiter verbesserten - Maßnahmen (siehe Maßnahmen 5 und 6) erinnert und ermutigt, davon Gebrauch zu machen.

Maßnahme 1

Antrag auf beschleunigte Recherche/ Prüfung

Anmelder, die ein berechtigtes Interesse an einer beschleunigten Recherche und/oder Prüfung haben, können dies mit einer formlosen schriftlichen Erklärung unter Angabe der Gründe kundtun. Das Amt wird sich bemühen, solchen Anträgen zu entsprechen.

Maßnahme 2

Europäische Erstanmeldungen

Europäische Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird (Erstanmeldungen), werden vorrangig bearbeitet. Das Amt hat alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um zu gewährleisten, daß **die Recherchenberichte zu Erstanmeldungen den Anmeldern spätestens 9 Monate nach dem Anmeldetag vorliegen.**

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the European Patent Office dated 22 October 1991 concerning accelerated prosecution of European patent applications ["Seven Measures"]*

Due to an ever increasing workload, search and examination backlogs have built up in the EPO. While the backlog in search will be cleared entirely by the end of 1992, it will take somewhat longer to clear that in substantive examination.

In an effort to assist applicants requiring rapid search or examination the Office has, since 1988, operated a programme of seven measures designed to ensure quicker processing of European patent applications (see Notices of the President of the EPO of 6 December 1988, OJ EPO 1989, 40 and 17 November 1989, OJ EPO 1989, 523).

A review of participation in that programme indicates that applicants are not yet fully aware of its advantages. Applicants are therefore reminded of the seven measures which have been further improved (see Measures 5 and 6) and are encouraged to make use of them.

Measure 1

Request for accelerated search/ examination

Applicants with a legitimate interest in accelerated search and/or examination may simply request this by a reasoned statement in writing. The Office will then endeavour to comply.

Measure 2

European first filing

European patent applications claiming no priority (first filings) are given top priority. The Office has taken all steps necessary to ensure that **search reports for first filings are available to applicants no later than 9 months from the filing date**

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 22 octobre 1991, relatif au traitement ac- célééré des demandes de bre- vet européen ["Sept me- sures"]*

L'augmentation constante de la charge de travail a entraîné des arriérés au niveau de la recherche et de l'examen à l'OEB. Alors que l'arriéré de recherche sera entièrement résorbé à la fin de l'année 1992, celui d'examen ne pourra être résorbé que dans quelque temps.

Soucieux d'assister les demandeurs qui souhaitent une recherche ou un examen rapide, l'Office a mis en oeuvre, depuis 1988, un programme en sept mesures conçu pour assurer un traitement plus rapide des demandes de brevet européen (voir communiqués du Président de l'OEB du 6 décembre 1988, JO OEB 1989, 40 et du 17 novembre 1989, JO OEB 1989, 523).

La participation à ce programme ayant fait apparaître que les demandeurs ne connaissaient pas encore suffisamment ses avantages, le présent communiqué leur rappelle ces sept mesures, auxquelles de nouvelles améliorations ont été apportées (voir 5^e et 6^e mesures), et les encourage à y recourir.

1^{re} mesure

Requête en recherche/examen accé- léré

Les demandeurs qui ont un intérêt légitime à une exécution accélérée de la recherche et/ou de l'examen peuvent en faire la demande au moyen d'une déclaration écrite motivée. L'Office s'efforcera alors de leur donner satisfaction.

2^e mesure

Premier dépôt européen

Les demandes de brevet européen ne revendiquant pas une priorité (premiers dépôts) font l'objet d'un traitement prioritaire. L'Office a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir que **les demandeurs disposent des rapports de recherche concernant les premiers dépôts au plus tard neuf mois à compter de la date de dépôt.**

* Wiederverlautbarung der zuerst in ABI EPA 1991 601 veröffentlichten Mitteilung

* Republication of the notice first published in OJ EPO 1991. 601

* Nouvelle publication du communiqué dont le texte est paru pour la première fois au JO OEB 1991, 601

Es wird daran erinnert, daß eine europäische Erstanmeldung für eine im Prioritätsjahr eingereichte europäische Nachanmeldung prioritätsbegründend ist; sie eröffnet also nach Artikel 87 bis 89 EPÜ ebenso und im selben Umfang ein Prioritätsrecht (sog. "innere Priorität") wie eine Erstanmeldung bei einem nationalen Amt (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-V, 1.3).

Eine europäische Erstanmeldung ist ferner für Nachanmeldungen prioritätsbegründend, die im Prioritätsjahr in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums eingereicht werden (s. Art. 4.A (2) PVÜ und Art. 66 EPÜ).

Maßnahme 3

Sachliche Reaktion auf den Recherchenbericht

Der Anmelder kann die Bearbeitung der europäischen Anmeldung in der Sachprüfung ferner beschleunigen, wenn er einen **schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prüfung stellt und zugleich auch in der Sache** auf den Recherchenbericht reagiert, ohne den ersten Bescheid der Prüfungsabteilung abzuwarten. Reaktion in der Sache bedeutet entweder eine begründete Stellungnahme oder eine sachdienliche Änderung der Ansprüche; im letzteren Fall sollte der Anmelder angeben, warum seiner Auffassung nach durch die Änderungen die Ansprüche gegenüber den im Recherchenbericht aufgeführten Dokumenten patentierbar werden.

Maßnahme 4

Frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags

Das Verfahren wird beschleunigt, wenn der Anmelder frühzeitig Prüfungsantrag stellt (Art. 94 EPÜ) und gleichzeitig vorbehaltlos auf die Anforderung des EPA nach Artikel 96 EPÜ verzichtet (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2). Dieser Verzicht, der zu einer rascheren Weiterleitung der Anmeldung an die Prüfungsabteilung führt, kann bereits bei Einreichung der europäischen Patentanmeldung (s. Formblatt für den Erteilungsantrag, S 5, Pkt. B 8) oder später in einer gesonderten Mitteilung an das EPA erklärt werden.

Durch frühzeitige Stellung des Prüfungsantrags entstehen dem Anmelder keine Nachteile. Die Prüfungsgebühr wird in voller Höhe oder zu 75 % zurückerstattet, wenn die Anmeldung, z. B. aufgrund des Recherchenberichts, zurückgenommen wird oder auch zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, bevor sie in die

Applicants are reminded that a European first filing is a proper basis for claiming priority in respect of a subsequent European patent application filed within the priority year, i.e. it gives rise to a priority right ("internal priority") in accordance with Articles 87 to 89 EPC in the same way and to the same extent as a first filing with a national Office (see Guidelines for Examination in the EPO, C-V, 1.3).

A European first filing is also a proper basis for claiming priority in respect of subsequent patent applications filed within the priority year in any country which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (see Article 4.A(2) of the Paris Convention and Article 66 EPC)

Measure 3

Substantive response to the search report

The applicant can speed up processing at the examination stage by making **a written request for accelerated examination accompanied by a substantive response** to the search report without awaiting the first communication from the Examining Division. A substantive response means either reasoned observations or appropriate amendments to the claims, in which case the applicant should indicate why the amendments are considered to render the claims patentable over the documents cited in the search report

Measure 4

Early request for examination

An early request for examination (Article 94 EPC), accompanied by an unconditional waiver of the invitation by the EPO under Article 96 EPC (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2), further accelerates the procedure. This waiver, which causes the application to be forwarded more rapidly to the Examining Division, may be made on filing the European patent application (see Request for Grant form, page 5, point B8) or later in a separate communication to the EPO.

An early request for examination is of no disadvantage to the applicant. The examination fee will be refunded in full or at a rate of 75% if, in the light of the search report for instance, the application is withdrawn, or is deemed withdrawn or refused before the Examining Division has assumed responsibility or before substantive examination has

Il est rappelé que la priorité d'un premier dépôt européen peut être revendiquée pour une demande de brevet européen ultérieure, déposée au cours de l'année de priorité; il donne en effet naissance à un droit de priorité (dite "priorité interne") conformément aux articles 87 à 89 CBE, de la même façon et dans la même mesure qu'un premier dépôt effectué auprès d'un office national (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-V, 1.3).

Un premier dépôt européen donne également naissance à un droit de priorité pour des demandes de brevet ultérieures, déposées au cours de l'année de priorité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (cf. article 4A(2) de la Convention de Paris et article 66 CBE).

3^e mesure

Réponse sur le fond au rapport de recherche

Le demandeur peut en outre accélérer le traitement de la demande au stade de l'examen quant au fond en présentant **avec la requête écrite en examen accéléré une réponse sur le fond** au rapport de recherche, sans attendre la première notification de la division d'examen. Par réponse sur le fond, on entend soit des observations motivées, soit des modifications pertinentes apportées aux revendications, auquel cas le demandeur devrait indiquer pourquoi il considère que ces modifications rendent les revendications brevetables par rapport aux documents cités dans le rapport de recherche.

4^e mesure

Requête en examen présentée très tôt

La procédure est accélérée si le demandeur présente très tôt la requête en examen (article 94 CBE) et s'il renonce en même temps sans aucune réserve à recevoir l'invitation émise par l'OEB en vertu de l'article 96 CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2). Cette renonciation, qui entraîne un transfert accéléré de la demande à la division d'examen, peut être formulée dès le dépôt de la demande de brevet européen (cf. formulaire de requête en délivrance, page 5, point B8) ou ultérieurement, dans une communication séparée adressée à l'OEB.

Une requête en examen présentée très tôt n'entraîne pas d'inconvénients pour le demandeur. La taxe d'examen sera remboursée intégralement ou à 75 % si la demande est retirée, par exemple au vu du rapport de recherche, réputée retirée ou rejetée avant que la division d'examen ne soit devenue compétente ou avant que l'examen quant au fond

Zuständigkeit der Prüfungsabteilung übergegangen ist oder die Sachprüfung begonnen hat (Art. 10b Gebührenordnung)

Maßnahme 5

Rasche Übermittlung des ersten Prüfungsbescheids

Ist ein gültiger Antrag auf beschleunigte Prüfung (Maßnahmen 1 und 3) gestellt worden, **so wird sich das Amt nach Kräften bemühen, dem Anmelder den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 4 Monaten nach Eingang der Anmeldung bei der Prüfungsabteilung oder des Antrags auf beschleunigte Prüfung zu übermitteln, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist**

Die Anmeldung wird der Prüfungsabteilung unverzüglich zugeleitet, sobald sie zuständig geworden ist. Dies ist der Fall, wenn ein gültiger Prüfungsantrag (Art. 94 EPÜ) gestellt worden ist, d. h. sowohl ein schriftlicher Antrag vorliegt (der durch das vorgedruckte Kreuz in Feld 5 bereits im Formblatt für den Erteilungsantrag enthalten ist) als auch die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist. Hat der Anmelder frühzeitig einen unbedingten Prüfungsantrag gestellt (s. Maßnahme 4), so ist dies bereits dann der Fall, wenn der Recherchenbericht dem Anmelder zugeht (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 1.1.2).

Maßnahme 6

Unverzügliche ernsthafte Erwiderung des Anmelders

Voraussetzung für eine raschere Sachprüfung ist es, daß der Anmelder den Bescheid der Prüfungsabteilung unverzüglich ernsthaft erwidert (s. Richtlinien für die Prüfung im EPA C-VI, 2). Die Erwiderung soll präzise und umfassend auf alle von der Prüfungsabteilung angesprochenen Punkte eingehen; nur so kann diese den Fall schneller zum Abschluß bringen. **Die Prüfungsabteilung wird sich nach Kräften bemühen, auf eine solche Erwiderung innerhalb von 3 Monaten nach ihrem Eingang zu antworten.** Zudem sollte eine Verlängerung der Erwidierungsfrist nach Regel 84 EPÜ nur dann beantragt werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Maßnahme 7

Beschleunigte Bearbeitung in der Erteilungsphase

Ist die Anmeldung erteilungsreif und hat der Anmelder die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ erhalten, so kann er das Verfahren bis zur tatsächlichen Erteilung des europäischen Patents beträchtlich verkürzen, wenn er der Fassung, in der das Patent erteilt werden soll, unverzüglich zustimmt und keine weiteren Änderungen der Anmeldung beantragt (s. Richtlinien für die Prüfung

begun (Article 10b Rules relating to Fees).

