

VERWALTUNGSRAT**Bericht über die 52. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (7. und 8. Juni 1994)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hielt seine 52. Tagung am 7. und 8. Juni 1994 unter dem Vorsitz von Herrn Per Lund Thoft (DK) in München ab.

Der Rat wählte Herrn Otmar Rafeiner (AT), Präsident des Österreichischen Patentamts und Leiter der österreichischen Delegation im Verwaltungsrat, zum Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses; er tritt seine dreijährige Amtszeit am 15. September 1994 an.

Der Präsident des Amts, Herr Paul Braendli, legte den Jahresbericht für 1993 vor und erstattete dem Rat Bericht über die Tätigkeit des Amts im ersten Halbjahr 1994.

In bezug auf die Anmeldezahlen stellte der Präsident des Amts fest, daß sich das Anmeldungsaufkommen bis Ende Mai nach Plan entwickelt habe. Wenn dieser Trend anhalte, seien für das ganze Jahr rund 70 000 Anmeldungen zu erwarten, was in etwa dem Volumen von 1993 entspreche. Die Zahl der in die regionale Phase eintretenden Euro-PCT-Anmeldungen sei bisher hinter der Haushaltsschätzung zurückgeblieben. Der damit verbundene Rückgang des Arbeitsanfalls werde teilweise durch eine Zunahme der vom Amt durchzuführenden vorläufigen Prüfungsverfahren nach dem PCT ausgeglichen, deren Zahl sich gegenüber 1993 um 50 % erhöht habe. In seiner Bilanz zum BEST-Projekt erwähnte der Präsident, daß inzwischen 209 Prüfer aus der GD 1 und 34 ihrer Kollegen aus der GD 2 am Projekt beteiligt seien.

Der Präsident berichtete ferner über das dritte europäische Round-table-Gespräch zur Patentpraxis, das auf Einladung des schwedischen Patentamts am 26. und 27. April unter dem Vorsitz von Herrn Björklund in Stockholm stattgefunden und Vertreter von 11 Vertragsstaaten, darunter erstmals Teilnehmer aus dem irischen und dem portugiesischen Patentamt, sowie Vertreter des EPI und des EPA zusammengeführt

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Report on the 52nd meeting of the Administrative Council of the European Patent Organisation (7 and 8 June 1994)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 52nd meeting in Munich on 7 and 8 June 1994, with Mr Per Lund Thoft (DK) presiding.

The Council elected Mr Otmar Rafeiner (AT), President of the Austrian Patent Office and head of the Austrian delegation, as chairman of the Budget and Finance Committee for a three-year term starting on 15 September 1994.

The President of the Office, Mr Paul Braendli, presented the 1993 annual report and his report on the Office's activities in the first half of 1994.

He informed the Council that filing figures up to the end of May had developed according to plan. On present trends, a total of around 70 000 applications was expected for the year, about the same number as in 1993. Under budget so far was the number of Euro-PCT filings entering the regional phase; the lower workload here was partly offset by growth in the Office's preliminary examination work under the PCT, which had increased by 50% over 1993. The BEST project now involved 209 examiners in DG 1 and 34 in DG 2.

A third European round table on patent practice had been held in Stockholm on 26 and 27 April, at the invitation of the Swedish Patent Office and with Mr Björklund in the chair. Represented were eleven Contracting States (including Ireland and Portugal for the first time), the EPI and the Office. Items discussed included the drafting of claims, the significance of disclaimers, and the protection of synergistic compounds.

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Compte rendu de la 52^e session du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (les 7 et 8 juin 1994)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 52^e session à Munich, les 7 et 8 juin 1994, sous la présidence de M. Per Lund Thoft (DK).

Le Conseil a élu Monsieur Otmar Rafeiner (AT), Président de l'Office autrichien des brevets et chef de la délégation autrichienne au Conseil, président de la Commission du budget et des finances; il prendra ses fonctions à partir du 15 septembre 1994 pour un mandat d'une durée de trois ans.

Le Président de l'Office, M. Paul Braendli, a présenté le rapport annuel pour 1993. Il a également fait rapport au Conseil sur les activités de l'Office au cours du premier semestre 1994.

Concernant le nombre de dépôts, le Président de l'Office a constaté que le nombre de demandes déposées jusqu'à la fin du mois de mai a évolué selon les prévisions. Si cette tendance se maintenait, environ 70 000 demandes au total seraient déposées cette année, soit à peu près autant qu'en 1993. Le nombre des demandes Euro-PCT entrant dans la phase régionale se situe à présent en deçà des estimations budgétaires; le recul du volume de travail qui va de pair avec ce phénomène est en partie compensé par une augmentation du nombre de procédures d'examen préliminaire au titre du PCT à effectuer par l'Office, augmentation de 50% par rapport à 1993. Concernant le projet BEST, il a indiqué qu'à présent 209 examinateurs de la DG 1 participent à ce projet, 34 examinateurs de la DG 2.

Le Président a également rapporté qu'une troisième table ronde européenne sur la pratique en matière de brevets s'est tenue sous la présidence de M. Björklund les 26 et 27 avril à Stockholm sur invitation de l'Office suédois des brevets; outre des membres de l'EPI et de l'OEB, cette table ronde a réuni les représentants de onze Etats contractants parmi lesquels on comptait pour la première fois des représentants des offices

hatte. Neben Fragen zur Fassung der Patentansprüche seien die Bedeutung von Disclaimern sowie der Schutz synergistischer Verbindungen erörtert worden. Die ausgezeichnete Vorbereitung der Sitzung und die aktive Beteiligung der nationalen Ämter hätten die Sachdebatte bereichert und wirksam zur Herausarbeitung von Übereinstimmungen und Unterschieden in der Praxis der einzelnen Ämter beigetragen. Zum vierten Round-table-Gespräch habe das britische Patentamt für das Frühjahr 1995 in das Vereinigte Königreich eingeladen. Dort solle insbesondere der Schutz von softwarebezogenen Erfindungen und neuronalen Netzen auf der Tagesordnung stehen.

Der Präsident des Amtes ging auch auf den Personalaustausch zwischen dem Amt einerseits und Industriepatentabteilungen sowie Patentvertretern andererseits ein. Im laufenden Jahr sollten jeweils 35 bis 40 Prüfer aus der GD 1 und der GD 2 für maximal drei Monate außerhalb des Amtes tätig werden; 11 Prüfer der GD 2 hätten eine solche Außentätigkeit bereits absolviert oder zumindest begonnen. Umgekehrt erwarte das Amt im laufenden Jahr 17 externe Trainees, von denen 9 ihr Praktikum von maximal zwei Monaten - je ein Monat in GD 2 und GD 3 - bereits angetreten oder sogar schon abgeschlossen hätten.

Im Zusammenhang mit der Patentinformationspolitik hob der Präsident hervor, daß die Dienststelle Wien forciert am Ausbau der Rechtsstandsdatenbank arbeite. Die Ergänzung mit Daten aus Portugal habe in den letzten Monaten begonnen, und in naher Zukunft sollten auch die Daten aus Schweden hinzukommen. Das jährliche PATLIB-Seminar habe in diesem Jahr im Mai in Florenz stattgefunden. An dem dreitägigen Programm mit Vorträgen und Workshops hätten über 90 Personen aus mehr als 20 Ländern teilgenommen.

Der Präsident des Amtes wandte sich dann den Rechtsfragen und internationalen Angelegenheiten zu. Er wies darauf hin, daß die neuen Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für zugelassene Vertreter mittlerweile in Kraft getreten seien. Aufgrund dessen hätten sich die 1993 erfolglosen Bewerber beispielsweise auf die Wiederholung der zuvor ungenügenden Prüfungsarbeiten beschränken können. Von dem Compendium, das die Prüfungsauf-

Excellent preparation and active national Office participation had enriched the discussions and helped highlight where the practice of individual offices coincided or differed. The fourth round table would be held early next year in Britain at the invitation of the United Kingdom Patent Office; the main topics would be patent protection for software-related inventions and neural networks.

Regarding staff training exchanges between the EPO and patent agents or patent departments in industry, the President said that this year DG 1 and DG 2 would each be sending 35 to 40 examiners on external placements lasting up to three months; 11 of the DG2 contingent had already completed or started theirs. In return, the Office would be playing host this year to 17 external trainees, 9 of whom had already completed or started their training programme of up to two months (one spent in DG2, the other in DG 3).

On patent information policy, he added that the Vienna sub-office would be intensifying development of the legal status database: in recent months it had begun to add Portugal's data, and Sweden's would be included in the near future. This year's annual Patlib seminar had been held in Florence, with over 90 people from more than 20 countries taking part in a three-day lecture and workshop programme.

Turning to legal and international affairs, the President said the new Regulation on the European qualifying examination for professional representatives had entered into force, one result being that unsuccessful candidates from 1993 had only been required to resit the papers they had failed. A new compendium had been produced, containing the 1993 papers plus markers' reports, model solutions and examples of good answers; nearly

irlandais et portugais; parmi les thèmes abordés figuraient les questions relatives au texte des revendications, l'importance des disclaimers et la protection des compositions synergiques. L'excellente préparation de la réunion et la participation active des offices nationaux ont enrichi le débat et contribué efficacement à définir les points communs et les divergences existant dans la pratique suivie par les différents offices. L'Office britannique des brevets a invité les participants à se réunir au Royaume-Uni pour la quatrième table ronde qui doit se tenir au printemps 1995; la question de la protection des inventions portant sur les logiciels et sur les réseaux neuronaux figurera à l'ordre du jour de cette réunion.

S'agissant des échanges de personnel organisés entre l'Office, d'une part et les services brevets des entreprises et les conseils en brevets d'autre part, le Président de l'Office a indiqué que cette année, 35 à 40 examinateurs de la DG 1 et le même nombre d'examineurs de la DG 2 doivent exercer leurs activités à l'extérieur de l'Office pour une durée maximale de trois mois; onze examinateurs de la DG 2 ont déjà effectué ou commencé pareille mission. A l'inverse, l'Office doit accueillir cette année 17 stagiaires externes, dont neuf ont déjà effectué ou commencé leur stage pratique d'une durée maximale de deux mois - soit un mois à la DG2 et un mois à la DG 3.

Concernant la politique d'information brevets, l'Agence de Vienne va accélérer le développement de la banque de données concernant la situation juridique des brevets, en l'augmentant de données en provenance du Portugal, opération qui a commencé ces derniers mois; les données originaires de Suède doivent s'y ajouter prochainement. Le séminaire annuel PATLIB s'est tenu cette année au mois de mai à Florence; plus de 90 personnes provenant de plus de 20 pays ont, pendant 3 jours, assisté aux exposés ou participé aux ateliers qui étaient proposés.

Passant ensuite aux questions juridiques et aux affaires internationales, le Président de l'Office a indiqué que le nouveau règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés était entré en vigueur et que les candidats ajournés en 1993 ont pu par exemple ne repasser que les épreuves où ils avaient obtenu des notes insuffisantes; le recueil contenant les épreuves de 1993 assorties du rapport des correcteurs, de modèles de solutions et

gaben von 1993 mit Prüferberichten, Musterlösungen und Beispielen richtiger Antworten enthält, seien schon etwa 10 000 Exemplare verschickt worden. Als wichtiges Ereignis der Öffentlichkeitsarbeit sei zu melden, daß das Amt im April auf der größten Industriemesse der Welt in Hannover vertreten gewesen sei. Sehr erfolgreich sei auch der dritte PATINNOVA-Kongreß vom 2. bis 4. Juni in Kopenhagen verlaufen. In die Organisation dieser bisher größten Veranstaltung dieser Art, die der Sensibilisierung der kleinen und mittleren Unternehmen in Europa für den Patentschutz dient, sei das EPA diesmal stärker als in der Vergangenheit eingebunden gewesen.

In seinen weiteren Ausführungen würdigte der Präsident den Stand der Erstreckungsabkommen. Das Abkommen mit Slowenien sei seit 1. März 1994 in Kraft. Die rund 100 Erstreckungsanträge, die bis Ende April durch Zahlung der Erstreckungsgebühr validiert worden seien, ließen auf eine gute Akzeptanz des Systems schließen. Gleichlautende Kooperations- und Erstreckungsabkommen seien am 25. Januar 1994 mit den beiden Baltenrepubliken Lettland und Litauen geschlossen worden. Für Litauen werde das Erstreckungsabkommen am 5. Juli (sh. ABI. EPA 1994, 527), für Lettland erst zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten, da dort die notwendigen gesetzgeberischen Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Verhandlungen zum Abschluß entsprechen der Abkommen seien inzwischen auch mit Rumänien aufgenommen worden. Weitere Staaten hätten den Wunsch nach Abschluß eines Erstreckungsabkommens geäußert oder entsprechende Anfragen an das EPA gerichtet.