Measure 5

Rapid issue of the first examination report

When a valid request for accelerated examination (Measures 1 and 3) has been filed, **the Office will make every effort to issue the first examination report within 4 months of receipt of the application by the Examining Division or of receipt of the request for accelerated examination, whichever is the later.**

The application is forwarded without delay to the Examining Division once it has become responsible. This is the case when a valid request for examination (Article 94 EPC) is present, i.e. when both the written request (already signified in the Request for Grant form by a preprinted cross in its section 5) has been filed and the examination fee paid. If the applicant has filed an early and unconditional request for examination (see measure 4) this is already the case when the search report is transmitted to him (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 1.1.2).

Measure 6

Prompt bona fide response by the applicant

A precondition for accelerated examination is a prompt bona fide response by the applicant to the Examining Division communication (see Guidelines for Examination in the EPO, C-VI, 2). Such response should deal precisely with all of the points raised by the Division which only then can bring the case to a quicker conclusion. **The Division will make every effort to reply to such response within 3 months of its receipt.** Furthermore a request under Rule 84 EPC for an extension of time in which to make the response should not be made unless absolutely necessary.

Measure 7

Accelerated processing at the grant stage

If the application is in order for grant and the applicant has received the communication under Rule 51(4) EPC, the procedure up to actual grant of the European patent can be shortened considerably if the applicant approves without delay the text in which it is intended to grant the patent and does not request further amendments to the application (see Guidelines for Exami-

n'ait commencé (article 10ter du règlement relatif aux taxes).

5^e mesure

Envoi rapide de la première notification de l'examineur

Lorsqu'une requête valable en examen accéléré (1^{re} et 3^e mesures) a été présentée, **l'Office fera tout son possible pour envoyer la première notification de l'examineur dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande de brevet par la division d'examen ou suivant la date de réception de la requête en examen accéléré, la plus tardive des deux dates étant déterminante.**

La demande est transmise sans délai à la division d'examen une fois que celle-ci est devenue compétente. C'est le cas lorsqu'une requête en examen valable (article 94 CBE) a été présentée, c'est-à-dire lorsque ladite requête a été déposée par écrit (cette requête est déjà incluse dans le formulaire de requête en délivrance sous la forme d'une croix préimprimée au point 5) et que la taxe d'examen a été acquittée. Si le demandeur a présenté une requête en examen très tôt et sans aucune réserve (cf. 4^e mesure), la division d'examen devient compétente dès que le rapport de recherche a été notifié au demandeur (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 1.1.2).

6^e mesure

Réponse rapide et consciencieuse du demandeur

Pour qu'un examen quant au fond soit accéléré, il est nécessaire que le demandeur réponde vite et consciencieusement à la notification de la division d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-VI, 2), c'est-à-dire qu'il traite de façon précise et détaillée tous les points soulevés; c'est indispensable pour que la division d'examen règle plus rapidement son cas. **La division fera tout son possible pour donner suite à cette réponse dans les trois mois suivant sa réception.** Par ailleurs, une requête en prorogation du délai de réponse prévu à la règle 84 CBE ne doit être présentée qu'en cas de nécessité absolue.

7^e mesure

Traitement accéléré au stade de la délivrance

Lorsque la demande est sur le point de donner lieu à la délivrance du brevet, et que le demandeur a reçu la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, la procédure allant jusqu'à la délivrance du brevet européen peut être considérablement raccourcie si le demandeur approuve sans délai le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet, et s'il ne demande pas

im EPA C-VI, 4.9 und Mitteilung des Vizepräsidenten GD 2 vom 20 September 1988, ABl. EPA 1989, 43).

nation in the EPO, C-VI, 4 9 and Notice from the Vice-President, DG 2, dated 20 September 1988, OJ EPO 1989, 43).

que de nouvelles modifications soient apportées à la demande (cf Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB C-VI, 4.9 et Communiqué du Vice-Président chargé de la DG 2 en date du 20 septembre 1988. JO OEB 1989, 43)

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. Juli 1992 über eine Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)

I. Die Große Beschwerdekammer hat in der Entscheidung G 6/91, die im Amtsblatt 9/1992 veröffentlicht wird (vorläufiger Leitsatz im Amtsblatt 6/1992), die bisherige Praxis und Rechtsprechung zur Gebührenermäßigung bei Verwendung einer zugelassenen Nichtamtssprache überprüft. Danach ist es insbesondere nicht mehr möglich, durch Nachreichung eines Schriftstücks in einer zugelassenen Nichtamtssprache eine Gebührenermäßigung zu erlangen. Vielmehr kann das Schriftstück in der Verfahrenssprache frühestens gleichzeitig mit dem Schriftstück in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht werden. Ferner erstreckt sich nach dieser Entscheidung eine Ermäßigung nicht mehr auf die Gebühr für einen nachfolgenden Verfahrensabschnitt. Hierdurch wurde eine Überarbeitung der Richtlinien für die Prüfung im EPA notwendig. Anmeldern, die eine Ermäßigung der Prüfungsgebühr gemäß Artikel 14 (4) und Regel 6 (3) EPÜ in Anspruch nehmen möchten, wird nachdrücklich geraten, den Prüfungsantrag in der in Betracht kommenden zugelassenen Nichtamtssprache bereits **im Erteilungsantrag** (Formblatt 1001), bzw. **im Formblatt für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt** (Formblatt 1200) zu stellen

II. Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. Juli 1992 wird mit Wirkung vom 1. September 1992 Teil A-XI, 9.2 (Fassung Januar 1992) der Richtlinien für die Prüfung im EPA* wie folgt geändert:

9.2.1 Voraussetzungen

Ein Satz mit folgendem Wortlaut wird am Ende des Absatzes 2 angefügt;

* Die vorliegende Änderung zu Teil A der Richtlinien wird in der nächsten Revision der Loseblattsammlung eingearbeitet werden

Notice from the European Patent Office dated 3 July 1992 concerning an amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)

I. The Enlarged Board of Appeal has in its Decision G 6/91, which is to be published in Official Journal 9/1992 (provisional headnote published in Official Journal 6/1992) examined the current practice and jurisprudence concerning the reduction of fees under the language arrangements. As a result it will no longer be possible to benefit from a reduction in fees when the document concerned is filed in an admissible non-EPO language after the translation into the language of the proceedings has been filed. The reduction will only be allowed if the document in the language of the proceedings is filed at the earliest at the same time as the document in the admissible non-EPO language. Additionally, according to this Decision, the granting of a reduction of fees for a first procedural step does not extend to fees relating to subsequent procedural steps. A revision of the Guidelines for Examination in the EPO is therefore necessary. Applicants wishing to obtain a reduction in fees under the provisions of Article 14(4) and Rule 6(3) EPC are urgently recommended to file the request for examination in the admissible non-EPO language in the **Request for Grant** (Form 1001) or in the **Form for entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office** (Form 1200)

II. By Decision of the President of the EPO, dated 3 July 1992, point A-XI, 9.2 of the Guidelines for Examination in the EPO* (issue dated January 1992) is amended with effect from 1 September 1992 as follows:

9.2.1 Conditions

The following sentence is added at the end of paragraph 2:

* The text of the present amendment to Part A of the Guidelines will be included in the next revision of the loose-leaf edition of the Guidelines

Communiqué de l'Office européen des brevets du 3 juillet 1992 relatif à une modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A)

I. La Grande Chambre de recours a, dans la décision G 6/91, qui sera publiée au Journal officiel 9/1992 (sommaire provisoire publié au Journal officiel 6/1992), examiné la pratique et la jurisprudence actuelles en matière de réduction des taxes dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues. Il s'ensuit qu'il n'est désormais plus possible de bénéficier d'une réduction de taxe lorsque le document concerné n'est déposé dans la langue non officielle autorisée qu'après le dépôt de sa traduction dans la langue de la procédure. La réduction n'est accordée que si le document dans la langue de la procédure est déposé au plus tôt en même temps que le document dans la langue non officielle autorisée. En outre, selon cette décision, l'octroi d'une réduction de taxe pour une première étape de procédure ne s'étend plus à une taxe relative à une étape ultérieure de procédure. Une révision des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB apparaît donc nécessaire. Il est vivement recommandé aux déposants qui souhaitent obtenir une réduction de la taxe d'examen en vertu des dispositions de l'article 14(4) et de la règle 6(3) CBE de formuler la requête en examen dans la langue non officielle autorisée concernée **dans la requête en délivrance** (formulaire 1001) ou **dans le formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu** (formulaire 1200)

II. Par décision du Président de l'OEB en date du 3 juillet 1992, avec effet au 1^{er} septembre 1992, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB*, point A-XI, 9.2 (dans la version de janvier 1992) sont modifiées comme suit:

9.2.1 Conditions

La phrase qui suit est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

* Le texte de la présente modification de la partie A des Directives sera inséré dans le classeur lors de la prochaine révision des Directives

"Die Voraussetzungen der Gebührenermäßigung sind für jeden Verfahrensabschnitt gesondert zu erfüllen, für den eine Ermäßigung in Anspruch genommen wird (Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 6/91, Amtsblatt 9/1992)."

Absatz 3 wird wie folgt neugefaßt

"Die Ermäßigung wird nur gewährt, wenn in der vorgeschriebenen Frist, d. h. frühestens gleichzeitig mit der europäischen Patentanmeldung oder dem fristgebundenen Schriftstück in der zugelassenen Nichtamtssprache die Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht wird (G 6/91, a.a.O.)."

Die Punkte 9.2.3 bis 9.2.5 werden wie folgt neugefaßt:

"9.2.3 Ermäßigung der Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr wird ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Hierfür muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache bereits mit dem Erteilungsantrag (Form 1001) eingereicht werden, weil dieser schon einen vorgedruckten schriftlichen Prüfungsantrag in den Amtssprachen des EPA enthält, der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache sollte dann in dem für den Prüfungsantrag vorgesehenen Feld eingetragen werden. Für die Ermäßigung ist es nicht notwendig, im Prüfungsverfahren auch die weiteren Schriftstücke in einer zugelassenen Nichtamtssprache einzureichen.

9.2.4 Ermäßigung der Einspruchsgebühr

Die Einspruchsgebühr wird ermäßigt, wenn der Einspruch einschließlich der schriftlichen Begründung in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden (siehe Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 290/90 vom 9. Oktober 1990, ABI. EPA 1992, 368).

9.2.5 Ermäßigung der Beschwerdegebühr

Die Beschwerdegebühr wird ermäßigt, wenn die Beschwerdeschrift in einer zugelassenen Nichtamtssprache sowie eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Die Ermäßigung hängt nicht davon ab, daß auch später die Beschwerdebegründung in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht wird."

"The conditions to be fulfilled for the grant of a reduction in fees vary for each procedural step for which a reduction is claimed (see Decision G 6/91 to be published in Official Journal 9/1992)."

Paragraph 3 is amended as follows:

"The reduction is only allowed if the translation into the language of the proceedings is filed in due time, that is to say, at the earliest at the same time as the European patent application or the document subject to a time limit in the admissible non-EPO language (see G 6/91)."

The whole of the text of points 9.2.3 to 9.2.5 is amended as follows:

"9.2.3 Reduction of the examination fee

The applicant will be allowed a reduction in the examination fee if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and a translation of the written request for examination in the language of the proceedings is also filed. For the reduction to be allowed, the written request for examination in the admissible non-EPO language must be filed at the same time as the Request for Grant (Form 1001) since the form already contains a pre-printed box for the written request for examination in the official languages of the EPO: the written request for examination in the admissible non-EPO language should be entered in the box provided for the request for examination. In order to benefit from the reduction it is not necessary to file subsequent additional documents for the examination proceedings in an admissible non-EPO language.

9.2.4 Reduction of the opposition fee

The opposition fee is reduced if the notice of opposition including the written reasoned statement of grounds is filed in an admissible non-EPO language as well as in the language of the proceedings in translation (see Decision T 290/90 of 9 October 1990, published in OJ EPO 1992, 368).

9.2.5 Reduction of the appeal fee

A reduction in the appeal fee is allowed if the notice of appeal is filed in an admissible non-EPO language as well as in the language of the proceedings in translation. The grant of a reduction does not depend on the subsequent filing of the statement setting out the grounds of appeal in an admissible non-EPO language."

"Les conditions qui doivent être remplies pour qu'une réduction de taxe soit accordée sont propres à chaque étape de procédure pour laquelle une réduction est demandée (voir la décision G 6/91 qui sera publiée au Journal officiel 9/1992)."

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

"Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans la langue de la procédure dans le délai requis, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'il dépose dans la langue non officielle autorisée la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé (voir la décision G 6/91)."

L'ensemble du texte des points 9.2.3 à 9.2.5 est modifié comme suit:

"9.2.3 Réduction de la taxe d'examen

Une réduction de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. Pour obtenir cette réduction, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit être déposée en même temps que la requête en délivrance (formulaire 1001) puisque le formulaire comporte déjà une rubrique pré-remplie pour la requête écrite en examen produite dans les langues officielles de l'OEB; il convient de faire figurer la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée sous la rubrique prévue pour la requête en examen. Pour bénéficier de la réduction, il n'est pas nécessaire de déposer également dans une langue non officielle autorisée les pièces ultérieures de la procédure d'examen.

9.2.4 Réduction de la taxe d'opposition

La taxe d'opposition est réduite, lorsque l'acte d'opposition comprenant les motifs exposés par écrit est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction (voir la décision T 290/90 du 9 octobre 1990, publiée au JO OEB 1992, 368).

9.2.5 Réduction de la taxe de recours

Une réduction de la taxe de recours est accordée lorsque l'acte de recours est déposé dans une langue non officielle autorisée ainsi que dans la langue de la procédure, sous forme de traduction. L'octroi de la réduction ne dépend pas du fait que le mémoire exposant les motifs du recours est ultérieurement déposé dans la langue non officielle autorisée."

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Juli 1992 über das EPIDOS Informationsregister

Auf vielfachen Wunsch hat das EPA seine Dienstleistungen auf dem Gebiet der Patentinformation erweitert und ein neues "EPIDOS Informationsregister" eingerichtet, mit dem die Benutzer des europäischen Patentsystems sich ab sofort über zusätzliche Verfahrensdaten zu europäischen Patentanmeldungen und Patenten sowie zu Euro-PCT-Anmeldungen unterrichten können

Die im EPIDOS Informationsregister enthaltenen Verfahrensdaten erscheinen im Anschluß an das offizielle Europäische Patentregister (Artikel 127, Regel 92 EPÜ) in einem gesonderten Abschnitt unter der o. g. Bezeichnung. Die dort aufgeführten Daten sind **nicht** Bestandteil des Europäischen Patentregisters und werden daher auch nicht gemäß Artikel 129 Buchstabe a EPÜ im Europäischen Patentblatt veröffentlicht.

Einzelheiten über den Inhalt des EPIDOS Informationsregisters und den durch technische Verbesserungen erleichterten On-line-Zugriff auf beide Register sind in einem Informationsblatt enthalten, das dieser Ausgabe des Amtsblatt beiliegt und bei allen Auskunftsstellen des EPA kostenlos erhältlich ist. Für den On-line-Zugriff auf das EPIDOS Informationsregister werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

Telefonische Auskünfte in vertretbarem Rahmen aus dem EPIDOS Informationsregister geben die Auskunftsstellen des EPA. Es wird gebeten, telefonische Registeranfragen nicht an die Formalprüfer des EPA zu richten.

Notice from the European Patent Office dated 15 July 1992 about the EPIDOS information register

In response to many requests the Office has expanded its patent information services and set up a new "EPIDOS Information Register", henceforth providing users of the European patent system with additional procedural information about European and Euro-PCT applications and European patents.

The procedural data in the EPIDOS information register supplement the official Register of European Patents (Article 127, Rule 92 EPC), following on in a separate section with the above heading. These data are **not** part of the Register of European Patents, nor therefore are they published in the European Patent Bulletin under Article 129(a) EPC.

Details of what the EPIDOS information register contains, and about the technical improvements facilitating access to both registers, are given in the information sheet enclosed with this issue of the Official Journal and available free of charge from any EPO information office. There is no additional charge for on-line access to the EPIDOS information register.

EPO information desks provide telephone information (within limits) from the EPIDOS information register, but users are requested not to ring EPO formalities officers with such queries.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 15 juillet 1992, relatif au registre d'information EPIDOS

A la suite d'un souhait exprimé à maintes reprises, l'OEB a étendu ses services au domaine de l'information brevets et a institué un nouveau "registre d'information EPIDOS" permettant aux utilisateurs du système du brevet européen de s'informer dès à présent des données supplémentaires concernant la procédure relative aux demandes de brevet européen et aux brevets européens, ainsi que sur les demandes Euro-PCT.

Ces données supplémentaires, contenues dans le registre d'information EPIDOS, figurent dans une section séparée, à la suite de l'officiel Registre européen des brevets (article 127, règle 92 CBE), sous la dénomination mentionnée ci-dessus. Ne faisant **pas** partie intégrante du Registre européen des brevets, elles ne sont donc pas publiées dans le Bulletin européen des brevets conformément à l'article 129 a) CBE.

Des détails concernant le contenu du registre d'information EPIDOS et l'accès direct aux deux registres - lequel est facilité par des améliorations techniques - sont donnés dans une feuille d'information jointe à la présente édition du Journal officiel et disponible gratuitement auprès de tous les bureaux d'information de l'OEB. Aucune taxe supplémentaire n'est prélevée pour l'accès direct au registre d'information EPIDOS.

Dans la mesure où les demandes restent dans la limite du raisonnable, ces bureaux donnent par téléphone des renseignements qui sont contenus dans le registre d'information brevets. Il est demandé de ne pas téléphoner aux agents des formalités de l'OEB pour des questions concernant le registre.

Verzeichnis der für die Zwecke von Regel 28 EPÜ anerkannten Sachverständigen¹
List of experts recognised for the purpose of Rule 28 EPC¹
Liste des experts agréés aux fins de la règle 28 de la CBE¹

Name Nom	Anschrift Address Adresse	Der anerkannte Sachverständige wird Gutachten über Mikroorganismen der folgenden Arten er-statten* The recognised expert will deliver expert opinions in respect of the following kinds of micro-organ-isms * L'expert agréé effectue des expertises relatives à des micro-organismes appartenant aux types sui-vants*	Der anerkannte Sachverständige ist zu folgenden spe-zialen Untersuchungen bereit/nicht bereit **	
			bereit prepared disposé	nicht bereit not prepared pas disposé
1	2	3	4.1	4.2
Dr James A. BARNETT (GB)	University of East Anglia School of Biological Sciences Norwich NR4 7TJ	Hefen (ausgenommen hochpathogene Hefen wie Cryptococcus neoformans oder Candida albicans) Yeasts (except highly pathogenic yeasts, such as Cryptococcus neoformans or Candida albicans) Levures (hormis les le-vures à caractère haute-ment pathogène telles que Cryptococcus neoformans ou Candida albicans)	Identifizierungen, Sauer-stoffaufnahme und/oder Kohlendioxidausschei-dung, Wachstumsmerk-male; Merkmale der Meta-bolitaufnahme Checks of identity, oxygen uptake and/or carbon diox-ide output; growth charac-teristics; characteristics of metabo-lite uptake Identifications; absorption d'oxygène et/ou produc-tion d'acide carbonique; caractéristiques de crois-sance; caractéristiques de l'absorption de métabolite	Immunologische und ge-netische Analysen Immunological and geneti-cal analyses Analyses immunologiques et génétiques
Dr Claus CHRISTIANSEN (DK)	Biotechnological Institute Research Institute for Food Technology, Agro- Industrial Technology and Molecular Biotechnology Lundtoftevej 100 Building 227 P.O. Box 199 DK-2800 Lyngby	Gentechnisch gewonnene Mikroorganismen, insbe-sondere Bakterien, Plas-mide und Phagen Genetically-engineered micro-organisms, espe-cially bacteria, plasmids and phages Micro-organismes obtenus par les techniques du gé-nie génétique, notamment les bactéries, les plas-mides et les phages	Analysen des genetischen Aufbaus und der geneti-schen Bausteine ein-schließlich der Physiologie und Verhaltensweise unter Fermentationsbedingun-gen Analyses of genetic con-struction and constituents, including physiology and behaviour under fermenta-tion conditions Analyses de la construc-tion et des constituants gé-nétiques, y compris la phy-siologie et le comporte-ment dans des conditions de fermentation	Rein chemische Untersu-chungen sowie Pathogeni-tätsanalysen Purely chemical tests, anal-yses of pathogenicity Tests purement chimiques, analyses de la pathogéni-cité

¹ Dieses Verzeichnis ersetzt das erste Verzeichnis, das im ABI, EPA 1981, 359 veröffentlicht und im ABI, EPA 1985, 373, 1986, 107 und 1990, 405 geändert worden ist. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.

* Vgl. hierzu Nr. 3 und 9(i) der "Allgemeinen Bedingungen"; siehe ABI, EPA 1981, 359.

** Vgl. hierzu Nr. 5 und 9(i) der "Allgemeinen Bedingungen"; siehe ABI, EPA 1981, 359.

¹ The present list replaces the first list published in OJ EPO 1981, 359, amended in OJ EPO 1985, 373, 1986, 107 and 1990, 405. It will be completed later.

* See points 3 and 9(i) of the "General Conditions"; see OJ EPO 1981, 359.

** See points 5 and 9(i) of the "General Conditions"; see OJ EPO 1981, 359.

¹ La présente liste remplace la première liste publiée au JO OEB 1981, 359, modifiée au JO OEB 1985, 373, 1986, 107 et 1990, 405. Elle sera complétée ultérieurement.

* cf. points 3 et 9(i) des "Conditions générales"; voir JO OEB 1981, 359.

** cf. points 5 et 9(i) des "Conditions générales"; voir JO OEB 1981, 359.

1	2	3	4.1	4.2
Prof. Dr. Orio CIFERRI (IT)	Università di Pavia, Dipartimento di Genetica e Microbiologia Via Abbiategrasso, 27 I-27100 Pavia	Cyanobakterien (blaugrüne Algen): einzellige Algen, insbesondere solche, die als Grundstoff für Nahrungs- und/oder Futtermittel verwendet werden oder verwendet werden können (z. B. als Grundstoff für Einzel-Zell-Protein) Cyanobacteria (blue-green algae), unicellular algae, especially those used, or of possible use, as a source of food and/or feed (e.g. as a source of single cell protein) Cyanobactéries (algues bleu-vertes); algues unicellulaires, notamment celles utilisées, ou susceptibles d'être utilisées, comme source d'alimentation et/ou comme aliment (comme source de protéines unicellulaires par exemple)	Physiologische und biochemische Untersuchungen, immunologische Untersuchungen; bestimmte taxonomische Untersuchungen Physiological and biochemical tests; immunological tests; certain taxonomic tests Essais physiologiques et biochimiques; essais immunologiques; certains essais taxinomiques	Versuche betreffend Nucleinsäureanalyse (Basenzusammensetzung, GC-Gehalt, DNA/DNA-Reassoziaton usw.) Tests dealing with nucleic acid analysis (base composition, GC content, DNA/DNA reassociation, etc.) Essais ayant trait à l'analyse de l'acide nucléique (composition de base, teneur en GC, ADN/Recombinaison de l'ADN, etc.)
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karl ESSER (DE)	Ruhr-Universität Bochum Lehrstuhl für allgemeine Botanik Postfach 102148 W-4630 Bochum 1	Pilze, einschl. Hefen und Hyphenpilze, Escherichia coli Fungi, including yeasts and hyphen fungi, Escherichia coli Champignons, y compris les levures et les champignons hyphae, escherichia coli	Experimentelle Untersuchungen Experimental tests Essais expérimentaux	
Prof. Dr. Vagn JENSEN (DK)	Royal Veterinary and Agricultural University, Department of Microbiology and Microbial Ecology Rolighedsvej 21 DK-1958 Copenhagen V	Bakterien, einschließlich Actinomycetes (ausgenommen Mycoplasma und alle pathogenen Arten) Bacteria, including actinomycetes (except mycoplasma and all pathogenic species) Bactéries, y compris les actinomycètes (à l'exception du genre mycoplasma et de toutes les espèces pathogènes)	Alle üblicherweise für taxonomische Zwecke eingesetzten Untersuchungen (ausgenommen immunologische Tests und Nucleinsäureanalysen), Messungen von bakteriellen Aktivitäten, die ohne spezifische und komplizierte Ausrüstung durchgeführt werden können All examinations generally used for taxonomic purposes (except immunological tests and nucleic acid analyses); measurements of bacterial activities which can be performed without specific and complicated equipment Tous les examens généralement utilisés pour la taxonomie (à l'exception des essais immunologiques et des analyses de l'acide nucléique); mesures des activités bactériennes susceptibles d'être effectuées sans un équipement spécial et sophistiqué	Immunologische Untersuchungen jeder Art, Versuche an lebenden Tieren; komplizierte biochemische Analysen Immunological examinations of any kind; experiments involving use of living animals, complicated biochemical analyses Examens immunologiques de tous types, expérimentation impliquant l'emploi d'animaux vivants, analyses biochimiques très élaborées