Der Präsident gab ferner Auskunft über den Stand des RIPP-Programms (Regional Industrial Property Programme) für die mittel- und osteuropäischen Staaten. In Rom sei mit finanzieller Unterstützung der europäischen Pharmaindustrie ein Seminar zur Patentierbarkeit pharmazeutischer und agrochemischer Erzeugnisse abgehalten worden und auf große Resonanz gestoßen. In Slowenien habe unter Mitwirkung von vier EPO-Mitgliedstaaten ein Symposium zum Thema "Dienstleistungen der Patentämter für Unternehmen" stattgefunden. Parallel dazu habe das EPA auch seine Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern fortgesetzt.

Der Verwaltungsrat beschloß im Einvernehmen mit dem Präsidenten des

10 000 copies had already been sent out. On the public relations side, the Office had been represented at the world's biggest industrial trade fair, held in Hanover in April. The third Patinova Congress, held in Copenhagen from 2 to 4 June 1994, had also been a great success: this had been the biggest-ever conference of its kind (designed to promote awareness of patents amongst Europe's small and medium-sized firms), and the EPO had been more actively involved in its organisation than in the past.

An extension agreement with Slovenia had entered into force on 1 March 1994. The 100 or so extension requests paid for by the end of April showed how well the new scheme was being received. Similar co-operation and extension agreements had also been signed on 25 January 1994 with two of the Baltic states: Latvia and Lithuania. The extension agreement with Lithuania would enter into force on 5 July (see OJ EPO 1994, 527); that with Latvia was likely to take a little longer, because the legislative preparatory work still needed to be done. Talks with Romania were under way, and other countries had also requested or expressed interest in such agreements.

The President also gave a progress report on the RIPP (Regional Industrial Property Programme) project for the countries of central and eastern Europe. With funding from the European pharmaceutical industry, a very well-attended seminar had been held in Rome on patenting pharmaceutical and agrochemical products, and together with four EPO member states the Office was also organising a symposium in Slovenia on "Patent and trademark services to industry". At the same time, EPO co-operation with developing countries was being actively pursued.

In agreement with the President of the Office, and with a view to pro-

d'exemples de réponses correctes a été diffusé à près de 10 000 exemplaires. En ce qui concerne les relations publiques, l'Office a été représenté à la plus grande foire internationale du monde qui s'est tenue à Hanovre en avril; le 3^e congrès PATINNOVA, qui s'est déroulé du 2 au 4 juin à Copenhague, a remporté un vif succès; l'OEB a participé d'une manière plus importante que par le passé à l'organisation de cette manifestation, la plus grande de ce genre jusqu'ici, qui vise à sensibiliser les petites et moyennes entreprises en Europe à la protection par brevet.

En ce qui concerne la situation des accords d'extension, il a précisé que celui conclu avec la Slovénie était entré en vigueur depuis le 1^{er} mars 1994. Quelques cent requêtes en extension validées par le paiement de la taxe d'extension jusqu'à la fin avril donnent la mesure de l'accueil favorable réservé à ce système. Des accords de coopération et d'extension similaires ont été conclus le 25 janvier 1994 avec les deux républiques Balte de Lettonie et de Lituanie; pour la Lituanie, l'accord d'extension entre en vigueur le 5 juillet (cf. JO OEB 1994, 527); en ce qui concerne la Lettonie, celui-ci ne prendra effet que plus tard, étant donné que les travaux d'adaptation de la législation qui s'impose ne sont pas encore achevés. Des négociations en vue de la conclusion d'accords similaires ont été engagées avec la Roumanie. D'autres Etats ont exprimés le souhait ou se sont enquis des possibilités de conclusion d'un accord d'extension.

Le Président a également indiqué l'état d'avancement du projet RIPP (Regional Industrial Property Programme) à l'intention des Etats d'Europe Centrale et Orientale. A cet égard, a été organisé à Rome un séminaire sur la brevetabilité des produits pharmaceutiques et agrochimiques, co-financé par l'industrie pharmaceutique européenne, séminaire qui a remporté un grand succès. Un symposium sur les "services rendus aux entreprises par les offices des brevets" a eu lieu en Slovénie avec la participation de quatre des Etats membres de l'Organisation. Les activités de coopération de l'OEB avec les pays en développement se sont elles aussi poursuivies.

En accord avec le Président de l'Office, le Conseil d'administration a

Amts, auf die etwa 3%ige Gebührenanhebung zu verzichten, um die Innovationstätigkeit in Europa zu fördern und insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum europäischen Patent zu erleichtern. Der Rat genehmigte auch die Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer betreffend "Stellungnahmen Dritter" und "Begründung von Entscheidungen" (s. nachstehend ABI. EPA 1994, Seite 443). Er gab ferner seine Zustimmung zum Erwerb des Shell-Gebäudes ("Kantorencentrum Patentlaan") in Rijswijk (NL) und ermächtigte den Präsidenten des Amts zur Unterzeichnung des Vorvertrags zum Ankauf dieses Gebäudes. Auf Vorschlag des Präsidenten des Amts bestätigte der Rat verschiedene Mitglieder der Beschwerdekammern in ihrem Amt und ernannte zwei neue Vorsitzende der Technischen Beschwerdekammern sowie nach Artikel 160 (2) EPÜ ein weiteres externes Mitglied der Beschwerdekammern.

moting innovation in Europe and facilitating access to European patents, especially for small and medium-sized firms, the Administrative Council decided not to implement the 3% fee increase originally envisaged. It also approved amendments to the rules of procedure of the Enlarged Board of Appeal concerning observations by third parties and substantiation of decisions (see page 443 below). On the accommodation front, the Council gave the go-ahead for purchase of the Shell building ("Kantorencentrum Patentlaan") in Rijswijk (NL), authorising the President to sign the preliminary agreement. Lastly, on a proposal from the President, it also reappointed various board of appeal members, and appointed two new chairmen of technical boards of appeal, and an external board member under Article 160(2) EPC.

décidé de renoncer à relever d'environ 3% le montant des taxes, de manière à promouvoir l'innovation en Europe et à faciliter l'accès notamment des entreprises de taille petite et moyenne, aux brevets européens. Le Conseil d'administration a également approuvé les modifications du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, concernant "les observations des tiers" et "les motifs de la décision" (cf. ci-après JO OEB 1994, page 443). En matière de bâtiment, le Conseil d'administration a approuvé l'acquisition immobilière du "bâtiment Shell" ("Kantorencentrum Patentlaan") à Rijswijk (NL) et a autorisé le Président de l'Office à signer la promesse de contrat portant sur l'acquisition de ce bâtiment. Le Conseil a, sur proposition du Président de l'Office, décidé de reconduire dans leurs fonctions des membres des chambres de recours et de nommer deux présidents de chambres de recours techniques; il a également décidé de nommer, en application des dispositions de l'article 160(2) CBE, un membre externe des chambres de recours.

Beschluß des Verwaltungsrats vom 8. Juni 1994 zur Genehmigung einer Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION -

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 4,

gestützt auf die am 11. März 1994 nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen erlassene Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer im Anhang zu diesem Beschluß wird genehmigt.

Artikel 2

Dieser Beschluß tritt am 8. Juni 1994 in Kraft.

Geschehen zu München am 8. Juni 1994.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Per Lund THOFT

ANHANG

Änderung der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer, ABI. EPA 1983, 3, in der Fassung von ABI. EPA 1989, 362

Die Große Beschwerdekammer erläßt hiermit nach Regel 11 der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen folgende Änderung ihrer Verfahrensordnung:

Artikel 1

Artikel 11a der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer erhält folgende Überschrift:

Decision of the Administrative Council of 8 June 1994 approving an amendment to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention, and in particular Article 23, paragraph 4, thereof,

Having regard to the amendment to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, adopted on 11 March 1994 under Rule 11 of the Implementing Regulations to the European Patent Convention,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The amendment to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, as shown in the Annex to this decision, is hereby approved.

Article 2

This decision shall enter into force on 8 June 1994.

Done at Munich, 8 June 1994.

For the Administrative Council
The Chairman

Per Lund THOFT

ANNEX

Amendment to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal, OJ EPO 1983, 3, as amended in OJ EPO 1989, 362

In accordance with Rule 11 of the Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents, the Enlarged Board of Appeal amends its Rules of Procedure as follows:

Article 1

Article 11a of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal receives the following heading:

Décision du Conseil d'administration du 8 juin 1994 approuvant la modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets

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

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 23, paragraphe 4,

vu la modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours, arrêtée le 11 mars 1994 conformément à la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen,

DECIDE:

Article premier

La modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours annexée à la présente décision est approuvée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 8 juin 1994.

Fait à Munich, le 8 juin 1994.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Per Lund THOFT

ANNEXE

Modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours publié au JO OEB 1983, 3, avec modifications publiées au JO OEB 1989, 362

Conformément à la règle 11 du règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, la Grande Chambre de recours modifie comme suit son règlement de procédure :

Article Premier

L'article 11bis du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours porte désormais l'intitulé suivant :

"Äußerungsrecht des Präsidenten des Europäischen Patentamts"

Artikel 2

In die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wird folgender neuer Artikel 11b aufgenommen:

"Artikel 11b - Stellungnahmen Dritter

(1) Im Rahmen eines Verfahrens vor der Kammer können schriftliche Stellungnahmen, die von Dritten eingebracht werden und die in diesem Verfahren zu klärende Rechtsfragen betreffen, nach dem Ermessen der Kammer behandelt werden.

(2) Die Kammer kann im Amtsblatt des Europäischen Patentamts nähere Bestimmungen betreffend diese Stellungnahmen bekanntmachen."

Artikel 3

In die Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer wird folgender neuer Artikel 12a aufgenommen:

"Artikel 12a - Begründung von Entscheidungen

Die Entscheidung der Kammer entspricht dem Votum der Mehrheit ihrer Mitglieder. In die Begründung der Entscheidung können auch die Erwägungen einer Minderheit aufgenommen werden, wenn die Kammermitglieder dem mehrheitlich zustimmen.

Die Namen der diese Minderheit bildenden Mitglieder oder deren Anzahl dürfen weder in der Entscheidung selbst noch in der Begründung angegeben werden."

Artikel 4

Diese Änderungen der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer treten am Tag ihrer Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation in Kraft.

Geschehen zu München am 11. März 1994

Für die Große Beschwerdekammer
Der Vorsitzende

Paolo GORI

"EPO President's right to comment"

Article 2

A new Article 11b is inserted in the Rules of Procedure of the Enlarged Board, the text to be as follows:

"Article 11b - Statements by third parties

"(1) In the course of proceedings before the Board, any written statement concerning the points of law raised in such proceedings which is sent to this Board by a third party may be dealt with as the Board thinks fit.

"(2) The Board may announce further provisions concerning such statements in the Official Journal of the European Patent Office if it seems appropriate."

Article 3

A new Article 12a is inserted in the Rules of Procedure of the Enlarged Board, the text to be as follows:

"Article 12a - Reasons for the decision

"The decision of the Board shall be in accordance with the votes of the majority of its members. If a majority of the members of the Board agrees, the reasons for such decision may also indicate the opinions held by a minority of the members.

"Neither the decision nor its reasons may indicate either the names of the members forming any such minority or the size of such minority."

Article 4

These amendments to the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal shall enter into force on the day they are approved by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

Done at Munich, 11 March 1994

For the Enlarged Board of Appeal
The Chairman

Paolo GORI

"Droit du Président de l'OEB de présenter des observations"

Article 2

Un article 11ter nouveau est inséré dans le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Le texte de ce nouvel article est le suivant:

"Article 11ter - Observations des tiers

(1) Au cours de toute procédure en instance devant elle, la Chambre traite comme elle le juge bon toutes observations écrites qui lui sont adressées par les tiers au sujet des questions de droit objet de ladite procédure.

(2) Si elle l'estime utile, la Chambre publie dans le Journal officiel de l'Office européen des brevets d'autres dispositions concernant de telles observations".

Article 3

Un article 12bis nouveau est inséré dans le règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Le texte de ce nouvel article est le suivant :

"Article 12bis - Motifs de la décision

La décision rendue par la Chambre se fonde sur le vote de la majorité de ses membres. Sous réserve de l'accord d'une majorité des membres les opinions autres émises par une minorité des membres peuvent également être mentionnées dans les motifs de ladite décision.

Ni le nom des membres ni l'importance numérique de cette minorité sont mentionnés dans la décision ou dans les motifs".

Article 4

La présente modification du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets.

Fait à Munich, le 11 mars 1994

Par la Grande Chambre de recours
Le Président

Paolo GORI

Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

(Stand: Juni 1994)

Präsident - Chairman - Président

P. L. THOFT, Director General,
Danish Patent Office (DK)

Vizepräsident - Deputy Chairman - Vice-Président

J. MOTA MAIA, Président, Institut
National de la Propriété Industrielle
(PT)

Berater - Adviser - Conseiller

Mrs P. RANDRUP DELEURAN, Head
of Section, Danish Patent Office (DK)

AT: Österreich - Austria - Autriche

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
O. RAFEINER, Präsident, Öster-
reichisches Patentamt
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
E. JAKADOFSKY, Vizepräsident,
Österreichisches Patentamt

BE: Belgien - Belgium - Belgique

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
L. VERJUS, Secrétaire général, Mini-
stère des Affaires économiques
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
R. RAUX, Directeur général hono-
raire, Ministère des Affaires
économiques

CH: Schweiz - Switzerland - Suisse

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
R. GROSSENBACHER, Directeur,
Office fédéral de la Propriété Intel-
lectuelle
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
T. COTTIER, Suppléant du Directeur
de l'Office fédéral de la Propriété
Intellectuelle

Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

(Situation: June 1994)

DE: Deutschland - Germany - Allemagne

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
E. NIEDERLEITHINGER, Ministe-
rialdirektor, Bundesministerium der
Justiz
E. HAEUSSER, Präsident, Deutsches
Patentamt
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
A. SCHÄFERS, Ministerialdirigent,
Bundesministerium der Justiz

DK: Dänemark - Denmark - Danemark

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
N. RAVN, Deputy Director General,
Danish Patent Office
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
S. STERKEL, Deputy Director Gener-
al, Danish Patent Office

ES: Spanien - Spain - Espagne

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
J. ALVAREZ ALVAREZ, Directeur
général, Office de la Propriété Indus-
trielle
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
A. CASADO CERVINO, Sous-
directeur général, Département des
études et des relations interna-
tionales, Office de la Propriété Indus-
trielle

FR: Frankreich - France

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
D. HANGARD, Directeur général,
Institut National de la Propriété
Industrielle
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
Mme A. CHAPARD, Secrétaire
général, Institut National de la Pro-
priété Industrielle

Composition du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets

(Situation : juin 1994)

GB: Vereinigtes Königreich - United Kingdom - Royaume-Uni

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
P. HARTNACK, Comptroller-General,
Patent Office, Department of Trade
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
A. SUGDEN, Assistant Comptroller,
Patent Office, Department of Trade

GR: Griechenland - Greece - Grèce

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
G. KOUMANTOS, Président du Con-
seil d'administration, Organisation
de la Propriété Industrielle
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
Mme C. MARGELLOU, Directeur des
affaires internationales, Organisation
de la Propriété Industrielle

IE: Irland - Ireland - Irlande

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
S. FITZPATRICK, Controller, Patents
Office
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
T. McMAHON, Head, Patents &
Copyright Division, Patents Office

IT: Italien - Italy - Italie

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
T. TROISE, Délégué pour les accords
de la Propriété Intellectuelle, Mini-
stère des Affaires étrangères
Stellvertreter/Alternate Representa-
tive/Suppléant:
Mme M.G. DEL GALLO ROSSONI,
Directeur de l'Office des brevets,
Ministère de l'Industrie

LI: Liechtenstein

Vertreter/Representative/Représen-
tant:
D. OSPELT, stellv. Leiter des Amtes
für Auswärtige Angelegenheiten

LU: Luxemburg - Luxembourg

Vertreter/Representative/Représentant:

S. ALLEGREZZA, Attaché de Gouvernement au Ministère de l'Economie, Chargé de la Direction de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

C. SAHL, Chef de secteur au Ministère de l'Economie

MC: Monaco

Vertreter/Representative/Représentant:

J. L'HERBON de LUSSATS, Chef de Division à la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

Mme N. LAURENT, Assistante, Service de la Propriété Industrielle

NL: Niederlande - Netherlands - Pays-Bas

Vertreter/Representative/Représentant:

R.L.M. BERGER, President, Netherlands Patent Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

J. NICAISE, Director, Ministry of Economic Affairs

PT: Portugal

Vertreter/Representative/Représentant:

J. MOTA MAIA, Président, Institut National de la Propriété Industrielle

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

R.A. SERRÃO, Vice-Président, Institut National de la Propriété Industrielle

SE: Schweden - Sweden - Suède

Vertreter/Representative/Représentant:

S. HECKSCHER, Director General, Patent and Registration Office

Stellvertreter/Alternate Representative/Suppléant:

B. LINDKVIST, Adviser on technological infrastructure, Ministry of Industry and Commerce

ENTSCHEIDUNGEN DER GROSSEN BESCHWERDE- KAMMER

Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 18. Januar 1994

G 5/93

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Nellcor Incorporated

**Stichwort: Wiedereinsetzung/NELL-
COR**

**Artikel: 122 (5), 150, 157 (2) b), 158
(2) EPÜ**

Regel: 104b (1) b) EPÜ

**Schlagwort: "Anwendbarkeit des
Artikels 122 (5) EPÜ"**

Leitsatz

Die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ gelten für die Fristen gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ. Dessen ungeachtet können Euro-PCT-Anmelder noch in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr wiedereingesetzt werden, wenn die Wiedereinsetzung beantragt worden ist, bevor die Entscheidung G 3/91 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Sachverhalt

I. Die Juristische Beschwerdekammer hat der Großen Beschwerdekammer mit Entscheidung J 4/93 vom 24. Mai 1993 nach Artikel 112 (1) a) EPÜ folgende Rechtsfragen vorgelegt:

1. Sind das EPA und die Beschwerdekammern im Lichte des Artikels 172 EPÜ befugt, durch entsprechende Auslegung des Artikels 122 (5) EPÜ die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgesehene Frist von der Wiedereinsetzung auszunehmen?

2. Wenn diese Frage bejaht (und die Entscheidung G 3/91 hinsichtlich der Frist nach Regel 104b (1) b) EPÜ bestätigt) wird:

DECISIONS OF THE ENLARGED BOARD OF APPEAL

Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 18 January 1994

G 5/93

(Official Text)

Composition of the Board:

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

Applicant: Nellcor Incorporated

**Headword: Re-establishment/NELL-
COR**

**Article: 122(5), 150, 157(2)(b), 158(2)
EPC**

Rule: 104b(1)(b) EPC

**Keyword: "Applicability of Article
122(5) EPC"**

Headnote

The provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b)(i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC. This notwithstanding, Euro-PCT applicants may be re-established in the time limit for paying the national fee provided for in Rule 104b EPC in all cases where re-establishment of rights was applied for before decision G 3/91 was made available to the public.

Summary of the Facts of the Case

I. The Legal Board of Appeal in its decision J 4/93 of 24 May 1993 has referred to the Enlarged Board of Appeal the following questions of law in application of Article 112(1)(a) EPC:

1. Is the EPO and are the Boards of Appeal, in the light of Article 172 EPC, competent to exclude, by way of interpretation of Article 122(5) EPC, the time limit provided for in Rule 104b(1)(b) EPC from re-establishment of rights?

2. If the answer is yes (and decision G 3/91 is confirmed with regard to the time limit provided for in Rule 104b(1)(b) EPC):

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 18 janvier 1994

G 5/93

(Traduction)

Composition de la Chambre :

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

Demandeur: Nellcor Incorporated

**Référence: *Restitutio in inte-
grum*/NELLCOR**

**Article : 122(5), 150, 157(2) b), 158(2)
CBE**

Règle : 104ter(1) b) CBE

**Mot-clé : "Applicabilité de l'article
122(5) CBE"**

Sommaire

Les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE. Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe nationale fixé à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la requête en restitution a été présentée avant que la décision G 3/91 ait été rendue accessible au public.

Exposé des faits

I. Dans la décision J 4/93 rendue le 24 mai 1993, la Chambre de recours juridique a soumis à la Grande Chambre de recours les questions de droit suivantes, conformément à l'article 112(1)a) CBE:

1. L'OEB et les chambres de recours ont-ils, vu les dispositions de l'article 172 CBE, la possibilité d'exclure, par interprétation de l'article 122(5) CBE, le délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE des cas de *restitutio in integrum*?

2. S'il est répondu par l'affirmative à cette question (et si la décision G 3/91 est confirmée pour ce qui est du délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE):

Bietet die frühere ständige Praxis des EPA, wonach Artikel 122 EPÜ auf die in Regel 104b (1) b) EPÜ genannte Frist Anwendung fand, eine ausreichende Grundlage dafür, daß ein Beteiligter zu Recht erwarten darf, daß sein Wiedereinsetzungsantrag nach dieser Praxis geprüft wird, sofern er gestellt wurde, bevor der Beteiligte von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt wurde?

3. Wenn die Frage unter Nummer 2 bejaht wird:

Ab wann gelten die Benutzer des EPA als von der Entscheidung G 3/91 ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt?

II. In der Begründung ihrer Entscheidung vertrat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung, die Große Beschwerdekammer "habe zu berücksichtigen, daß Artikel 122 (5) EPÜ eine Ausnahme von der in Artikel 122 (1) bis (4) EPÜ aufgestellten allgemeinen Regel vorsehe und bei Anwendung der allgemeinen Auslegungsgrundsätze nicht einfach auf Fälle ausgedehnt werden könne, die nicht in den ausdrücklichen Geltungsbereich der Ausnahmeregelung fielen."

Die Juristische Kammer wies auch darauf hin, daß die Anwendung des in der Entscheidung G 3/91 aufgestellten Grundsatzes im Fall der "Anspruchsgebühren" ihres Erachtens die Gefahr in sich berge, daß Euro-PCT-Anmelder gegenüber europäischen Direktanmeldern benachteiligt würden, da letzteren das Recht auf Wiedereinsetzung in die für die Anspruchsgebühren geltende Frist zustehe. In diesem Zusammenhang habe sich die Frage gestellt, ob eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der "nationalen" Gebühr gemäß Regel 104b (1) b) EPÜ deswegen gewährt werden könne, weil ein Teil dieser zusammengesetzten Gebühr, nämlich die Anspruchsgebühren, nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sei.

In bezug auf die dritte Frage machte die Juristische Beschwerdekammer ferner geltend, daß der Tag der Veröffentlichung der Entscheidung G 3/91 im Amtsblatt der maßgebliche Zeitpunkt sein sollte, ab dem Euro-PCT-Anmelder nicht mehr zu Recht eine Wiedereinsetzung in die in Regel 104b (1) b) EPÜ vorgesehene Frist erwarten dürften.

III. Am 1. Dezember 1993 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin von Herrn Brian Reid vertreten wurde.

Is the former constant practice of the EPO regarding the applicability of Article 122 EPC to the time limit referred to in Rule 104b(1)(b) EPC a sufficient basis for the legitimate expectation of a party to have its request for re-establishment examined according to this former practice, if the request was filed before the party was duly informed of decision G 3/91?

3. If the answer to question 2 is yes:

From which date can the users of the EPO be assumed to have been duly informed of decision G 3/91?

II. In the reasons for its decision, the Legal Board held that the Enlarged Board of Appeal will have "to consider the fact that Article 122(5) EPC provides an exception to the general rule of Article 122(1) to (4) EPC and, applying general principles of interpretation, cannot just be extended to cover situations to which it does not specifically apply".

The Legal Board also drew attention to the fact that in the case of the "claims fees", the application of the principle of decision G 3/91 would, in its opinion, bring the danger that Euro-PCT applicants would be put to a disadvantage compared with Euro-applicants since the latter were entitled to re-establishment of rights for the claims fees. In this connection, the question arose whether re-establishment of rights in respect of the time limit for the payment of the "national" fee referred to in Rule 104b(1)(b) EPC could be granted on the ground that part of this composite fee, namely the claims fees, was not excluded from re-establishment.

The Legal Board of Appeal also submitted, as regards the third question, that the date of publication of decision G 3/91 in the Official Journal should be the date after which the Euro-PCT applicants could no longer legitimately expect to be re-established in the time-limit of Rule 104b(1)(b) EPC.