1	2	3	4.1	4.2
Prof. Dr. Otto KANDLER (DE)	Botanisches Institut der Universität München Menzinger Str. 67 W-8000 München 19	Gram-positive Bakterien (mit Ausnahme der Gattung Streptomyces und pathogener Arten) Gram-positive bacteria (except those of the genus Streptomyces and pathogenic species) Bactéries Gram positives (excepté le genre streptomyces et les espèces pathogènes)	Taxonomische Einordnung und physiologisch-biochemische Untersuchung auf spezielle Leistungen und Eigenschaften Taxonomic classification and physiological-biochemical tests for special properties and qualities Classification taxinomique et analyses physiologico-biochimiques des pouvoirs et des propriétés spécifiques	Prüfung der Pathogenität gegenüber Mensch, Tier oder Pflanze Examination of pathogenicity to man, animals or plants Etude du pouvoir pathogène sur l'homme, l'animal ou les végétaux
Prof. Dr. H. J. KUTZNER (DE)	Technische Hochschule Darmstadt, Institut für Mikrobiologie Schnittspahnstr. 9 W-6100 Darmstadt	Actinomycetales (mit Ausnahme anaerober sowie pathogener Arten, z. B. Mycobacterium tuberculosis) Actinomycetales (except anaerobic and pathogenic species, e.g. Mycobacterium tuberculosis) Actinomycétales (excepté les espèces anaérobies et pathogènes, telles que le mycobacterium tuberculosis)	Morphologische, physiologische und biochemische Charakterisierungen, soweit diese nach heutigen Kenntnissen zur taxonomischen Beschreibung beitragen Morphological, physiological and biochemical characterisations insofar as these contribute under the present state of the art to taxonomic description Caractérisations morphologique, physiologique et biochimique, dans la mesure où elles contribuent, d'après les connaissances actuelles, à la description taxinomique	Rein chemische Untersuchungen, z. B. Identifizierung von Stoffwechselprodukten (z. B. Antibiotika), insbesondere wenn keine Vergleichssubstanz – z. B. für chromatographische Zwecke – vorliegt Pure chemical tests, e.g. identification of products of metabolism (e.g. antibiotics), particularly if there is no comparative substance (e.g. for chromatographic purposes) Essais purement chimiques, par exemple identification de produits du métabolisme (par exemple antibiotiques), en particulier lorsqu'il n'existe pas de substance de comparaison, par exemple à des fins de chromatographie
Prof. Dr. Romano LOCCI (IT)	University of Udine Chair of Mycology Area Rizzi Via Fagagna 208 I-33100 Udine	Actinomycetes; Pilze Actinomycetes; fungi Actinomycètes; champignons	Mikromorphologische Untersuchungen; Klassifizierung und Bestimmung taxonomischer Beziehungen Micromorphological investigations, classification and determination of taxonomic relationships Recherches micromorphologiques, classification et mise en évidence des relations taxinomiques	Genetische Analysen, Nucleinsäurenreassoziations-tests und serologische Tests Genetic analyses; nucleic acid reassociation tests and serological work Analyse génétique; essai de recombinaison de l'acide nucléique et travaux de sérologie
Prof. Dr. Charles A. MASSCHELEIN (BE)	C.E.R.I.A. Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques, Institut des Industries de Fermentation Service des Industries Biochimiques 1 Avenue Emile Cryson B-1070 Bruxelles	Hefen; Bakterien; mikroskopische Pilze (ausgenommen pathogene Arten) Yeasts; bacteria; microscopic fungi (except pathogenic species) Levures; bactéries; champignons microscopiques (sauf espèces pathogènes)	Experimentelle Untersuchungen, insbesondere in bezug auf die Gewinnung von Mikroorganismen für die Herstellung von Zellbestandteilen, für die biochemische Umwandlung von definierten Verbindungen und für die Ausscheidung oder Herstellung von Metaboliten, die für die Industrie von Interesse sind Experimental tests, especially those relating to obtaining micro-organisms for preparing cellular constituents, bio-chemical transformation of defined compounds and the secretion or production of metabolites with potential industrial application Examens de nature expérimentale, en particulier ceux relatifs à l'obtention de micro-organismes pour la préparation de constituants cellulaires, à la transformation biochimique de composés définis et à la sécrétion ou à la production de métabolites d'intérêt industriel	Taxonomische Untersuchungen Taxonomic tests Examens de nature taxinomique

1	2	3	4.1	4.2
Dr. Claude MOREAU (FR)	Laboratoire de Microbiologie appliquée à l'Agriculture et aux Industries Faculté des Sciences 6 Av. Victor le Gorgeu F-29287 Brest Cedex	Pilze, insbesondere Schimmelpilze Fungi, in particular moulds Champignons, en particulier moisissures	Taxonomie, ökologische und physiologische Untersuchungen Taxonomy, ecological and physiological investigations Taxinomie, recherches écologiques et physiologiques	
Prof. Colin RATLEDGE (GB)	The University of Hull Department of Applied Biology GB-Hull, HU6 7RX	Bakterien; Hefen, Pilze (ausgenommen autotrophe und phototrophe Organismen) Bacteria, yeasts, fungi (except autotrophic and phototrophic organisms) Bactéries levures champignons (à l'exception des organismes autotrophes et phototrophes)	Wachstumseigenschaften, Herstellung von Erst- und Zweitmetaboliten und Massenverhältnisse von Organismen, die in Schütteltankfermentern als Batch- oder kontinuierliche Kulturen wachsen Growth patterns, production of primary and secondary metabolites and mass balances of organisms growing in stirred tank fermenters either as batch or continuous cultures Modèles de croissance, production de métabolites primaires et secondaires et équilibre massique des organismes croissant dans des fermenteurs d'agitation, soit comme cultures discontinues soit comme cultures continues	Taxonomie: genetische Analyse, antibiotische Beurteilungen, in-vivo-Untersuchungen von Mikroorganismen oder ihren Produkten in oder gegenüber Tieren Taxonomy: genetic analysis, antibiotic assessments, in vivo testing of micro-organisms or their products in or against animals Taxinomie, analyse génétique, évaluations antibiotiques, essais in vivo de micro-organismes ou de leurs produits chez l'animal ou par rapport à l'animal
Prof. Dr. H. G. SCHLEGEL (DE)	Institut für Mikrobiologie der Universität Göttingen Grisebachstr. 8 W-3400 Göttingen	Alcaligenes eutrophus, alle Arten und Gattungen der lithoautotrophen wasserstoffoxidierenden Bakterien; Azospirillum lipoferum Alcaligenes eutrophus, all classes and species of litho-autotrophic hydrogenoxidising bacteria; Azospirillum lipoferum Alcaligenes eutrophus; bactéries lithoautotrophes oxydant l'hydrogène de toutes espèces et de toutes familles; azospirillum lipoferum	Taxonomische und physiologische Untersuchungen; Kohlenhydrat-Abbauewege Taxonomic and physiological tests; forms of carbohydrate degradation Essais taxinomiques et physiologiques, processus de dégradation de l'hydrogène de carbone	Bildung von Mycotoxinen, Antibiotika, Toxizitäts- und Pathogenitätsprüfungen Formation of mycotoxins; antibiotics, toxicity and pathogenicity tests Production de mycotoxines; antibiotiques; essais de toxicité et de pathogénicité

1	2	3	4.1	4.2
Prof. Dr. John E. SMITH (GB)	University of Strathclyde Department of Applied Microbiology Royal College Building 204 George Street GB-Glasgow G1 1XW	Fadenförmige Pilze, insbesondere Fungi imperfecti (ausgenommen Basidiomycetes) Filamentous fungi, in particular imperfect fungi (except basidiomycetes) Champignons filamenteux, en particulier champignons imparfaits (excepté les basidiomycètes)	Taxonomische Identifizierung, Fermenter-Kultivierung und Herstellung von Produkten (begrenzt); Mycotoxin-Analyse Taxonomic identification, limited fermenter cultivation and product formation; mycotoxin analysis Identification taxonomique; cultures en fermenteurs et formation du produit (sur une échelle limitée); analyses des mycotoxines	Ausgedehnte biochemische Analysen Extensive biochemical analyses Analyses biochimiques approfondies
Dr. I. W. SUTHERLAND (GB)	Division of Biological Sciences Institute of Cell and Molecular Biology The University of Edinburgh Rutherford Building King's Building Mayfield Road GB-Edinburgh EH9 3JH	Gram-negative Bakterien, insbesondere Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae usw. Gram negative bacteria, in particular enterobacteriaceae, pseudomonadaceae, etc. Bactéries Gram négatives, notamment enterobacteriaceae, pseudomonadaceae etc.	Identifizierung (außer G/C-Verhältnisse); Polysaccharid-Analyse, Polysaccharid-Produktion in Batch-Kultur oder kontinuierlicher Kultur; Polysaccharidabbauende Enzyme Identification (other than G/C ratios), polysaccharide analysis; polysaccharide production in batch and continuous culture; enzymes degrading polysaccharides Identification (autre que rapport G/C); analyse de polysaccharides; production de polysaccharides en cultures continues et discontinues, enzymes dégradant les polysaccharides	Analysen der Pathogenität in Tieren und Pflanzen; immunologische Verfahren; genetische Experimente Analyses of pathogenicity in animals or plants; immunological procedures; genetical experiments Analyse de pathogénicité chez l'animal et les végétaux; processus immunitaires, expérimentation génétique
Dr. B. C. SUTTON (GB) relocating in October 1992 to	International Mycological Institute Ferry Lane GB-Kew, Surrey TW9 3AF Alderhurst Bakeham Lane Englefield Green GB-Egham, Surrey TW20 9TY	Pilze der Klasse Deuteromycetes, insbesondere Coelomycetes und dematiatische Hyphomycetes Fungi of the class deuteromycetes, in particular coelomycetes and dematiaceous hyphomycetes Champignons appartenant à la classe des deutéromycètes, en particulier coelomycètes et hyphomycètes dematiacées	Taxonomische Identifizierung aufgrund optischer und/oder elektronischer Mikroskopie von Organismen in vitro und/oder in vivo; Analysen und Untersuchungen, die physiologische, chemische und biochemische Verfahren umfassen Taxonomic identification based on light and/or electron microscopy of organisms in vitro and/or in vivo; analyses and tests involving physiological, chemical and biochemical procedures Identification taxinomique basée sur l'optique et/ou la microscopie électronique d'organismes in vitro et/ou in vivo; analyses et essais faisant intervenir des techniques physiologiques, chimiques et biochimiques	Immunologische und genetische Analyse; Pathogenitätsprüfungen Immunological and genetic analysis; Pathogenicity testing Analyse immunologique et génétique; test de pathogénicité

1	2	3	4.1	4.2
Prof. Dr. ir E VANDAMME (BE)	University of Ghent Laboratory of General and Industrial Microbiology Coupure links 653 B-9000 Ghent	<p>Gewerblich nutzbare Hefen, Bakterien und Pilze für die Synthese von Feinchemikalien</p> <p>Industrially useful yeasts, bacteria and fungi for fine chemical synthesis</p> <p>Levures à usage industriel, bactéries et champignons pour synthèse chimique fine</p>	<p>Überprüfung von Fermentationsprozessen (bis zu einer Menge von 5 l); Überprüfung von durch Reaktionen erzielten Biokonversionen; Bioassays von biologisch aktiven mikrobiellen Metaboliten (Antibiotika, Bacteriocine, Vitamine, Enzyminhibitoren...); physiologische und biochemische Untersuchungen in Zusammenhang mit der Verbesserung von Stämmen; Wachstumskinetik</p> <p>Verification of fermentation processes (up to 5 l scale); verification of bioconversion reactions; bioassays of bioactive microbial metabolites (antibiotics, bacteriocins, vitamins, enzyme inhibitors...); physiological and biochemical tests related to strain improvement; growth kinetics</p> <p>Vérification des procédés de fermentation (échelle jusqu'à 5 l); Vérification des réactions de bioconversion; bioessais de métabolites microbiens bioactifs (antibiotiques, bactéricines, vitamines, inhibiteurs d'enzymes...); tests physiologiques et biochimiques en vue de l'amélioration des souches; cinétique de la croissance</p>	<p>Elektronenmikroskopie, Immunologie, Pathogenität, Gewebekultur, Taxonomie</p> <p>Electron microscopy, immunology, pathogenicity, tissue culture, taxonomy</p> <p>Microscopie électronique, immunologie et pathogénicité, culture de tissus, taxonomie</p>

Die Lissabonner Gemeinschaftspatentkonferenz 1992

1. In der Zeit vom 4. bis 5. Mai 1992 hat die "Lissabonner Gemeinschaftspatentkonferenz 1992" der Mitgliedstaaten der EG stattgefunden, zu der Portugal als im ersten Halbjahr 1992 amtierende Präsidentschaft im Rat der EG eingeladen hatte. Nachdem am 31. Dezember 1991 feststand, daß bisher weder die **Vereinbarung über Gemeinschaftspatente (VGP)**¹ noch das besondere **"Protokoll über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das Inkrafttreten der VGP"**² in Kraft getreten war, hatte Portugal die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um entsprechend der am 15. Dezember 1989 angenommenen **"Erklärung über eine etwaige Änderung der Bedingungen für das Inkrafttreten der VGP"** einstimmig Mittel und Wege zu finden, damit das Gemeinschaftspatentsystem zum Zeitpunkt der Vollenendung des Binnenmarktes angewendet werden kann.

2. Der von Portugal vorgelegte Basistext sah im wesentlichen vor, daß zehnamentlich benannte Unterzeichnerstaaten³ (BE, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL und PT) die VGP für deren Inkraftsetzen ratifizieren müssen: die VGP sollte danach in einem "ersten Schritt" **ohne Dänemark und Irland** in Kraft treten können. Dänemark und Irland sollten in einem "zweiten Schritt" folgen, wenn die dort bislang bestehenden verfassungsrechtlichen oder politischen Schwierigkeiten überwunden sind. Ferner sah der Basistext vor, daß sich **Spanien und Portugal** bei der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunden **vorbehalten** können, die VGP **erst zum 1. Januar 1996 für sich gelten zu lassen**. Im Ergebnis hätte dies bedeutet, daß die VGP zunächst für acht, ab 1. Januar 1996 für zehn und, nach Überwinden der Schwierigkeiten in Dänemark und Irland, für alle derzeit zwölf Mitgliedstaaten der EG gelten würde.

3. Dieser Basistext fand jedoch keine einstimmige Zustimmung auf der Konferenz, woraufhin Portugal weitere Kompromißvorschläge vorlegte.

Ein erster Vorschlag sah vor, daß die VGP am **1. Januar 1996 für Spanien und Portugal** nur unter der Voraussetzung wirksam werden sollte, daß sie zu diesem Zeitpunkt bereits für **alle übrigen zehn Unterzeichnerstaaten** in Kraft ist, also auch für **Dänemark und Irland**. Für **Spanien und Portugal**

1992 Lisbon Conference on the Community Patent

1. The EC Member States' "1992 Lisbon Conference on the Community Patent", hosted by Portugal as the Member State holding the Presidency of the EC Council in the first six months of 1992, took place on 4 and 5 May 1992. Since neither the **Agreement relating to Community patents (ACP)**¹ nor the separate **"Protocol on a possible modification of the conditions of entry into force of the ACP"**² had entered into force by 31 December 1991, Portugal made the necessary preparations, in accordance with the **"Declaration on a possible modification of the conditions of entry into force of the ACP"** adopted on 15 December 1989, to find unanimously the means of ensuring that the Community patent system could be implemented at the time of the completion of the internal market.

2. The basic proposal tabled by Portugal stipulated in essence that to enter into force, the ACP had to be ratified by ten named signatory States³ (BE, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL and PT); the ACP could thus have entered into force at a "first stage" **without Denmark and Ireland**, which would have followed at a "second stage" once their respective constitutional and political difficulties had been resolved. The basic proposal also provided that **Spain and Portugal**, when depositing their instruments of ratification, **could reserve the right** to declare that the **ACP would not come into effect for them until 1 January 1996**. In effect this would have meant that the ACP would initially apply to eight, from 1 January 1996 to ten and, once the difficulties in Denmark and Ireland had been resolved, to all twelve current EC Member States.

3. Since however this basic proposal did not meet with the unanimous approval of the Conference, Portugal put forward further proposals by way of compromise.

Under the first of these the ACP would have entered into force on **1 January 1996 for Spain and Portugal only** if at that date it was already in force for **all the other ten** signatory States, in other words also for **Denmark and Ireland**. The ACP would, however, **"in any case"** have taken effect for **Spain**

La Conférence de Lisbonne de 1992 sur le brevet communautaire

1. Du 4 au 5 mai 1992, s'est déroulée la "Conférence de Lisbonne de 1992 sur le brevet communautaire" des Etats membres des CE, qui avait été convoquée par le Portugal, lequel assurerait la présidence du Conseil des CE au cours du premier semestre 1992. Vu qu'il avait été constaté, au 31 décembre 1991 que jusqu'alors ni l'**Accord en matière de brevets communautaires (ABC)**¹, ni le **"Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'ABC"**² n'étaient entrés en vigueur, le Portugal avait pris les mesures préparatoires nécessaires pour que la Conférence puisse trouver à l'unanimité les moyens destinés à permettre que le système du brevet communautaire soit mis en oeuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur, conformément à la **"Déclaration relative à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'ABC"**, adoptée le 15 décembre 1989.

2. Le texte de base soumis par le Portugal prévoyait pour l'essentiel que l'ABC devait être ratifié, pour entrer en vigueur, par dix Etats signataires³ cités nommément (BE, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL et PT): l'ABC devait ainsi "dans un premier temps" pouvoir entrer en vigueur **sans le Danemark ni l'Irlande**. Ces deux pays devaient ratifier l'accord "dans un deuxième temps", lorsque les difficultés d'ordre constitutionnel ou politique qu'ils rencontrent actuellement seraient surmontées. En outre, le texte de base prévoyait que **l'Espagne et le Portugal** pouvaient se **réserver** le droit de déclarer, au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, **que l'ABC ne prendrait effet à leur égard que le 1^{er} janvier 1996**. En fin de compte, cela aurait signifié que l'ABC n'aurait d'abord pris effet que pour huit pays, puis, à compter du 1^{er} janvier 1996, pour dix, et enfin, dès que les difficultés rencontrées par le Danemark et l'Irlande auraient été aplanies, pour les douze Etats membres actuels des CE.

3. Toutefois, ce texte de base n'a pas été approuvé à l'unanimité lors de la Conférence, aussi le Portugal a-t-il présenté de nouveaux projets de compromis.

Un premier projet prévoyait que l'ABC ne devait prendre effet au **1^{er} janvier 1996** à l'égard de **l'Espagne et du Portugal** qu'à la condition d'être déjà entré en vigueur à cette date à l'égard de tous **les autres** Etats signataires, au nombre de dix, y compris donc à l'égard du **Danemark et de l'Irlande**.

¹ Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 30. Dezember 1989 Nr. L 401

² Vgl. ABI EPA 1990, 224 (228 ff.)

³ Vgl. ABI EPA 1990, 224 und 1991, 623

¹ Official Journal of the European Communities of 30 December 1989. No. L 401

² Cf. OJ EPO 1990 224 (228 et seq.)

³ Cf. OJ EPO 1990, 224, and 1991, 623

¹ Journal officiel des Communautés Européennes du 30 décembre 1989, no. L 401

² Cf. JO OEB 1990 224 (228 s.)

³ Cf. JO OEB 1990 224 et 1991, 623

sollte die VGP **"auf jeden Fall"** aber am **1. Januar 1998** wirksam werden, das heißt zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls **auch ohne Dänemark und Irland**. Dieser Vorschlag fand ebenfalls keine einstimmige Zustimmung.

Der zweite Kompromißvorschlag sah vor, den konkreten Zeitpunkt für das Wirksamwerden der VGP für **Spanien und Portugal nicht festzuschreiben**. Die Regierungen sollten sich aber in einer gemeinsamen **Erklärung** darauf verständigen, daß eine Regierungskonferenz erneut versuchen sollte, "einstimmig Mittel und Wege zu finden, um das Gemeinschaftspatentsystem so bald wie möglich für **alle** Unterzeichnerstaaten in Kraft setzen zu können, wenn dies bis zum 31. Dezember 1995 noch nicht geschehen sein sollte." Auch dieser Vorschlag wurde nicht einstimmig gebilligt.

4. Als Ergebnis der Lissabonner Gemeinschaftspatentkonferenz 1992 kann daher nur festgehalten werden, daß kein Konsens gefunden werden konnte, das Gemeinschaftspatentsystem zum Zeitpunkt der Vollendung des Binnenmarkts, das heißt am 1. Januar 1993, in Kraft zu setzen. Auf der Konferenz ist lediglich beschlossen worden, dem Ministerrat für seine Sitzung als Binnenmarktrat vom 18. bis 19. Juni 1992 einen Bericht über das Ergebnis der Konferenz vorzulegen. Zusätzlich wird in diesem Bericht der Wunsch der Konferenz zum Ausdruck gebracht, daß eine der nächsten Präsidentschaften im Rat der EG zu geeigneter Zeit eine neue Initiative ergreifen solle, um die Arbeiten zur Inkraftsetzung der VGP fortzusetzen.

5. Ein Inkrafttreten der VGP zum 1. Januar 1993 scheint aus heutiger Sicht nicht mehr erreichbar. Eine Prognose, wann die VGP in Kraft treten wird, kann nach dem Ergebnis der Lissabonner Gemeinschaftspatentkonferenz 1992 nicht gegeben werden.

and Portugal on 1 January 1998, possibly **even without Denmark and Ireland**. This proposal likewise failed to meet with unanimous approval

Under the second variant, **no firm date would have been set** for the entry into force of the ACP for **Spain and Portugal**. In a joint **declaration**, however, governments would have agreed that an intergovernmental conference should seek afresh "to find unanimously the means of ensuring that the Community patent system enters into force with regard to **all** signatory States as swiftly as possible", should it not already have done so by 31 December 1995. This variant likewise did not find unanimous favour.

4. The only conclusion to be drawn from the 1992 Lisbon Conference on the Community Patent, therefore, is that it was not possible to achieve a consensus on implementing the Community patent system by the time the internal market is completed, i.e. on 1 January 1993. The Conference simply decided to forward a report on the outcome to the Council of Ministers meeting on the internal market on 18 and 19 June 1992, including the wish expressed by the Conference that when the opportunity presents itself one of the forthcoming EC Council Presidencies should launch a new initiative to continue efforts towards implementation of the ACP.

5. Given the present situation, it would seem that the ACP will not now be entering into force on 1 January 1993. Nor, following the outcome of the 1992 Lisbon Conference, can any prediction be made as to when it will.

Toutefois, l'ABC devait **"en tout état de cause"** prendre effet à l'égard de **l'Espagne et du Portugal** au **1^{er} janvier 1998** au plus tard, même en l'absence à cette date du **Danemark et de l'Irlande**. Ce projet lui non plus n'a pas fait l'unanimité.