III. Oral proceedings were held on 1 December 1993, at which the appellant was represented by Mr Brian Reid.

La pratique antérieure constante de l'OEB concernant l'applicabilité de l'article 122 CBE au délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE peut-elle suffisamment légitimer l'attente d'une partie de voir sa requête en *restitutio in integrum* examinée selon cette pratique antérieure, lorsque la requête a été présentée avant que la partie ait été dûment informée de la décision G 3/91?

3. S'il est répondu par l'affirmative à la question 2 :

A partir de quelle date peut-on considérer que les usagers de l'OEB ont été dûment informés de la décision G 3/91?

II. Dans les motifs de sa décision, la Chambre de recours juridique a déclaré que la Grande Chambre de recours devra "se pencher sur le fait que l'article 122(5) CBE constitue une exception à la règle générale énoncée à l'article 122(1) à (4) CBE et ne peut pas, eu égard aux principes généraux d'interprétation, être étendu à des situations auxquelles il ne s'applique pas spécifiquement."

La Chambre de recours juridique a également attiré l'attention sur le fait qu'à son avis, dans le cas des "taxes de revendication", l'application du principe posé dans la décision G 3/91 risquerait de défavoriser les demandeurs euro-PCT par rapport aux euro-demandeurs dans la mesure où ces derniers peuvent être rétablis dans leurs droits en ce qui concerne les taxes de revendication. A cet égard, la question se posait de savoir si la *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe "nationale" visée à la règle 104ter(1) b) CBE pouvait être accordée au motif qu'une partie de cette taxe mixte, à savoir celle afférente aux taxes de revendication, n'était pas exclue des cas de *restitutio in integrum*.

La Chambre de recours juridique a également estimé, à propos de la troisième question, que la date de publication de la décision G 3/91 au Journal officiel devrait être la date à partir de laquelle les demandeurs euro-PCT ne devraient plus pouvoir légitimement s'attendre à être rétablis dans leurs droits quant au délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE.

III. Une procédure orale à laquelle le requérant était représenté par M. Brian Reid a eu lieu le 1^{er} décembre 1993.

IV. Vor der Großen Beschwerdekammer brachte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgende Argumente vor:

1. Zu Frage 1:

a) Der für Euro-PCT-Anmeldungen relevante Teil der Entscheidung G 3/91 sei lediglich ein "*obiter dictum*", da es in der dort behandelten Sache um eine europäische und nicht um eine Euro-PCT-Anmeldung gegangen sei. Daher könne diese Entscheidung für die vorliegenden Fragen nicht als Präzedenzfall angesehen werden.

b) Artikel 122 (5) EPÜ sei ausdrücklich auf die dort aufgezählten Fristen beschränkt und müsse eng ausgelegt werden. Der Ausschluß einer dort nicht erwähnten Frist liefe auf eine Änderung des EPÜ hinaus, die nach Artikel 172 EPÜ nur von einer Konferenz der Vertragsstaaten beschlossen werden könne. Dieselbe Argumentation gelte (entsprechend) für die Ausführungsordnung, die nur vom Verwaltungsrat und nicht von der Großen Beschwerdekammer geändert werden dürfe. Daher seien die in Artikel 122 (5) EPÜ nicht ausdrücklich genannten Fristen, darunter insbesondere die Frist nach Regel 104b (1) b) EPÜ, stillschweigend von der Anwendung des Artikels 122 (5) EPÜ ausgenommen. Die Große Beschwerdekammer sei nicht befugt, Euro-PCT-Anmeldern die Wiedereinsetzung zu verwehren, sondern habe das EPÜ in seiner geltenden Fassung anzuwenden.

c) Nach Artikel 150 (2) EPÜ seien, wenn die Vorschriften des EPÜ denen des PCT entgegenstünden, die Vorschriften des PCT maßgebend. Artikel 150 (2) EPÜ insgesamt lasse in Verbindung mit Artikel 48 (2) PCT klar erkennen, daß ein Euro-PCT-Anmelder bezüglich der Einhaltung von Fristen eigene- und andere-Rechte genießen solle als ein europäischer Direktanmelder. Daher könne Artikel 122 (5) EPÜ nicht als auf Euro-PCT-Anmeldungen anwendbar angesehen werden.

d) Die in den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ angesprochenen Fristen stünden im Zusammenhang mit der Erfüllung der bei der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung zu beachtenden Anmeldeerfordernisse. Die für die Einreichung internationaler Anmeldungen gelten-

IV. In his submissions to the Enlarged Board of Appeal, the appellant essentially argued as follows.

1. As concerns the first question:

(a) The part of decision G 3/91 which concerns Euro-PCT applications was only an "*obiter dictum*" because, in the case concerned, a European application and not a Euro-PCT application was involved. Therefore, this decision could not be considered as having created a precedent in this respect.

(b) Article 122(5) EPC was specifically restricted to the time limits referred to and should be interpreted narrowly. The exclusion of any time limit not mentioned would be a change of the EPC which, according to Article 172 EPC, can only be made by a Conference of the Contracting States. The same reasoning applied (*mutatis mutandis*) to the Rules which can only be amended by the Administrative Council and not by the Enlarged Board of Appeal. Therefore, the time limits not expressly mentioned in Article 122(5) EPC, including, in particular, the time limit under Rule 104b(1)(b) EPC, were implicitly excluded from the operation of Article 122(5) EPC. The Enlarged Board of Appeal was not entitled to decide that Euro-PCT applicants are excluded from re-establishment of rights but had to apply the EPC as it stands.

(c) Article 150(2) EPC states that in case of conflict between the provisions of the EPC and those of the PCT, the provisions of the PCT shall prevail. Article 150(2) EPC as a whole, taken in conjunction with Article 48(2) PCT, clearly indicated that an applicant for a Euro-PCT application was intended to enjoy separate, and different, rights regarding adherence to time limits as compared to an applicant for a European patent. Therefore, Article 122(5) EPC could not be considered as applying to Euro-PCT applications.

(d) The time limits with which Article 78(2) and Article 79(2) EPC are concerned are connected with the completion of the filing requirements of a European patent application. On the other hand, the filing requirements for international applications are set out in Article 11 PCT. Once these

IV. L'argumentation du requérant devant la Grande Chambre de recours a pour l'essentiel été la suivante :

1. En ce qui concerne la première question :

a) Dans la décision G 3/91, ce qui est dit au sujet des demandes euro-PCT n'est qu'un "*obiter dictum*" car, en l'espèce, c'est une demande européenne et non une demande euro-PCT qui était en cause. Par conséquent, on ne peut considérer que cette décision ait créé un précédent à cet égard.

b) L'article 122(5) CBE concerne expressément les délais qui y sont énumérés et doit être interprété de manière limitative. Exclure de la *restitutio in integrum* un délai non mentionné dans cet article équivaldrait à une révision de la CBE ; or seule une conférence des Etats contractants peut procéder à une telle révision, conformément à l'article 172 CBE. Le même raisonnement s'applique (*mutatis mutandis*) au règlement d'exécution, qui ne peut être modifié que par le Conseil d'administration et non par la Grande Chambre de recours. Par conséquent, les délais qui ne sont pas expressément mentionnés à l'article 122(5) CBE, à savoir notamment le délai prévu à la règle 104ter(1) b) CBE, sont implicitement exclus du champ d'application de l'article 122(5) CBE. La Grande Chambre de recours n'a pas compétence pour décider d'exclure les demandeurs euro-PCT du bénéfice de la *restitutio in integrum* et doit appliquer la CBE telle qu'elle est rédigée.

c) Selon l'article 150(2) CBE, en cas de divergence entre les dispositions de la CBE et celles du PCT, ce sont les dispositions du PCT qui prévalent. Il ne fait pas de doute que par le jeu de l'article 150(2) CBE considéré dans son ensemble, en liaison avec l'article 48(2) PCT, un demandeur euro-PCT doit bénéficier de droits distincts et différents de ceux d'un demandeur de brevet européen, pour ce qui est du respect des délais. On ne peut donc pas considérer que l'article 122(5) CBE s'applique aux demandes euro-PCT.

d) Les délais prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE font partie des conditions à satisfaire pour le dépôt d'une demande de brevet européen. Les conditions de dépôt des demandes internationales sont quant à elles définies à l'article 11 PCT. Toute demande internationale remplissant

den Erfordernisse seien dagegen in Artikel 11 PCT festgelegt. Sobald diese erfüllt seien, gelte die internationale Anmeldung als europäische Anmeldung (Art. 11 (3) PCT). Die Fristen für die Zahlung der Recherchengebühr (Art. 157 (2) EPÜ) und der nationalen Gebühr (Art. 158 (2) EPÜ) kämen lange nach dem Zeitpunkt zum Tragen, zu dem die Anmeldefordernisse für die danach als europäische Anmeldung geltende Anmeldung erfüllt worden seien. Somit stellten diese Gebühren keine "Anmeldegebühr" dar, da die Anmeldung bereits erfolgt sei. Deshalb bestehe keine echte Analogie zwischen der "nationalen Gebühr" und der für europäische Anmeldungen vorgesehenen Anmeldegebühr.

e) Nach Artikel 48 (2) b) PCT könne ein Vertragsstaat eine Fristüberschreitung bei einer internationalen Anmeldung aber auch dann als entschuldigt ansehen, wenn sie bei einer nationalen Anmeldung unter entsprechenden Umständen nach nationalem Recht nicht entschuldigt werde. Insofern bestehe eine konkrete Rechtsgrundlage für eine unterschiedliche Behandlung internationaler und nationaler Anmeldungen.

f) Die Entscheidung G 3/91 stehe nicht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung, wonach eine Wiedereinsetzung in die Fristen gemäß Artikel 157 (2) und 158 (2) EPÜ möglich sei. Sie stehe überdies im Widerspruch zu den vom EPA selbst veröffentlichten Bekanntmachungen wie dem "Hinweis für PCT-Anmelder" (ABI. EPA 1991, 333).

g) In den meisten Vertragsstaaten, die in einer internationalen Patentanmeldung benannt werden könnten, um dieser - als Alternative zur europäischen Anmeldung - die Wirkung einer nationalen Anmeldung zu verleihen, sei aus ganz ähnlichen oder denselben Gründen wie in Artikel 122 EPÜ eine Wiedereinsetzung zugelassen, wenn Fristen für den Eintritt in die nationale Phase überschritten worden seien. In Anbetracht dieser klaren Aussage der Vertragsstaaten, deren Rechtsvorschriften auf das EPÜ abgestimmt worden seien, müsse das EPÜ vom EPA dahingehend ausgelegt werden, daß auch eine Überschreitung der Fristen für den Eintritt in die regionale Phase beim Europäischen Patentamt als entschuldigt angesehen werden könne.

h) Bei Anwendung der Entscheidung G 3/91 auf Euro-PCT-Anmeldungen würden PCT-Anmelder

requirements have been fulfilled, the international application is deemed to be a European application (Article 11(3) PCT). The time limits for paying the search fee (Article 157(2) EPC) and the national fee (Article 158(2) EPC) are long after the filing requirements had been completed on the deemed European application. Thus, these fees were not "a filing fee" because the patent application had already been filed. Therefore, there was no real analogy between the "national fee" and the filing fee provided for European applications.

(e) According to Article 48(2)(b) PCT, where national law does not allow delays to be excused in equivalent circumstances for a national application, a Contracting State may still excuse such a delay for an international application. There was therefore a specific basis for a difference in treatment between international and national applications.

(f) Decision G 3/91 was contrary to consistent jurisprudence that re-establishment of rights is possible in the circumstances of failure to meet the time limits of Articles 157(2) and 158(2) EPC. Indeed, the decision was also contrary to the statements published by the EPO itself, such as "Information for PCT Applicants" (OJ EPO 1991, 333).

(g) In most of the Contracting States where a national patent application, as an alternative to a European patent application, can be designated in an international patent application, re-establishment of rights on grounds very similar or identical to Article 122 EPC is permitted to excuse delays in meeting the time limits for entry into the national phase. In view of this clear expression of opinion by the Contracting States whose laws have been harmonised with the EPC, the EPC should be interpreted by the EPO to allow delays in meeting the time limits for entry into the regional phase at the European Patent Office to be excused.