Le deuxième projet de compromis prévoyait quant à lui **qu'il ne serait pas fixé** de date concrète pour l'entrée en vigueur de l'ABC à l'égard de **l'Espagne et du Portugal**. En revanche, les gouvernements devaient convenir dans une **déclaration** commune qu'une conférence intergouvernementale tenterait à nouveau de "trouver à l'unanimité les moyens destinés à permettre que le système du brevet communautaire entre en vigueur à l'égard de **tous** les Etats signataires le plus rapidement possible", au cas où il ne serait toujours pas entré en vigueur au 31 décembre 1995. Ce projet lui non plus n'a pas été approuvé à l'unanimité.

4. Force est donc de constater, en conclusion, qu'il n'a pas été possible, lors de la Conférence de Lisbonne de 1992 sur le brevet communautaire, d'obtenir le consensus nécessaire pour pouvoir mettre en application le système du brevet communautaire au moment de l'achèvement du marché intérieur, le 1^{er} janvier 1993. Il a simplement été décidé de soumettre au Conseil des Ministres un rapport sur les résultats de cette conférence, en prévision de la session du Conseil des CE des 18 et 19 juin 1992 réunissant les ministres responsables du marché intérieur. En outre, il sera mentionné dans le rapport que la conférence souhaite que l'une des prochaines présidences du Conseil des CE prenne en temps opportun une nouvelle initiative afin de poursuivre les travaux sur l'entrée en vigueur de l'ABC.

5. A l'heure actuelle, il ne paraît plus possible que l'ABC entre en vigueur au 1^{er} janvier 1993, et, à l'issue de la Conférence de Lisbonne de 1992 sur le brevet communautaire, il ne peut être avancé de prévisions en ce qui concerne la date à laquelle l'ABC entrera en vigueur.

VERTRETUNG

Ausbildung im EPA für Patentvertreter

Patentvertretern, die die europäische Eignungsprüfung noch nicht abgelegt haben, bietet das Europäische Patentamt die Möglichkeit einer Ausbildung im EPA in München. Unter dem Begriff "Vertreter" sind sowohl freiberuflich arbeitende als auch in der Industrie tätige Personen zu verstehen. Mit dieser Ausbildung ist Anfang 1991 begonnen worden; sie zielt zwar vor allem auf Bewerber für die europäische Eignungsprüfung ab, doch sind auch nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragene Interessenten willkommen. Eine besondere Zielgruppe sind **Personen, die keine der EPA-Amtssprachen als Muttersprache haben oder aus unterrepräsentierten Vertragsstaaten kommen**; diese Bewerber werden bei der Auswahl bevorzugt.

Programm

Die Praktikanten verbringen 4 Wochen in der GD 2. Falls gewünscht, kann in der GD 3 ein weiterer Aufenthalt von bis zu 4 Wochen vorgesehen werden. Der Zeitabstand zwischen diesen beiden Aufenthalten kann individuell bestimmt werden. In der GD 2 sollen die Praktikanten zusammen mit Prüfern, die sich noch in der Ausbildung befinden, an echten Fällen arbeiten; dabei werden sie von einem Ausbilder betreut. Sie können auch an Kursen für Prüfer teilnehmen, die während ihres Aufenthalts stattfinden. In der GD 3 werden die Praktikanten einer Technischen Beschwerdekammer zugeteilt. Während beider Aufenthalte können die Praktikanten an mündlichen Verhandlungen teilnehmen und werden in Spezialseminaren mit anderen Tätigkeiten des EPA in München vertraut gemacht.

Kosten und Unterbringung

Das EPA erhebt für das Praktikum keine Gebühren. Für ihren Aufenthalt in München müssen die Praktikanten jedoch selbst aufkommen. Auf Wunsch erteilt das EPA Auskunft über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und ortsansässige Banken, die Darlehen anbieten. Endgültige Vorkehrungen müssen die Praktikanten selbst treffen.

Zulassung

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPÜ-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsge-

REPRESENTATION

Training at the EPO for patent attorneys

The EPO offers the opportunity for patent attorneys who have not yet passed the European Qualifying Examination to receive training within the EPO in Munich. The term "attorney" is intended to include persons active in the free profession as well as in industry. This training started at the beginning of 1991, and although it is mainly aimed at candidates for the European Qualifying Examination, it is also open to professional representatives who have been entered on the list under Article 163 EPC. A particular target group are **people whose mother tongue is not an EPO official language or who come from under-represented Contracting States**, and these applicants are given preference in the application procedure.

The programme

The trainees spend a period of 4 weeks with DG 2. If desired, a period of up to 4 weeks with DG 3 may also be provided for. The length of the interval between these two periods is flexible. In DG 2 the trainees work alongside trainee examiners on actual cases and are supervised by a training officer. They can participate in examiners' courses that take place during their stay. In DG 3 the trainees are assigned to a Technical Board of Appeal. During both periods the trainees are able to attend oral proceedings. Special seminars acquaint the trainee with other activities of the EPO in its Munich office.

Costs and accommodation

The EPO does not charge the trainees. The trainees have to finance their stay in Munich themselves. The EPO supplies information on affordable accommodation and local banks who can offer loans, if so desired. The final arrangements have to be made by the trainees personally.

Admission

The programme is open to nationals of all EPC Contracting States having their residence within the territory of one of the Contracting States. In exceptional

REPRESENTATION

Formation à l'OEB pour les agents de brevets

L'OEB offre aux agents de brevets qui n'ont pas encore passé l'examen européen de qualification la possibilité de suivre des stages de formation à l'Office à Munich. Par agents de brevets, il faut entendre ici toute personne exerçant cette profession soit à titre libéral, soit comme salariée d'une entreprise. Les stages ont commencé au début de l'année 1991; bien que principalement destinée aux candidats à l'examen européen de qualification, la formation est également ouverte aux personnes inscrites au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés. En tout état de cause, sont tout particulièrement visées **les personnes dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou qui proviennent d'Etats contractants sous-représentés**; préférence leur sera donnée lors de l'examen des demandes de participation aux stages de formation.

Programme

Les stagiaires passent quatre semaines à la DG 2 et, s'ils le souhaitent, jusqu'à quatre semaines à la DG 3. Le laps de temps séparant ces deux stages de quatre semaines sera plus ou moins long. A la DG 2, les stagiaires étudieront, avec l'assistance d'un agent chargé de la formation, des cas concrets aux côtés d'examineurs stagiaires. Ils auront également la possibilité de prendre part aux cours destinés aux examinateurs qui auront lieu pendant leur séjour. A la DG 3, ils seront affectés à une chambre de recours technique. Pendant ces deux stages, ils pourront assister à des procédures orales. Des séminaires spéciaux permettront de les familiariser avec d'autres activités de l'OEB à Munich.

Frais et hébergement

Aucune contribution financière n'est demandée aux stagiaires. Leur séjour à Munich sera néanmoins à leurs frais. Sur demande, l'OEB leur fournira des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables et sur les banques à Munich susceptibles de leur consentir un prêt. Il appartiendra cependant aux stagiaires de régler eux-mêmes ces questions.

Admission

Ce programme de formation est ouvert aux ressortissants de tous les Etats parties à la CBE résidant sur le territoire de l'un de ces Etats. Une déroga-

biets eines der Vertragsstaaten haben. In Ausnahmefällen kann von der Bedingung der Staatsangehörigkeit abgewichen werden

Grundkenntnisse des europäischen Patenterteilungsverfahrens werden vorausgesetzt; **eine Bedingung für die Zulassung ist der erfolgreiche Abschluß der EPI/CEIPI-Grundausbildung im europäischen Patentrecht*** oder eines gleichwertigen Kurses.

Die Praktikanten müssen über gute Kenntnisse in mindestens einer Amtssprache und über Grundkenntnisse in den beiden anderen Amtssprachen verfügen.

Anmeldungen von Bewerbern, die im Jahre 1993 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **31. Oktober 1992** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 480

Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet gemäß der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Zur Zeit können maximal 30 Bewerber pro Jahr zur Ausbildung zugelassen werden. Im Jahre 1991 haben 18 Personen an der Ausbildung teilgenommen (4 BE, je 3 FR, IT und NL, 2 CH sowie je 1 AT, ES und GB). Alle Teilnehmer wurden in der GD 2 ausgebildet; 7 Teilnehmer noch zusätzlich in der GD 3

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Margaret Garvey, Direktion 5.1.1, Tel. (089) 2399-5115, zur Verfügung.

cases exemptions can be granted from the nationality criterion.

A basic knowledge of the European patent grant procedure is required, **a condition for admission being that the trainee has successfully completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in European Patent Law*** or an equivalent course.

The trainees must have a good knowledge of at least one of the official languages, and a basic knowledge of the other two.

Applications from persons wishing to participate in 1993 should reach the EPO by **31 October 1992**. An application form can be found on page 481

It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate.

At present up to 30 candidates a year can be accepted for training. In 1991, 18 trainees took part in the scheme (4 BE, 3 FR, IT and NL, 2 CH and 1 AT, ES and GB). They all spent time in DG 2, 7 of them also in DG 3.

Further information can be obtained from Ms Margaret Garvey, Directorate 5.1.1, Tel. (089) 2399-5115.

tion peut être accordée à titre exceptionnel en ce qui concerne la nationalité

Des connaissances de base sont exigées dans le domaine de la procédure de délivrance de brevets européens, et **les candidats devront impérativement avoir achevé avec succès la formation de base en droit européen des brevets proposée par l'EPI et le CEIPI***, ou une formation équivalente.

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance d'une au moins des langues officielles et être aptes à comprendre les deux autres.

Il incombe aux personnes désireuses de participer aux stages proposés en 1993 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **31 octobre 1992**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 482 un formulaire de candidature.

Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré d'après la classification internationale des brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Actuellement, il ne peut être accepté que 30 candidats au maximum par an. En 1991, 18 personnes ont participé aux stages (4 BE, 3 FR, 3 IT, 3 NL, 2 CH, 1 AT, 1 ES et 1 GB). Tous les candidats ont été formés à la DG 2; 7 d'entre eux ont en plus été formés à la DG 3.

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Margaret Garvey, Direction 5 1.1, tél. (089) 2399-5115.

* Siehe ABI EPA 1992, 94.

* See OJ EPO 1992, 94.

* Voir JO OEB 1992, 94.

Name		Vorname	
Anschrift			
Arbeitgeber			
Telefon während der Arbeitszeit			
Staatsangehörigkeit		Geburtstag	
Muttersprache		Technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation*	

Hiermit melde ich mich zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter an.

1. Ich bin nach Artikel 163 EPÜ in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.
 Ich beabsichtige, die europäische Eignungsprüfung _____ (Jahr) abzulegen.
2. Der Abschluß meiner EPI/CEIPI-Grundausbildung in _____ (Ort)
 fand/findet am _____ (Datum) statt; eine Kopie der Bescheinigungen füge ich bei/werde ich
 baldmöglichst nachreichen.
3. Der Abschluß eines meiner Meinung nach gleichwertigen Kurses, nämlich _____
 findet/fand am _____ (Datum) statt.

4.

Sprachen	Sehr gut	Gut	Ausreichend
Englisch			
Deutsch			
Französisch			

5. Erwünschte Monate der Ausbildung in der _____ Alternative Monate _____
 a) GD 2 (Prüfung/Einspruch) _____
 b) GD 3 (Beschwerde) _____

6. Ich bitte das EPA, mir eine Bank für ein Darlehen zu empfehlen.
7. Ich bitte das EPA um Informationen über günstige Übernachtungsmöglichkeiten in München.
8. Ich bitte das EPA um Informationen über Sprachkurse in
 Deutsch
 Englisch
 Französisch
 an denen ich in München (außerhalb des EPA) teilnehmen kann.
9. Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.

Ort und Datum _____

Unterschrift _____

An:
 Europäisches Patentamt
 Direktion 5.1.1.1/Frau Margaret Garvey
 Erhardtstraße 27
 W-8000 München 2

* Bitte geben Sie auf jeden Fall Ihr bevorzugtes technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation an, damit Sie einem für Sie geeigneten Ausbilder zugeteilt werden können.

Name	Forename
Address	
Employer	
Telephone during office hours	
Nationality	Date of birth
Mother tongue	Technical field according to the International Patent Classification*

I hereby apply to take part in the EPO training programme for patent attorneys.

1. I have been entered on the list of professional representatives under Article 163 EPC.
 I intend to take the European Qualifying Examination in (year) _____.
2. I completed/will have completed the EPI/CEIPI Basic Training Course in (place) _____
on (date) _____ and enclose a copy of the certificate(s)/will submit a copy of the certificate(s)
as soon as I have obtained it/them.
3. I completed/will have completed a course that I consider to be equivalent on (date) _____,
namely _____.

4.

Languages	Very good	Good	Fair
English			
German			
French			

5. Months for which training is requested in Alternative months
- (a) DG 2 (Examination/Opposition) _____ _____
- (b) DG 3 (Appeals) _____ _____

6. I would like the EPO to introduce me to a bank in Munich for a loan.
7. I would like the EPO to send me information about affordable accommodation in Munich.
8. I would like the EPO to send me information about language courses that I could take in Munich (outside the EPO) in
 - German
 - English
 - French
9. A brief curriculum vitae is enclosed.

Place and date _____

Signature _____

Send to:
European Patent Office
Directorate 5 1 1.1/Ms. Margaret Garvey
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

* It is essential that you give your preferred technical field according to the International Patent Classification to enable us to place you in an appropriate directorate

Nom		Prénom	
Adresse			
Employeur			
Téléphone pendant les heures de bureau			
Nationalité		Date de naissance	
Langue maternelle		Domaine technique selon la classification internationale des brevets*	

Je demande par la présente à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets.

1. Je suis inscrit au titre de l'article 163 CBE sur la liste des mandataires agréés.
 J'envisage de me présenter à l'examen européen de qualification en (année) _____.
2. J'ai achevé/j'achèverai la formation de base proposée par l'EPI et le CEIPI, à (lieu) _____
le (date) _____, et je joins une copie du (des) certificat(s)/je ferai parvenir une copie du (des) certificat(s)
dès que je l'(les)aurai obtenu(s).
3. J'ai achevé/j'achèverai une formation que j'estime équivalente, le (date) _____
à savoir _____.

4.

Langues	Très bien	Bien	Passable
Allemand			
Anglais			
Français			

5. Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage
a) à la DG 2 (Examen/opposition) _____
b) à la DG 3 (Recours) _____
Autres mois pendant lesquels je serais éventuellement disponible _____
6. Je désire être mis en relation avec une banque à Munich en vue de l'obtention d'un prêt.
7. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités d'hébergement à des prix abordables à Munich
8. Je désire recevoir des renseignements sur les possibilités de cours de langue offertes à Munich (en dehors de l'OEB) en
 allemand
 anglais
 français
9. Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date

Signature

Prière de retourner le formulaire à:
Office européen des brevets
Direction 5 1 1.1/Mme Margaret Garvey
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2

* Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré selon la classification internationale de brevets afin que nous puissions vous affecter à un service approprié

Disziplinarangelegenheiten

Ernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

1 Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden zwei rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI EPA 1978, 91 ff.) mit Wirkung vom 1 Juni 1992 für einen Zeitraum von drei Jahren zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses ernannt:

Herrn G Weiss als Nachfolger des verstorbenen Herrn H Niveau de Villedary, sowie Herrn G. Williams

2 Der Disziplinarausschuß besteht damit aus 6 rechtskundigen Mitgliedern des Europäischen Patentamts, nämlich den Herren B. I. Cawthra (Vorsitzender), R Cramer, C Matthies, G. Weiss, G Williams und Frau T Karamanli, sowie 4 Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich den Herren R. Harlé, L.W. Kooy, J U Neukom und M Ruff.

Disciplinary matters

Appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ EPO 1978, 91 et seq.) the President of the European Patent Office has appointed the following two legally qualified members of the European Patent Office as members of the Disciplinary Board for a term of three years with effect from 1 June 1992:

Mr G. Weiss (succeeding Mr H. Niveau de Villedary, deceased) and Mr G Williams.

2. The Disciplinary Board thus comprises six legally qualified members of the European Patent Office, namely Messrs B.I. Cawthra (Chairman), R. Cramer, C. Matthies, G Weiss, G. Williams and Ms T Karamanli, and four members of the Institute of Professional Representatives, Messrs R Harlé, L.W. Kooy, J.U. Neukom and M. Ruff.

Affaires disciplinaires

Nomination de membres du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (JO OEB 1978, 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a nommé pour une période de trois ans à compter du 1^{er} juin 1992 les deux membres juristes suivants de l'Office européen des brevets comme membres du Conseil de discipline:

M. G. Weiss, qui succède à M. H. Niveau de Villedary, décédé, ainsi que M. G. Williams.

2. Le Conseil de discipline compte donc six membres juristes de l'Office européen des brevets, à savoir MM B.I. Cawthra, président, R. Cramer, C Matthies, G. Weiss, G. Williams et Mme T. Karamanli, ainsi que quatre membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. R Harlé, L.W. Kooy, J.U. Neukom et M Ruff.

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

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

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

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Dodin, Catherine (FR)
Nestec S.A
55 Avenue Nestlé
CH-1800 Vevey

Steen, Dieter Markus (CH)
Pierre Ardin & Cie
22, rue du Mont-Blanc
Case Postale 1091
CH-1211 Genève 1

Änderungen / Amendments / Modifications

Legland, Brynjulv (NO)
Seefeldstrasse 225
CH-8008 Zürich

Stamm, Otto Andreas (CH)
Turnerstrasse 1
CH-4142 Münchenstein

White, William (CH)
NOVATOR AG
Patentanwaltsbüro
Thurgauerstrasse 40
Postfach 8815
CH-8050 Zürich

Wiedmer, Edwin (CH)
Patentanwalt H. Breiter AG
Schaffhauserstrasse 27
CH-8401 Winterthur

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Bott-Bodenhausen, Manno (DE)
Altvaterstraße 10
W-6330 Wetzlar 15

Empl, Karl (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. K Empl
Neherstraße 1
W-8000 München 80

Fehners, Klaus Friedrich (DE)
Patentanwälte Geyer & Fehners
Perhamerstraße 31
W-8000 München 21

Geyer, Werner (DE)
Patentanwälte Geyer & Fehners
Perhamerstraße 31
W-8000 München 21

John, Ernst (DE)
Elvenholzfeld 11
W-4300 Essen 17

Kailuweit, Frank (DE)
Harmsen & Utescher
Rechts- und Patentanwälte
Grunaer Straße 2
Bürocenter W 434
0-8010 Dresden

Kaiser, Henning (DE)
Preussag AG
Patente und Lizenzen
Karl-Wiechert-Allee 4
W-3000 Hannover 61

Köckeritz, Günter (DE)
Preussag AG
Patente und Lizenzen
Karl-Wiechert-Allee 4
W-3000 Hannover 61

Kurz, Günther (DE)
Manzingerweg 7
W-8000 München 60

Loesenbeck, Karl-Otto (DE)
Jöllnbecker Straße 164
Postfach 10 18 82
W-4800 Bielefeld 1

Lüdtke, Frank (DE)
Preussag AG
Patente und Lizenzen
Karl-Wiechert-Allee 4
W-3000 Hannover 61

Roth, Ronald G. (DE)
Kuhnen - Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
Postfach 15 53
W-8050 Freising 1

Sieb, Rolf (DE)
Finstertal 12
W-6947 Laudenberg

Stracke, Alexander (DE)
Jöllnbecker Straße 164
Postfach 10 18 82
W-4800 Bielefeld 1

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27.
W-8000 München 2.
Tel. 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27.
W-8000 Munich 2.
Tel 089/2017080.
Tx. 5/216834.
FAX 089/2021548

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27
W-8000 Munich 2,
Tél. 089/2017080,
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

Tergau, Enno (DE)
Tergau & Pohl
Mögeldorf Hauptstraße 51
D-8500 Nürnberg 30

Uhlemann, Henry (DE)
Harmsen & Utescher
Rechts- und Patentanwälte
Grunaer Straße 2
Bürocenter W 434
O-8010 Dresden

Voigt, Reinhard (DE)
Elsterweg 22
W-6232 Bad Soden/Ts.

Vossius, Volker (DE)
Dr Volker Vossius & Sozien
Rechts- und Patentanwaltskanzlei
Cuvilliesstraße 21
W-8000 München 80

Wendtland, Peter (DE)
Südring 42
O-2500 Rostock

Winter, Konrad Theodor (DE)
Kuhnen - Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
Postfach 15 53
W-8050 Freising 1

Löschungen/ Deletions / Radiations

Klinge, Horst (DE) - R 102(1)
Sandbrink 6
O-3700 Wernigerode

Schowaneck, Marlies (DE) - R 102(1)
Hauptstraße 9
O-6201 Waldfisch

Taute, Rainer (DE) - R. 102(1)
Prellerstraße 59
O-7022 Leipzig

Voigt, Heinz (DE) - R. 102(1)
Theodor-Fontane-Straße 20/0503
O-8080 Dresden

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen/ Amendments / Modifications

Andersen, William (DK)
Askevaenget 31, 1.tv.
DK-2830 Virum

FR Frankreich / France

Änderungen/ Amendments / Modifications

Barney, André François (FR)
Cabinet Barnay
72, rue d'Hauteville
F-75010 Paris

Boillot, Marc (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine (Production)
Département Propriété Industrielle
Tour Elf
Cédex 45
F-92078 Paris La Défense

Boireau, Jacques (FR)
Société SOSPI
14/16, rue de la Baume
F-75008 Paris

Catherine, Alain (FR)
Bureau D.A. Casalonga-Josse
8, Avenue Percier
F-75008 Paris

Corre, André Raymond (FR)
6, rue Maryse Hilsz
F-92300 Levallois-Perret

Lemoyne, Didier (FR)
Cabinet Ballot-Schmit
7, rue Le Sueur
F-75116 Paris

Ohresser, François (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine (Production)
Département Propriété Industrielle
Tour Elf
Cédex 45
F-92078 Paris La Défense

Pontet, Bernard (FR)
Pontet & Allano s.a.r.l.
2, rue Jean Rostand
Parc Club Orsay Université
F-91893 Orsay Cédex

Radmilovitch, Serge (FR)
Société Nationale Elf Aquitaine (Production)
Département Propriété Industrielle
Tour Elf
Cédex 45
F-92078 Paris La Défense

Tilloy, Anne-Marie (FR)
IXAS Conseil
15, rue Emile Zola
F-69002 Lyon

Timoney, Ian Charles Craig (GB)
Société Nationale Elf Aquitaine (Production)
Département Propriété Industrielle
Tour Elf
Cédex 45
F-92078 Paris La Défense

Wagret, Frédéric (FR)
Cabinet Wagret Consultants
23, rue de Saint-Petersbourg
F-75008 Paris

Löschungen/ Deletions / Radiations

Dodin, Catherine (FR) - cf. CH
54, rue d'Egoutte
F-25400 Exincourt

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

Dowler, Edward Charles (GB)
British Aerospace plc
Corporate Intellectual Property Dept.
Park East
PO Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hants, GU14 6YU

Dryer, Mark (GB)
Patent Department
Pfizer Limited
Ramsgate Road
GB-Sandwich, Kent CT13 9NJ

Eastmond, John (GB)
British Aerospace plc
Corporate Intellectual Property Dept.
Park East
PO Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hants. GU14 6YU

Gee, David William (GB)
Farmhouse Court
Marston
Nr. Sutton Coldfield.
GB-West Midlands B760DW

Houghton, David (GB)
Hulse & Co
Eagle Star House
Carver Street
GB-Sheffield S1 4FP

Hulse, Thomas Arnold (GB)
Hulse & Co.
Eagle Star House
Carver Street
GB-Sheffield S1 4FP

Keltie, David Arthur (GB)
David Keltie Associates
Audrey House
Ely Place
GB-London EC1N 6SN

Long, Edward Anthony (GB)
Hulse & Co.
Eagle Star House
Carver Street
GB-Sheffield S1 4FP

Lupton, Frederick (GB)
London Patent Operation
General Electric
Technical Services Company, Inc.
Essex House
12/13 Essex Street
GB-London WC2R 3AA