(h) The application of decision G 3/91 to Euro-PCT applications would leave PCT applicants at a disadvantage

ces conditions est réputée constituer une demande européenne (article 11(3) PCT). Les délais de paiement de la taxe de recherche (article 157(2) CBE) et de la taxe nationale (article 158(2) CBE) expirent bien après que les conditions de dépôt ont été remplies pour la demande réputée européenne. Ainsi, ces taxes ne sont pas des "taxes de dépôt" car la demande de brevet a déjà été déposée. Par conséquent, il n'y a pas de véritable analogie entre la "taxe nationale" et la taxe de dépôt prévue pour les demandes européennes.

e) Conformément à l'article 48(2)b) PCT, même si sa législation nationale ne permet pas d'excuser les retards dans l'observation d'un délai dans des circonstances équivalentes pour une demande nationale, tout Etat contractant peut excuser un tel retard pour les demandes internationales. Cela justifie donc clairement une différence de traitement entre les demandes internationales et nationales.

f) La décision G 3/91 est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle la *restitutio in integrum* est possible en cas de non-respect des délais visés aux articles 157(2) et 158(2) CBE. En fait, cette décision contredit également les informations publiées par l'OEB lui-même telles que l'"Avis aux déposants PCT" (JO OEB 1991, 333).

g) Dans la plupart des Etats contractants dans lesquels une demande de brevet national au lieu d'une demande de brevet européen peut faire l'objet d'une désignation dans une demande internationale, le rétablissement du demandeur dans ses droits est autorisé pour des motifs très proches de ou identiques à ceux indiqués à l'article 122 CBE, en cas d'inobservation des délais d'entrée dans la phase nationale. Compte tenu de ce point de vue exprimé clairement par les Etats contractants dont la législation a été harmonisée avec la CBE, l'OEB devrait interpréter la CBE comme admettant que les retards dans l'observation des délais d'entrée dans la phase régionale à l'Office européen des brevets peuvent être excusés.

h) L'application de la décision G 3/91 aux demandes euro-PCT se ferait au désavantage des déposants PCT, qui

schlechter gestellt, da ihnen danach anders als europäischen Anmeldern die Wiedereinsetzung im Zusammenhang mit der Zahlung der Anspruchsgebühren verwehrt sei. Die beiden Anmeldergruppen müßten aber, gemäß allgemeinen Rechtsgrundsätzen, gleich behandelt werden.

2. Zu Frage 2:

Der Grundsatz des Vertrauensschutzes, wonach das EPA die berechtigten Erwartungen seiner Benutzer nicht mißachten dürfe, müsse im vorliegenden Fall angewandt werden, da das EPA bis zur Entscheidung G 3/91 bei Euro-PCT-Anmeldungen Wiedereinsetzung gewährt habe.

3. Zu Frage 3:

Die frühere Praxis des EPA müsse zumindest in den Fällen angewandt werden, in denen vor Veröffentlichung der Entscheidung G 3/91 im Amtsblatt des EPA ein entsprechender Antrag gestellt worden sei. Da aber nach der Veröffentlichung zwangsläufig noch geraume Zeit vergehe, bis das Amtsblatt den europäischen Vertretern zugestellt werde und diese ihre Mandanten entsprechend beraten könnten, sei eine ab dem Veröffentlichungsdatum des Amtsblatts laufende zweimonatige Nachfrist (die sich an der Frist gemäß Artikel 122 (2) EPÜ orientiere) angezeigt, damit unnötige Kosten für die Stellung letztlich nutzloser Wiedereinsetzungsanträge vermieden würden.

Entscheidungsgründe

1. Frage 1

1.1 Auslegung des Artikels 122 EPÜ

1.1.1 Nach den Artikeln 11 (3) und 45 (1) PCT sowie den Artikeln 153 und 156 EPÜ hat eine internationale Anmeldung, für die das Europäische Patentamt Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt ist, in den EPÜ-Vertragsstaaten ab dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer "nationalen" (europäischen) Anmeldung. Der Anmelder hat spätestens mit dem Ablauf von 20 Monaten (Art. 22 (1) PCT) bzw. von 30 Monaten (Art. 39 (1) a) PCT) seit dem Prioritätsdatum eine "nationale" Gebühr (falls eine solche erhoben wird) zu zahlen.

tage as they were therefore excluded from re-establishment for the claims fees which was not the case for European applicants. Both kinds of applicant should be treated equally, in accordance with general legal principles.

2. As concerns the second question:

The principle of the protection of the legitimate expectations of the users of the EPO should be applicable to the present case since, until decision G 3/91, re-establishment of rights for Euro-PCT applications was granted by the EPO.

3. As concerns the third question:

The previous practice of the EPO should be applied at least to the cases entered before the date of publication of decision G 3/91 in the Official Journal of the EPO. However, since a relatively long time span necessarily elapsed between this date and the time the Official Journal was delivered to European attorneys and the latter were able to advise their clients correspondingly, a two-month grace period (period corresponding to the time limit under Article 122(2) EPC) taking effect at the date of publication of the Official Journal would be advisable in order to avoid expenses incurred in the preparation of requests for re-establishment which would become useless.

Reasons for the Decision

1. First question

1.1 Interpretation of Article 122 EPC

1.1.1 According to Articles 11(3) and 45(1) of the PCT and Articles 153 and 156 of the EPC, an international application designating or electing the European Patent Office has the effect in the Contracting States to the EPC of a "national" (European) application as of the international filing date. The applicant has to pay a "national" fee (if any) not later than at the expiration of 20 months (Article 22(1) PCT) or, as the case may be, 30 months (Article 39(1)(a) PCT) from the priority date.

ne pourraient être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement des taxes de revendication, ce qui n'est pas le cas pour les demandeurs de brevets européens. Les deux catégories de demandeurs devraient être traitées de la même façon, conformément aux principes généraux du droit.

2. Pour ce qui est de la deuxième question :

Le principe de la protection de la confiance légitime des usagers de l'OEB devrait être applicable en l'espèce, dans la mesure où, jusqu'à la décision G 3/91, l'OEB permettait un rétablissement des droits pour les demandes euro-PCT.

3. Pour ce qui est de la troisième question :

La pratique antérieure de l'OEB devrait pour le moins être appliquée aux affaires soumises à l'Office avant la date de publication de la décision G 3/91 au Journal officiel de l'OEB. Toutefois, du fait qu'une période relativement longue sépare nécessairement cette date de la date de livraison du Journal officiel aux mandataires européens, censés utiliser ce dernier pour conseiller leurs clients, il serait souhaitable d'accorder aux demandeurs un délai de grâce de deux mois (durée correspondant au délai fixé à l'article 122(2) CBE) commençant à courir à la date de publication du Journal officiel, afin de leur éviter les frais de préparation de requêtes en *restitutio in integrum* présentées en pure perte.

Motifs de la décision

1. Première question

1.1 Interprétation de l'article 122 CBE

1.1.1 Conformément aux articles 11(3) et 45(1) PCT et aux articles 153 et 156 CBE, toute demande internationale désignant ou élisant l'Office européen des brevets a, dans les Etats contractants de la CBE, les effets d'un dépôt "national" (européen) dès la date du dépôt international. Le déposant doit payer (le cas échéant) une taxe "nationale" au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 mois (article 22(1) PCT) ou de 30 mois (article 39(1) a) PCT) à compter de la date de priorité.

1.1.2 Allerdings kann im "nationalen" Recht oder im "regionalen Patentvertrag" (Art. 45 (1) PCT) eine Frist gesetzt werden, die später abläuft (Art. 22 (3) bzw. Art. 39 (1) b) PCT). Dies ist im EPÜ geschehen, dem zufolge diese Fristen 21 bzw. 31 Monate nach dem Prioritätstag ablaufen (R. 104b (1) EPÜ), während bei einer europäischen Direktanmeldung die Frist für die Entrichtung der Anmelde- und der Recherchegebühr (sowie der Benennungsgebühren in dem in Artikel 79 (2) EPÜ vorgesehenen Fall) einen Monat nach dem Anmeldetag endet (Art. 78 (2) EPÜ).

1.1.3 Der PCT (Art. 48 (2) a) bestimmt folgendes: "Jeder Vertragsstaat (worunter im vorliegenden Fall das Europäische Patentübereinkommen zu verstehen ist) sieht ... eine Fristüberschreitung als entschuldigend an, wenn Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen (europäischen) Recht zugelassen sind." Aus diesem Grund sollten die Bestimmungen des Artikels 122 EPÜ betreffend die mögliche Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist für Euro-PCT-Anmelder im selben Umfang gelten wie für europäische Direktanmelder. Da europäischen Direktanmeldern die Wiedereinsetzung verwehrt ist, wenn die in den Artikeln 78 (2) und 79 (2) EPÜ vorgesehenen Fristen für die Zahlung der Anmeldegebühr, der Recherchegebühr und der Benennungsgebühren versäumt wurden, bringt diese Bestimmung des PCT für das EPÜ keine Verpflichtung mit sich, dem Euro-PCT-Anmelder eine Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der **entsprechenden** Euro-PCT-Gebühren, d. h. der nationalen Grundgebühr und der Benennungsgebühren gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ, zuzugestehen.

1.1.4 Jedoch gilt Artikel 48 (2) a) PCT sehr wohl für die Fristen zur Zahlung der Anspruchsgebühren gemäß Regel 104b (1) b) iii) EPÜ, da nach Artikel 122 (5) EPÜ dem europäischen Direktanmelder die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der entsprechenden, in Regel 31 EPÜ vorgesehenen Gebühren nicht versagt ist. Daher kann ein Euro-PCT-Anmelder nach Artikel 122 EPÜ in Verbindung mit Artikel 48 (2) a) PCT wieder in die Frist zur Zahlung der Anspruchsgebühren eingesetzt werden.

1.1.5 Auch wenn im EPÜ mithin keinerlei Verpflichtung besteht, dem

1.1.2 However, the "national" law or the "regional patent treaty" (Article 45(1) PCT) may fix a time limit which expires later (Article 22(3) or Article 39(1)(b) PCT). This is the case with the EPC which has fixed these time limits respectively at the expiry of 21 and 31 months from the priority date (Rule 104b(1) EPC) whereas, for the direct European patent application, the time limit for paying the filing fee and the search fee (and in the case provided for in Article 79(2) EPC the designation fees), is one month after the filing date (Article 78(2) EPC).

1.1.3 The PCT provides that "any Contracting State (this meaning, in the present case, the European Patent Convention) shall ... excuse, for reasons admitted under its "national" (European) law, any delay in meeting any time limit" (Article 48(2)(a) PCT). For this reason, the provisions of Article 122 EPC which relate to the possibility of re-establishment of rights in case a time limit has not been respected should apply to the Euro-PCT applicants insofar as they also apply to the "direct" European applicants. Since the possibility of re-establishment of rights is excluded for direct European applicants in the case where the time limits provided for in Articles 78(2) and 79(2) EPC for paying the filing fee, the search fee and the designation fees have not been respected, this provision of the PCT does not oblige the EPC to give the Euro-PCT applicant the possibility of being re-established in the time limits for paying the **corresponding** Euro-PCT fees, i.e. the national basic fee and the designation fees, provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC.

1.1.4 However, Article 48(2)(a) PCT does apply in the case of the time limits for paying the claims fees provided for in Rule 104b(1)(b) (iii) EPC because the direct European applicant is not excluded by Article 122(5) EPC from re-establishment in the time limit to pay the corresponding fees provided for in Rule 31 EPC. Therefore, a Euro-PCT applicant may be re-established in the time limit to pay the claims fees under the provisions of Article 122 EPC in conjunction with Article 48(2)(a) PCT.

1.1.5 Even if the EPC is thus not obliged to offer the Euro-PCT

1.1.2 Toutefois, la législation "nationale" ou le "traité de brevet régional" (article 45(1) PCT) peut fixer un délai expirant après les délais ci-dessus (article 22(3) ou 39(1)(b) PCT). Tel est le cas pour la CBE, qui prévoit des délais respectivement de 21 et 31 mois à compter de la date de priorité (règle 104ter(1) CBE); par contre, dans le cas d'une demande de brevet européen directe, le délai de paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche (et, dans le cas visé à l'article 79(2) CBE, de la taxe de désignation) est d'un mois à compter de la date de dépôt (article 78(2) CBE).

1.1.3 Le PCT prévoit que "tout Etat contractant [c'est-à-dire, en l'espèce, la Convention sur le brevet européen] doit ... excuser pour des motifs admis par sa législation "nationale" [européenne] tout retard dans l'observation d'un délai" (article 48(2)(a) PCT). Par conséquent, les dispositions de l'article 122 CBE relatives aux possibilités de *restitutio in integrum* quant à des délais qui n'ont pas été respectés doivent s'appliquer aux demandeurs euro-PCT pour autant qu'elles s'appliquent aussi aux déposants d'une demande européenne "directe". La possibilité de rétablir les déposants d'une demande européenne directe dans leurs droits étant exclue lorsque les délais prévus aux articles 78(2) et 79(2) CBE pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation n'ont pas été respectés, la disposition du PCT évoquée ci-dessus n'entraîne pas que la CBE doive donner aux demandeurs euro-PCT la possibilité d'être rétablis dans leurs droits quant au délai de paiement des taxes euro-PCT **correspondantes**, c'est-à-dire la taxe nationale de base et les taxes de désignation visées à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE.

1.1.4 En revanche, l'article 48(2) a) PCT est effectivement applicable au cas des délais de paiement des taxes de revendication prévues à la règle 104ter(1) b) iii) CBE; en effet, le déposant d'une demande européenne directe n'est pas exclu par l'article 122(5) CBE de la possibilité d'être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes correspondantes visées à la règle 31 CBE. Par conséquent, un demandeur euro-PCT peut être rétabli dans ses droits quant au délai de paiement des taxes de revendication, en vertu des dispositions conjointes de l'article 122 CBE et de l'article 48(2) a) PCT.

1.1.5 Ainsi, même si la CBE n'a pas l'obligation de donner au demandeur

Euro-PCT-Anmelder die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der nationalen Gebühr (mit Ausnahme der Anspruchsgebühren) zu bieten, könnte Euro-PCT-Anmeldern diese Möglichkeit doch aus anderen Gründen eröffnet werden (Art. 48 (2) b) PCT). Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, genau das sei im EPÜ der Fall, da durch die ausdrückliche Erwähnung bestimmter Fristen in Artikel 122 (5) stillschweigend alle anderen, nicht ausdrücklich erwähnten Fristen und damit auch die Fristen für die Zahlung der "nationalen Gebühr" gemäß Regel 104b(1) EPÜ unberührt blieben.

1.1.6 In diesem Zusammenhang hat die vorlegende Beschwerdekammer auch vorgebracht, daß es sich bei der in Artikel 158 (2) EPÜ genannten "nationalen Gebühr" um eine einzige zusammengesetzte Gebühr handle, die, wie Regel 104b (1) b) EPÜ zu entnehmen sei, aus einer nationalen Grundgebühr, Benennungsgebühren und gegebenenfalls Anspruchsgebühren bestehe. Die vorlegende Kammer hat darauf hingewiesen, daß diese zusammengesetzte Gebühr nicht mit der Summe der Teilgebühren, aus denen sie bestehe, gleichgesetzt werden dürfe. Die Frist für die Zahlung der zusammengesetzten Gebühr könne daher als eigenständige, nach Artikel 122 (5) EPÜ nicht von der Wiedereinsetzung ausgeschlossene Frist angesehen werden.

1.1.7 Dies setzt jedoch voraus, daß die Frist zur Zahlung der "nationalen Gebühr" eine andere Rechtsnatur hat als die Fristen für die Zahlung der europäischen Anmelde-, Benennungs- und Anspruchsgebühren.

Die Große Beschwerdekammer sieht aber, was die Rechtsnatur angeht, keinen Unterschied zwischen den Fristen für Euro-PCT-Anmelder und denjenigen für europäische Direktanmelder, da sie gleichwertig in ihrer Funktion sind. Aufgrund dieser Funktion sind die beiden Fristen als im wesentlichen identisch anzusehen. Ihre Rechtsnatur bleibt die gleiche, auch wenn sie unterschiedliche Laufzeiten haben.

Durch die in Regel 104b(1) b) EPÜ vorgenommene Aufgliederung der "nationalen" Gebühr in verschiedene Teile wird keineswegs ein Unterschied zwischen der Frist zur Zahlung der europäischen Gebühren und der Frist für die Entrichtung der "nationalen" Gebühr hergestellt, sondern vielmehr bestätigt, daß diese Fristen gleichsam identisch sind.

applicant the possibility of being re-established in the time limits for paying the national fee (except for the claims fees), it could still offer this possibility to the Euro-PCT applicants for other reasons (Article 48(2)(b) PCT). The appellants have submitted that the EPChad done so because the express mention in Article 122(5) of certain time limits implied the exclusion of all other time limits which are not expressly mentioned, and consequently of the time limits for paying the "national fee" provided for in Rule 104b(1) EPC.

1.1.6 In this respect, the referring Board of Appeal has also submitted that the "national fee" mentioned in Article 158(2) EPC was a composite single fee, which, as indicated in Rule 104b(1)(b) EPC, comprised a national basic fee, designation fees and, where applicable, claims fees. The referring Board pointed out that this composite single fee could not be equated with the sum of the partial fees which it comprises. The time limit to pay this composite single fee could therefore be considered as an independent time limit for which re-establishment of rights was not excluded under Article 122(5) EPC.

1.1.7 These submissions presuppose that the time limit for paying the "national fee" is different in its legal nature from the time limits for paying the European filing, designation and claims fees.

In the opinion of the Enlarged Board of Appeal, the time limits for Euro-PCT applicants and those for direct European applicants do not differ in their legal nature because of their equivalent function. This function makes both time limits in essence identical. The fact that they differ in their respective duration does not affect their equivalent legal nature.

The distinction made in Rule 104b(1)(b) EPC between the different parts of the "national" fee does not establish a difference between the time limit for paying the European fees and the time limit for paying the "national" fee but, on the contrary, confirms the quasi-identity of these time limits.

euro-PCT la possibilité de bénéficier de la *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe nationale (à l'exception des taxes de revendication), elle pourrait lui permettre d'être rétabli dans ses droits pour d'autres motifs (article 48(2)(b) PCT). Le requérant a soutenu que la CBE l'a prévu du fait que la mention expresse de certains délais à l'article 122(5) CBE implique l'exclusion de tout autre délai non expressément mentionné et, par conséquent, du délai de paiement de la "taxe nationale" prévue à la règle 104ter(1) CBE.

1.1.6 A cet égard, la Chambre de recours juridique a également affirmé que la "taxe nationale" mentionnée à l'article 158(2) CBE était une taxe mixte unique qui, comme l'indique la règle 104ter(1)(b) CBE, est composée d'une taxe nationale de base, de taxes de désignation et, le cas échéant, de taxes de revendication. La chambre de recours juridique a souligné que cette taxe mixte unique ne saurait être assimilée à la somme des taxes individuelles qui la composent et que le délai de paiement de cette taxe mixte unique peut donc être considéré comme un délai indépendant que l'article 122(5) CBE n'exclut pas des cas de *restitutio in integrum*.

1.1.7 Ces allégations présupposent que la nature juridique du délai de paiement de la "taxe nationale" soit différente de celle des délais de paiement des taxes européennes de dépôt, de désignation et de revendication.

La Grande Chambre de recours estime que les délais qui doivent être observés par les demandeurs euro-PCT et ceux devant l'être par les déposants de demandes européennes directes ont la même nature juridique car ils ont la même fonction, qui les rend identiques par essence. Le fait qu'ils n'ont pas la même durée n'affecte pas l'identité de leur nature juridique.

La distinction établie à la règle 104ter(1) b) CBE entre les éléments de la taxe "nationale" ne crée pas de différence entre le délai de paiement des taxes européennes et le délai de paiement de la taxe "nationale" mais confirme au contraire la quasi-identité de ces deux délais.

Wenn der europäische Direktanmelder die Anmeldegebühr (Art. 90 (3) EPÜ), die Benennungsgebühren (Art. 91 (4) EPÜ) und die Anspruchsgebühren (R. 31 (2) EPÜ) nicht fristgerecht entrichtet, ergeben sich daraus also dieselben Rechtsfolgen, die Regel 104c EPÜ für den Fall der nicht fristgerechten Zahlung der entsprechenden Teile der "nationalen" Gebühr vorsieht: Die europäische Patentanmeldung gilt als zurückgenommen, wenn nicht fristgerecht die Anmeldegebühr bzw. die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr gezahlt worden sind. Unterbleibt die Zahlung einer Benennungsgebühr, so gilt die Benennung als zurückgenommen. Dagegen wird die Nichtentrichtung einer Anspruchsgebühr als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch gewertet. Dies zeigt ganz klar, daß es sich bei dieser "nationalen" Gebühr nicht um eine einzige zusammengesetzte Gebühr handelt, sondern um einen Verbund eigenständiger Gebühren, die sich jeweils mit der Anmeldegebühr, den Benennungsgebühren bzw. den Anspruchsgebühren für die europäische Patentanmeldung decken, wie Regel 104b (1) b) ii) EPÜ im Hinblick auf die Benennungsgebühren zu entnehmen ist.

1.1.8 Vor diesem Hintergrund beschränkt sich der in Artikel 122 (5) EPÜ enthaltene Hinweis auf die Artikel 78 (2) und 79 (2) EPÜ nicht allein auf europäische Direktanmeldungen, sondern gilt auch für Euro-PCT-Anmeldungen, die nach Artikel 11 (3) PCT ab dem internationalen Anmeldedatum die Wirkung einer nationalen (europäischen) Anmeldung haben und nach Artikel 150 EPÜ den Bestimmungen des EPÜ unterliegen, soweit diese den Vorschriften des PCT nicht entgegenstehen.

1.1.9 Aus den vorstehenden Überlegungen und den bereits in der Entscheidung G 3/91 dargelegten Gründen folgt, daß die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ auf die Fristen gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ anwendbar sind.

2. Fragen 2 und 3

2.1 Im "Hinweis für PCT-Anmelder (Stand 1. Juni 1991) betreffend Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt nach dem PCT (Art. 150, 153, R. 104b EPÜ)" (ABl. EPA 1991, 328), Nrn. B-II.6 und 7 (S. 333) ist folgendes ausgeführt: "Tritt (wegen Nicht-

Thus, the legal consequences of non-payment within the given time limit of the filing fee (Article 90(3) EPC), the designation fees (Article 91(4) EPC) and the claims fees (Rule 31(2) EPC) by the direct European applicant are the same as the legal consequences defined in Rule 104c EPC for the non-payment within the given time limit of the corresponding parts of the "national" fee. The European patent application is deemed to be withdrawn unless the filing fee or the national basic fee and at least one designation fee have been paid in due time. In case of non-payment of a designation fee, the designation is deemed to be withdrawn. On the other hand, where a claim fee has not been paid, the corresponding claim is deemed to be abandoned. This shows clearly that this "national" fee is not a composite single fee but an aggregate of independent fees identical to the filing fee, the designation fees and the claims fees for the European application respectively, as indicated in Rule 104b(1)(b) ii) EPC for the designation fees.

1.1.8 Therefore, the mention of Articles 78(2) and 79(2) EPC in Article 122(5) EPC is not limited to direct European applications but also refers to Euro-PCT applications which under Article 11(3) PCT have the effect of a national (European) application as of the international filing date and are, according to Article 150 EPC, subject to the provisions of the EPC insofar as these provisions do not conflict with those of the PCT.

1.1.9 It follows from the above considerations and from the reasons already given in decision G 3/91 that the provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC.

2. Second and third questions

2.1 According to the "Information for PCT applicants (as at 1 June 1991) concerning time limits and procedural steps before the EPO as designated Office under the PCT (Articles 150, 153, Rule 104b EPC)" (OJ EPO 1991, 328), points B-II.6 and 7 (page 333) "if a loss of rights occurs (due to the

C'est ainsi que le non-paiement dans les délais de la taxe de dépôt (article 90(3) CBE), des taxes de désignation (article 91(4) CBE) et des taxes de revendication (règle 31(2) CBE) par le déposant d'une demande européenne directe a les mêmes conséquences juridiques que celles prévues à la règle 104quater CBE en cas de non-paiement dans les délais des éléments correspondants de la taxe "nationale". La demande de brevet européen est réputée retirée à moins que la taxe de dépôt ou la taxe nationale de base et au moins une taxe de désignation n'aient été payées en temps voulu. Si le demandeur omet de payer une taxe de désignation, la désignation est réputée avoir été retirée. D'autre part, lorsqu'une taxe de revendication n'a pas été acquittée, la revendication correspondante est réputée avoir été abandonnée. Il résulte clairement de ce qui précède que la taxe "nationale" n'est pas une taxe mixte unique mais un agrégat de taxes indépendantes respectivement identiques à la taxe de dépôt, aux taxes de désignation et aux taxes de revendication afférentes à la demande européenne, comme indiqué à la règle 104ter(1) b) ii) CBE pour les taxes de désignation.

1.1.8 La mention des articles 78(2) et 79(2) CBE à l'article 122(5) CBE ne concerne donc pas seulement les demandes européennes directes mais aussi les demandes euro-PCT, qui, conformément à l'article 11(3) PCT, ont les effets d'un dépôt national (européen) à compter de la date du dépôt international et qui, conformément à l'article 150 CBE, sont soumises aux dispositions de la CBE dans la mesure où il n'y a pas de divergence entre celles-ci et celles du PCT.

1.1.9 Il résulte de ce qui précède et des motifs de la décision G 3/91 que les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE.

2. Deuxième et troisième questions

2.1 Il est dit aux points B-II.6 et 7, page 333 de l'"Avis aux déposants PCT (à compter du 1^{er} juin 1991) concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné conformément au PCT (art. 150, 153 et règle 104ter CBE)" (JO OEB 1991,

zahlung der nationalen Grundgebühr, der Benennungsgebühren, der Recherchegebühr oder der Anspruchsgebühren) ein Rechtsverlust ein, so kann der Anmelder nach Artikel 122 EPÜ wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden."

2.2 Das Europäische Patentamt war daher aufgrund seiner eigenen Auslegung verpflichtet, Euro-PCT-Anmeldern die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der obengenannten Gebühren einzuräumen.

2.3 Euro-PCT-Anmelder durften deshalb zu Recht erwarten, daß sich das Europäische Patentamt bis zu dem Zeitpunkt an seine eigene Auslegung halten würde, zu dem die Entscheidung G 3/91, in der die Große Beschwerdekammer diese Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ und die entsprechende Praxis für nicht haltbar befand, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden, daß die der Großen Beschwerdekammer vorgelegten Rechtsfragen wie folgt zu beantworten sind:

Die Bestimmungen des Artikels 122 (5) EPÜ gelten für die Fristen gemäß Regel 104b (1) b) i) und ii) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 157 (2) b) und 158 (2) EPÜ. Deswegen ungeachtet können Euro-PCT-Anmelder noch in die Frist zur Zahlung der in Regel 104b EPÜ vorgesehenen nationalen Gebühr wiedereingesetzt werden, wenn die Wiedereinsetzung beantragt worden ist, bevor die Entscheidung G 3/91 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

non-payment of the national basic fee, the designation fees, the search fee or the claims fees), the applicant can have them re-established pursuant to Article 122 EPC".

2.2 The European Patent Office was therefore bound, by its own interpretation, to admit the possibility for the Euro-PCT applicants to being re-established in the time limits for paying the above-mentioned fees.

2.3 The Euro-PCT applicants were thus entitled to expect that the European Patent Office should apply its own interpretation up to the date on which decision G 3/91 of the Enlarged Board of Appeal, which has established that the said interpretation and the corresponding practice was not the proper interpretation of the relevant provisions of the EPC, was made available to the public.

Order

For these reasons it is decided that the questions of law which were referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows:

The provisions of Article 122(5) EPC apply to the time limits provided for in Rule 104b(1)(b) (i) and (ii) EPC in conjunction with Articles 157(2)(b) and 158(2) EPC. This notwithstanding, Euro-PCT applicants may be re-established in the time limit for paying the national fee provided for in Rule 104b EPC in all cases where re-establishment of rights was applied for before decision G 3/91 was made available to the public.

328) qu' "en cas de perte d'un droit [en raison du non-paiement de la taxe nationale de base, des taxes de désignation, de la taxe de recherche et des taxes de revendication], le déposant peut, en application de l'article 122 CBE, être rétabli dans ce droit".

2.2 L'Office européen des brevets, lié par sa propre interprétation, devait donc permettre que les demandeurs euro-PCT bénéficient de la *restitutio in integrum* quant aux délais de paiement des taxes mentionnées ci-dessus.

2.3 Les demandeurs euro-PCT étaient donc en droit d'attendre de l'Office européen des brevets qu'il suive sa propre interprétation, jusqu'à la date à laquelle la décision G 3/91 de la Grande Chambre de recours a été rendue accessible au public, décision qui a établi que cette interprétation et la pratique correspondante ne sont pas conformes aux dispositions concernées de la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit: La Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises.

Les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE. Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent bénéficier de la *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe nationale fixé à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la requête en *restitutio* a été présentée avant que la décision G 3/91 ait été rendue accessible au public.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer
vom 10. Dezember 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: O. Bossung
Mitglieder: R. Schulte
J.-C. Saisset

Anmelder: Castleton Inc.

Stichwort: Versäumte Zahlung nicht
nachgeholt/CASTLETON

Artikel: 122 (2) EPÜ

Schlagwort: "Wiedereinsetzung-
versäumte Zahlung nicht nachge-
holt" - "Grundsatz des guten Glau-
bens- Pflicht zur Aufklärung des
Anmelders über einen drohenden
Rechtsverlust" - "Frist für die Behe-
bung des Mangels"

Leitsätze

*I. Da das Verhältnis zwischen EPA
und Anmelder vom Grundsatz des
Vertrauensschutzes beherrscht wird,
darf das berechtigte Vertrauen der
Beteiligten nicht verletzt werden
(Große Beschwerdekammer G 5/88,
G 7/88, G 8/88, ABI. EPA 1991, 137).*

*II. Der Grundsatz des Vertrauens-
schutzes erfordert es, daß das EPA
den Anmelder auf einen drohenden
Rechtsverlust hinweist, wenn dies
nach Treu und Glauben erwartet
werden kann.*

*III. Ein Hinweis kann erwartet wer-
den, wenn der Mangel für das EPA
leicht erkennbar ist und der Anmel-
der ihn noch fristgerecht beheben
kann (T 14/89, ABI. EPA 1990, 432 ff.)*

*IV. Wenn ein Hinweis erwartet wer-
den kann, dem Anmelder aber nicht
innerhalb der zu beachtenden Frist
zugeht, muß das EPA eine Frist set-
zen, innerhalb deren der Anmelder
den Mangel beheben und die Verfah-
renshandlung fristgerecht vorneh-
men kann.*

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the
Legal Board of Appeal
dated 10 December 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: O. Bossung
Members: R. Schulte
J.-C. Saisset

Applicant: Castleton Inc.

Headword: Omitted payment not
completed/CASTLETON

Article: 122(2) EPC

Keyword: "Restitutio - omitted pay-
ment not completed" - "Principle of
good faith - obligation to warn appli-
cant of any impending loss of rights"
- "Time limit for correction of the
deficiency"

Headnote

*I. Since relations between the EPO
and the applicant are governed by
the principle of good faith, the legiti-
mate expectations of parties to the
proceedings must not be violated
(Enlarged Board of Appeal G 5, 7,
8/88, OJ EPO 1991, 137).*

*II. The principle of good faith
requires the EPO to warn the appli-
cant of any impending loss of rights
if such a warning can be expected in
all good faith.*

*III. A warning can be expected if the
deficiency is readily identifiable for
the EPO and the applicant can still
correct it within the time limit
(T 14/89, OJ EPO 1990, 432 followed).*

*IV. If a warning can be expected but
is not issued to the applicant within
the time limit to be observed, the
EPO must set a period in which the
applicant can correct the deficiency
and perform the procedural act in
due time.*

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 décembre 1992
J 13/90 - 3.1.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre:

Président: O. Bossung
Membres: R. Schulte
J.-C. Saisset

Demandeur: Castleton Inc.

Référence: Défaut de paiement
auquel il n'a pas été remédié/
CASTLETON

Article: 122(2) CBE

Mot-clé: "Restitutio in integrum -
défaut de paiement auquel il n'a pas
été remédié" - "principe de la bonne
foi - obligation de signaler au
demandeur toute perte de droit
imminente" - "délai pour remédier à
l'irrégularité"

Sommaire

*I. Les relations entre l'OEB et le
demandeur étant régies par le
principe de la bonne foi, la confiance
légitime des parties à la procédure
ne doit pas être abusée (Grande
Chambre de recours, décisions G 5,
7, 8/88, JO OEB 1991, 137).*

*II. Le principe de la bonne foi
implique que l'OEB signale au
demandeur toute perte de droit
imminente si le demandeur peut en
toute bonne foi s'attendre à recevoir
un tel avis.*

*III. Le demandeur peut s'attendre à
recevoir un tel avis s'il s'agit d'une
irrégularité facile à déceler par l'OEB
et si le demandeur est encore en
mesure d'y remédier dans le délai
prescrit (position identique à celle
adoptée dans la décision T 14/89, JO
OEB 1990, 432).*

*IV. Si le demandeur peut s'attendre à
recevoir un tel avis mais que cet avis
ne lui soit pas adressé dans le délai
prescrit, l'OEB doit fixer un nouveau
délai permettant au demandeur de
remédier à l'irrégularité et d'accom-
plir en temps voulu l'acte requis
dans le cadre de la procédure.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 85 306 182.8 wurde am 30. August 1985 eingereicht. Die am 31. August 1988 fällige vierte Jahresgebühr wurde nicht innerhalb der Frist gemäß Artikel 86 (2) EPÜ, die am 28. Februar 1989 endete, gezahlt.

II. Mit Schreiben vom 3. August 1989, dessen Original im Europäischen Patentamt nicht als eingegangen feststellbar ist und dessen Kopie mit Schreiben vom 18. September 1989 am 21. September 1989 eingegangen ist, beantragte die Anmelderin die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist. Mit Schreiben vom 17. August 1989, das am 23. August 1989 eingegangen ist, nahm die Anmelderin auf ihren Wiedereinsetzungsantrag vom 3. August 1989 Bezug und übersandte je eine eidesstattliche Versicherung von Herrn D. vom 16. August 1989, von Herrn C. vom 9. August 1989 und von Herrn Co. vom 14. August 1989, auf deren Inhalt verwiesen wird.

III. Das Schreiben vom 3. August 1989 enthielt neben dem Antrag auf Wiedereinsetzung folgende Erklärung:

"Die Gebühr in Höhe von 43,00 GBP für den Wiedereinsetzungsantrag ist beigefügt, und die Anmelderin wird alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren entrichten, falls die Wiedereinsetzung gewährt wird.

Die Anmelderin hat erst im Juli 1989 festgestellt, daß die Anmeldung erloschen war, und den vorliegenden Antrag daher sofort und rechtzeitig eingereicht.

Beweismittel zu den Umständen, die die Anmelderin an der Einhaltung der Fristen hinderten, werden in Kürze in Form einer eidesstattlichen Versicherung vorgelegt."

IV. Die Wiedereinsetzungsgebühr in Höhe von 43,00 GBP wurde mit einem am 3. August 1989 ausgestellten Scheck entrichtet. Die Kopie des Schecks wurde mit Eingangsstempel des EPA vom 7. August 1989 dem Vertreter der Anmelderin übermittelt.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 306 182.8 was filed on 30 August 1985. The fourth-year renewal fee due on 31 August 1988 was not paid within the period laid down in Article 86(2) EPC which ended on 28 February 1989.

II. In a letter dated 3 August 1989, the original of which is not recorded as having been received by the European Patent Office and a copy of which was received on 21 September 1989 together with a letter dated 18 September 1989 - the applicants requested re-establishment of rights in respect of the non-observed time limit. In a letter dated 17 August 1989 and received on 23 August 1989 the applicants referred to their request for re-establishment of rights of 3 August 1989 and forwarded statutory declarations by Mr D. of 16 August 1989, Mr C. of 9 August 1989 and Mr Co. of 14 August 1989, to whose contents attention is drawn.

III. Apart from the request for re-establishment of rights, the letter of 3 August 1989 contained the following statement:

"The fee of £ 43.00 for the application for *restitutio in integrum* is enclosed, and the applicant undertakes to pay any outstanding fees due and any fines in the event that the application is restored.

"The applicant first became aware of the fact that the application had lapsed in July 1989 and therefore has filed this application promptly and within the due time.

"Evidence concerning the circumstances which prevented the applicant from meeting the time limits will be submitted by a Statutory Declaration shortly."

IV. The £43.00 fee for re-establishment of rights was paid in the form of a cheque written on 3 August 1989. A copy of the cheque receipt-stamped by the EPO on 7 August 1989 was forwarded to the applicants' professional representative.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 306 182.8 a été déposée le 30 août 1985. La taxe annuelle pour la quatrième année, venue à échéance le 31 août 1988, n'a pas été acquittée dans le délai prescrit à l'article 86(2) CBE, qui expirait le 28 février 1989.

II. Dans une lettre en date du 3 août 1989, dont l'Office européen des brevets, qui n'a retrouvé nulle trace de l'original, a reçu le 21 septembre 1989 une copie jointe à une lettre datée du 18 septembre 1989, la demanderesse a présenté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai qu'elle n'avait pas observé. Dans une lettre en date du 17 août 1989, reçue le 23 août 1989, elle s'est référée à sa requête en *restitutio in integrum* du 3 août 1989 et a transmis les déclarations tenant lieu de serment de MM. D., C. et Co., datées respectivement des 16, 9 et 14 août 1989 (pour ce qui concerne leur contenu, cf. les déclarations versées au dossier).

III. Outre la requête en *restitutio in integrum*, la lettre du 3 août 1989 comportait la déclaration suivante :

"Le montant de la taxe de 43,00 GBP due au titre de la requête en *restitutio in integrum* est joint à la présente lettre, et la demanderesse s'engage à acquitter toutes les taxes et amendes restant dues au cas où elle serait rétablie dans ses droits quant à la demande.

Ce n'est qu'en juillet 1989 que la demanderesse s'est aperçue que sa demande était réputée retirée ; elle a donc rapidement présenté cette requête, dans le délai prescrit.

En ce qui concerne les circonstances qui l'ont empêchée de respecter les délais, elle va produire prochainement des preuves sous la forme d'une déclaration tenant lieu de serment."

IV. La taxe de *restitutio in integrum* d'un montant de 43 GBP a été acquittée par un chèque daté du 3 août 1989. Une copie du chèque sur laquelle avait été apposée la date de réception à l'OEB (7 août 1989) a été envoyée au mandataire agréé de la demanderesse.

V. Die Anmelderin entrichtete am 15. Januar 1990 die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr.

VI. Die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts wies den Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr zurück. Der Antrag sei zwar innerhalb der in Artikel 122 (2) EPÜ festgelegten Frist eingereicht worden, da die Anmelderin erst im Juli 1989 festgestellt habe, daß die Anmeldung erloschen sei. Die versäumte Handlung - Zahlung der vierten Jahresgebühr - sei aber nicht innerhalb der zweimonatigen Wiedereinsetzungsfrist nachgeholt worden. Die im Schreiben vom 3. August 1989 zum Ausdruck gebrachte Absicht, die Gebühr nebst Zuschlagsgebühr nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten, reiche nicht aus, da dies in klarem Widerspruch zu Artikel 122 (2) EPÜ stehe. Das Amt habe das Schreiben vom 3. August 1989 erst am 21. September 1989 erhalten, so daß der Vertreter nicht mehr darauf hätte hingewiesen werden können, daß er die für die Einhaltung der Wiedereinsetzungsfrist nach Artikel 122 (2) EPÜ erforderlichen Formalitäten nicht vorgenommen habe.

VII. Die Anmelderin legte gegen die Entscheidung der Eingangsstelle unter Zahlung der entsprechenden Gebühr Beschwerde ein. In der beigefügten Begründung beantragte sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Wiedereinsetzung in die Nachfrist zur Zahlung der vierten Jahresgebühr. Unter Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes machte sie hauptsächlich geltend, daß ihr die späte Zahlung der Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr nicht entgegeng gehalten werden dürfe. In ihrem Schreiben vom 3. August 1989 habe sie die Zahlung der Gebühr nebst Zuschlagsgebühr für den Fall der Wiedereinsetzung ausdrücklich zugesichert, also ihren Irrtum über die Notwendigkeit dieser Zahlung noch innerhalb der Frist von zwei Monaten zu erkennen gegeben. Wäre das Schreiben nicht im EPA verloren gegangen, so hätte ihr Irrtum aufgeklärt und die Zahlung innerhalb dieser Frist geleistet werden können.

V. The applicants paid the renewal fee for the fourth year together with the additional fee on 15 January 1990.

VI. The Receiving Section of the European Patent Office rejected the request for re-establishment of rights in respect of the time limit for payment of the fourth-year renewal fee. The request had been filed within the period laid down in Article 122(2) EPC, since the applicants had not realised until July 1989 that the application had lapsed. However, the omitted act - payment of the fourth-year renewal fee - had not been completed within the two-month period for re-establishment of rights. The intention expressed in the letter of 3 August 1989 to pay the fee plus the additional fee once re-establishment had been granted was not sufficient because this was clearly at variance with Article 122(2) EPC. The Office had not received the letter of 3 August 1989 until 21 September 1989, so the professional representative could no longer have been warned that he had failed to complete the formalities required for observance of the period under Article 122(2) EPC governing requests for re-establishment of rights.

VII. The applicants filed an appeal against the Receiving Section's decision and paid the appropriate fee. In the statement of grounds enclosed with the appeal the appellants requested that the contested decision be set aside and their rights be re-established in respect of the period of grace for payment of the fourth-year renewal fee. In their main submission they invoked the principle of good faith, claiming that late payment of the renewal fee plus additional fee could not be held against them. In their letter of 3 August 1989 they had specifically undertaken to pay the fee and additional fee once re-establishment had been granted. In other words they had made it clear that they were in error concerning the need for payment within the two-month period. If the letter had not been mislaid by the EPO their error could have been clarified and payment made within the time limit.

V. Le 15 janvier 1990, la demanderesse a payé la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe correspondante.

VI. La section de dépôt de l'Office européen des brevets a rejeté la requête en *restitutio in integrum* quant au délai de paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année. La requête avait bien été présentée dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE, la demanderesse ne s'étant aperçue qu'en juillet 1989 que sa demande était réputée retirée. Toutefois, dans le délai de deux mois prévu pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum*, elle n'avait pas accompli l'acte qui ne l'avait pas été (paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année). Il ne suffisait pas que dans sa lettre du 3 août 1989 la demanderesse ait annoncé son intention d'acquitter la taxe et la surtaxe une fois qu'elle serait rétablie dans ses droits, car en agissant ainsi, elle n'avait manifestement pas respecté les dispositions de l'article 122(2) CBE. L'Office n'avait reçu la lettre datée du 3 août 1989 que le 21 septembre 1989, si bien qu'il n'avait plus été en mesure de signaler au mandataire agréé qu'il n'avait pas accompli toutes les formalités requises en ce qui concerne le respect du délai de présentation d'une requête en *restitutio in integrum* prévu à l'article 122(2) CBE.

VII. La demanderesse a formé un recours contre la décision de la section de dépôt et a payé la taxe correspondante. Dans le mémoire exposant les motifs du recours qui était joint à l'acte de recours, elle a demandé à l'OEB d'annuler la décision attaquée et de la rétablir dans ses droits quant au délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle due pour la quatrième année. Faisant valoir essentiellement le principe de la bonne foi, elle a allégué qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir payé avec retard la taxe annuelle et la surtaxe. Dans sa lettre en date du 3 août 1989, elle s'était expressément engagée à acquitter la taxe et la surtaxe au cas où elle serait rétablie dans ses droits. En d'autres termes, cette lettre montrait clairement la méprise de la demanderesse en ce qui concerne l'obligation d'effectuer ce paiement durant le délai de deux mois. Si sa lettre n'avait pas été égarée par l'OEB, son erreur aurait pu lui être signalée et le paiement aurait pu être effectué dans le délai prescrit.

VIII. Zur sachlichen Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags brachte die Anmelderin folgendes vor: Die Anmelderin, eine kleine amerikanische Firma mit etwa 15 Beschäftigten, habe Anfang 1988 mit einer anderen amerikanischen Firma in Verhandlungen über eine Übernahme bestimmter geschäftlicher Aktivitäten gestanden. Dabei hätte auch die Zuständigkeit für Patentanmeldungen auf die andere Firma übergehen sollen. Der amerikanische und der europäische Patentvertreter der anderen Firma hätten an die Stelle der früheren Vertreter der Anmelderin treten sollen; dieser Vertreterwechsel sei auch eingeleitet worden. Im Verzeichnis der zu übernehmenden Patentanmeldungen sei bei der fraglichen Patentanmeldung als nächste Fälligkeit die fünfte Jahresgebühr vermerkt gewesen. Die Anmelderin habe ihrem früheren amerikanischen Patentvertreter mitgeteilt, daß er seine Arbeit an diesen Fällen einstellen und die in den nächsten 60 Tagen eintretenden Fristabläufe auflisten solle. Die Fälligkeit der vierten Jahresgebühr sei in diesem Verzeichnis nicht erfaßt gewesen. Die Anmelderin sei davon ausgegangen, daß die Gebühren künftig durch den Patentvertreter der anderen amerikanischen Firma entrichtet würden. Die angestrebte geschäftliche Verbindung der beiden Firmen habe sich jedoch zerschlagen, so daß die Gebühren von der anderen Firma nicht entrichtet worden seien.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist innerhalb der in Artikel 122 Absatz 2 EPÜ festgelegten Frist von zwei Monaten eingereicht worden. Die Frist beginnt nach Artikel 122 Absatz 2 Satz 1 EPÜ mit dem Wegfall des Hindernisses. Gemäß der Erklärung der Anmelderin im Schreiben vom 3. August 1989 erkannte sie im Juli 1989, also spätestens am 31. Juli 1989, daß die Anmeldung infolge Nichtzahlung der vierten Jahresgebühr erloschen war. Die Zweimonatsfrist des Artikels 122 Absatz 2 EPÜ lief somit am 2. Oktober 1989 ab. Das Schreiben der Anmelderin vom 17. August 1989, in dem sie die Wiedereinsetzung beantragte, und das Schreiben vom 18. September 1989 mit einer Kopie des Schreibens vom 3. August 1989 sind somit rechtzeitig eingegangen.

VIII. The applicants substantiated their request for re-establishment of rights as follows. As a small American company with about 15 employees they had been negotiating with another American company in early 1988 concerning the transfer of certain business activities. Responsibility for patent applications was also to have been transferred to the other company. The American and European patent attorneys in the other company were to have replaced the applicants' previous attorneys and action was initiated to effect the change of attorney. In the list of patent applications to be taken over, the next renewal fee due in respect of the application in question was for the fifth year. The applicants had informed their earlier American patent attorney that he should cease work on these cases and record any deadlines coming up in the following 60 days. The due date for the fourth-year renewal fee was not included in this list. The applicants had assumed that fees would henceforward be paid by the other American company's patent attorney. However, the planned link-up between the two companies foundered, so the fees were not paid by the other company.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. The request for re-establishment was filed within the two-month period laid down in Article 122(2) EPC. The first sentence of that provision stipulates that the period begins as from the removal of the cause of non-compliance. According to the applicants' statement in the letter of 3 August 1989 they realised in July 1989 - i.e. by 31 July at the latest - that the application had lapsed by virtue of the failure to pay the renewal fee in respect of the fourth year. The two-month period under Article 122(2) EPC thus expired on 2 October 1989. The applicants' letter of 17 August 1989 requesting re-establishment of rights, and that of 18 September 1989 enclosing a copy of the letter of 3 August 1989, were therefore received in due time.

VIII. La demanderesse a motivé comme suit sa requête en *restitutio in integrum*: cette petite société américaine d'une quinzaine d'employés avait mené début 1988 des négociations avec une autre société américaine en vue du transfert de certaines activités commerciales. La responsabilité des demandes de brevet devait également être transférée à l'autre société. Les conseils en brevets américain et européen de cette dernière devaient également remplacer les anciens conseils en brevets de la demanderesse, et des mesures avaient été prises à cet effet. Sur la liste des demandes de brevet à transférer, il était indiqué que la prochaine taxe annuelle à payer pour la demande en cause était la taxe pour la cinquième année. La demanderesse avait fait savoir à son ancien conseil en brevets américain qu'il devait cesser de traiter ces affaires et noter tous les délais à respecter dans les soixante jours suivants. Or sur cette liste, le mandataire n'avait pas signalé l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année. La demanderesse avait considéré que les taxes seraient dorénavant payées par le conseil en brevets de l'autre société américaine. Or, le projet d'association entre les deux sociétés avait échoué, de sorte que les taxes n'avaient pas été acquittées par l'autre société.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La requête en *restitutio in integrum* a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE. Dans la première phrase de cette disposition, il est précisé que le délai commence à courir à compter de la cessation de l'empêchement. D'après les explications fournies par la demanderesse dans sa lettre en date du 3 août 1989, c'est en juillet 1989, c'est-à-dire le 31 juillet au plus tard, qu'elle s'était rendue compte que sa demande était réputée retirée parce que la taxe annuelle pour la quatrième année n'avait pas été acquittée. Par conséquent, le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE expirait le 2 octobre 1989. La lettre du 17 août 1989 dans laquelle la demanderesse demandait l'octroi de la *restitutio in integrum* et celle du 18 septembre 1989 