Price, Nigel John King (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray's Inn
GB-London WC1R 5LX

Rooney, Paul Blaise (GB)
British Aerospace plc
Corporate Intellectual Property Dept.
Park East
PO Box 87
Farnborough Aerospace Centre
GB-Farnborough, Hants. GU14 6YU

Löschungen / Deletions / Radiations

Bartram, Alan W. (GB) - cf. SE
A.W. Bartram & Co
6 Parade Mansions
GB-Angmering-on-Sea, W Sussex BN16 1 NT

Perryman, Steven Christopher (GB) - R. 102(1)
Mewburn Ellis & Co.
2/3 Cursitor Street
GB-London EC4A 1BQ

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

Pellegrini, Alberto (IT)
c/o Società Italiana Brevetti S p A
Via Puccini, 7
1-21100 Varese

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

de Boer, Jan (NL)
Simone Signoretstraat 17
NL-1325 LB Almere

van Gils, Cornelis Johannes Maria (NL)
Kastanjelaan 28
NL-5581 HE Waalre

PT Portugal**Änderungen/ Amendments / Modifications**

Veiga Gomes, Joao José (PT)
Rua Marquês de Fronteira, 8-3.o Dto
P-1000 Lisboa

SE Schweden / Sweden / Suède**Eintragungen/ Entries/ Inscriptions**

Bartram, Alan W. (GB)
AB Svenska Patent Agenturen
Kungstensgatan 59
S-113 29 Stockholm

INTERNATIONALE VERTRÄGE

Budapester Vertrag Internationale Hinterlegungs- stellen für Mikroorganismen

I. Commonwealth Agricultural Bureau (CAB), Internatio- nal Mycological Institute (IMI)

1. Namensänderung

Der Name des CAB International My-
cological Institute¹ ist in **International
Mycological Institute (IMI)** geändert
worden².

Die Anschrift des IMI ist derzeit noch
Ferry Lane,
GB-Kew,
Surrey TW9 3AF

Ab **Oktober 1992** lautet sie wie folgt:
Bakeham Lane,
Englefield Green,
GB-Egham,
Surrey TW20 9TY

2. Erweiterung und Klarstellung der Liste der Arten von Mikroorganis- men

Die Liste der Arten von Mikroorganismen,
die vom IMI zur Hinterlegung an-
genommen werden³, ist mit Wirkung
vom **29. Februar 1992**² wie folgt erwei-
tert und klargestellt worden:

Kulturen von Pilzen (einschließlich He-
fen) und Bakterien (einschließlich Acti-
nomyceten) - mit Ausnahme der be-
kanntermaßen human- und tierpatho-
genen Arten -, die ohne wesentliche
Veränderung ihrer Eigenschaften mit-
tels der herkömmlichen Aufbewah-
rungsmethoden aufbewahrt werden
können

Zur Hinterlegung werden vom IMI Or-
ganismen bis zur ACDP- Kategorie 2⁴
angenommen.

Dessen ungeachtet behält sich das IMI
das Recht vor, die Hinterlegung von
Material abzulehnen, das nach Mei-
nung des Aufbewahrers eine nicht ver-
tretbare Gefahr darstellt oder für eine
Handhabung technisch nicht geeignet
ist. Das IMI nimmt Organismen an, die
ihre Eigenschaften nach Einfrieren in
flüssigem Stickstoff oder Gefriertrock-
nung über einen längeren Zeitraum

INTERNATIONAL TREATIES

Budapest Treaty International Depositary Authorities for Microorgan- isms

I. Commonwealth Agricultural Bureau (CAB), Internatio- nal Mycological Institute (IMI)

1. Change of name

The name of CAB International My-
cological Institute¹ has been changed
into **International Mycological Insti-
tute (IMI)**².

At present the address of IMI is
Ferry Lane,
GB-Kew,
Surrey TW9 3AF

As from **October 1992**, it will be
Bakeham Lane,
Englefield Green,
GB-Egham,
Surrey TW20 9TY.

2. Extension and clarification of the list of kinds of Microorganisms

The list of kinds of microorganisms
accepted for deposit by IMI³ has been
extended and clarified with effect from
29 February 1992² as follows:

Fungal isolates (including yeasts) and
bacteria (including actinomycetes),
other than known human and animal
pathogens that can be preserved with-
out significant change to their propert-
ies by methods of preservation in use.

Organisms up to and including ACDP
Category 2⁴ deposits are accepted by
the Collection.

Notwithstanding the foregoing, the IMI
reserves the right to refuse to accept
any material for deposit which in the
opinion of the Curator presents an
unacceptable risk or is technically
unsuitable to handle. The IMI will
accept organisms which do not signifi-
cantly change after long-term nitrogen
freezing or freeze- drying. A statement
regarding potential pathogenicity and

TRAITES INTERNATIONAUX

Traité de Budapest Autorités de dépôt internatio- nales de micro-organismes

I. Commonwealth Agricultural Bureau (CAB), Internatio- nal Mycological Institute (IMI)

1. Modification de nom

La désignation du CAB International
Mycological Institute¹ a été modifiée
en **International Mycological Insti-
tute (IMI)**².

Actuellement, l'adresse de l'IMI est la
suivante:
Ferry Lane,
GB-Kew,
Surrey TW9 3AF

A compter du **mois d'octobre 1992**,
elle sera la suivante:
Bakeham Lane,
Englefield Green,
GB-Egham,
Surrey TW20 9TY.

2. Extension et clarification de la liste des types de micro-organismes

La liste de types de micro-organismes
acceptés en dépôt par l'IMI³ a été
étendue et clarifiée comme suit avec
effet au **29 février 1992**²:

Isolats de champignons (y compris les
levures) et bactéries (y compris les ac-
tinomycètes) autres que les espèces
notoirement pathogènes pour
l'homme et l'animal, qui peuvent être
conservés sans altération notable de
leurs propriétés par les méthodes de
conservation usuelles.

L'IMI accepte en dépôt les organismes
des deux premiers groupes définis par
l'ACDP⁴

Nonobstant ce qui précède, l'IMI se
réserve le droit de refuser d'accepter
en dépôt tout matériel qui, selon le
conservateur, présente un danger inac-
ceptable ou ne se prête pas, pour des
raisons techniques, à la manipulation.
L'IMI n'accepte que les organismes
qui peuvent être conservés durable-
ment, sans subir de modification nota-
ble, par congélation dans l'azote li-

¹ vgl. ABI EPA 1989 270

² vgl. *Industrial Property* 1992 53 bzw. *La Propriété Industrielle* 1992 57

³ vgl. ABI EPA 1983 153

⁴ *Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Categorization of Pathogens According to Hazard and Categories of Containment*, HMSO, London, 1990

¹ See OJ EPO 1989. 270

² See *Industrial Property* 1992, 53

³ See OJ EPO 1983. 153

⁴ *Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Categorisation of pathogens according to hazard and categories of containment*. HMSO. London. 1990.

¹ Cf. JO OEB 1989 270

² Cf. *La Propriété industrielle* 1992 57

³ Cf. JO OEB 1983 153

⁴ *Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Categorisation of Pathogens According to Hazard and Categories of Containment*. HMSO. Londres 1990.

nicht wesentlich verändern. Bei der Hinterlegung ist eine Erklärung über eine mögliche Pathogenität und die Aufbewahrungsbedingungen abzugeben.

Die Gebühren für die Hinterlegung bleiben unverändert.

storage conditions is required when a deposit is made.

The fees for a deposit remain unchanged.

guide ou par lyophilisation Une déclaration concernant le caractère pathogène éventuel et les conditions de stockage est requise au moment du dépôt

Les taxes afférentes au dépôt restent inchangées.

II. American Type Culture Collection (ATCC)

Änderung der Liste der Arten von Mikroorganismen und Materialien und des Gebührenverzeichnisses

Die Liste der Arten von Mikroorganismen und Materialien sowie das Gebührenverzeichnis der ATCC¹ sind vom **30. März 1992²** wie folgt geändert worden

Gebühren für die Abgabe von Kulturen

	Je Probe US \$
ATCC-KULTUREN	
Algen, Bakterien, Bakteriophagen, Hefen, Pflanzenzellkulturen, Pilze, Plasmide, Protozoen und Vektoren	
Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten	62,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Ländern	62,00 ³
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern	96,00
ATCC-ZELLINIEN, EMBRYONEN UND ONKOGENE	
Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten	75,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Staaten	75,00 ⁴
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern	115,00
ATCC-VIREN, TIERE UND PFLANZEN, RICKETTSIEN UND CHLAMYDIEN	
Gemeinnützige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten	66,00
Gemeinnützige Einrichtungen in anderen Staaten	66,00 ⁵
Sonstige Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern	100,00

II. American Type Culture Collection (ATCC)

Change in the kinds of micro-organisms and material accepted and in the fee schedule

The kinds of micro-organisms and material accepted by the ATCC¹ and the schedule of fees have been changed **with effect from 30 March 1992²** as follows

Fees to distribute cultures

	Per Item US \$
ATCC CULTURES	
Algae, bacteria, bacteriophages, fungi, plant tissue cultures, plasmids, protozoa, vectors and yeasts	
U.S. Non-Profit Institutions	62 00
Foreign Non-Profit Institutions	62.00 ³
Other U.S. and Foreign Institutions	96.00
ATCC CELL LINES, EMBRYOS AND ONCOGENES	
U.S. Non-Profit Institutions	75 00
Foreign Non-Profit Institutions	75.00 ⁴
Other U.S. and Foreign Institutions	115.00
ATCC VIRUSES, ANIMAL AND PLANT, RICKETTSIAE AND CHLAMYDIAE	
U.S. Non-Profit Institutions	66.00
Foreign Non-Profit Institutions	66.00 ⁵
Other U.S. and Foreign Institutions	100.00

II. American Type Culture Collection (ATCC)

Modification des types de micro-organismes et de matériel acceptés et du barème des taxes

La liste des types de micro-organismes et de matériel acceptés ainsi que le barème des taxes de l'ATCC¹ ont été modifiés comme suit **avec effet au 30 mars 1992**.

Taxes pour la remise des cultures

	Par culture US \$
CULTURES ATCC	
Algues, bactéries bactériophages, champignons, cultures de tissus végétaux, plasmides, protozoaires, vecteurs et levures	
Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	62,00
Institutions étrangères sans but lucratif	62,00 ³
Autres institutions des Etats-Unis d'Amérique et étrangères	96,00
LIGNEES DE CELLULES, EMBRYONS ET ONCOGENES ATCC	
Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	75,00
Institutions étrangères sans but lucratif	75,00 ⁴
Autres institutions des Etats-Unis d'Amérique et étrangères	115,00
VIRUS, ANIMAUX ET VEGETAUX RICKETTSIES ET CHLAMYDOBACTERIES ATCC	
Institutions des Etats-Unis d'Amérique sans but lucratif	66,00
Institutions étrangères sans but lucratif	66,00 ⁵
Autres institutions des Etats-Unis d'Amérique et étrangères	100,00

¹ vgl. ABI EPA 1991 415

² vgl. *Industrial Property* 1992, 54 bzw. *La Propriété industrielle* 1992, 58

³ Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 34,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

⁴ Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 40,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

⁵ Pro Kultur wird eine Zuschlagsgebühr in Höhe von US \$ 34,00 für den Verwaltungs- und Bearbeitungsaufwand erhoben

¹ See OJ EPO 1991 415

² See *Industrial Property* 1992, 54

³ There is an additional US \$ 34 00 handling and processing charge per culture

⁴ There is an additional US \$ 40 00 handling and processing charge per culture

⁵ There is an additional US \$ 34 00 handling and processing charge per culture

¹ Cf. JO OEB 1991. 415

² Cf. *La Propriété industrielle* 1992 58

³ Avec un supplément de 34.00 US \$ par culture pour frais d'administration et de traitement

⁴ Avec un supplément de 40.00 US \$ par culture pour frais d'administration et de traitement

⁵ Avec un supplément de 34.00 US \$ par culture pour frais d'administration et de traitement

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 7/1992, Seiten 389-399 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

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

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 7/1992, pp. 389-399.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 7/1992, pp. 389-399

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication.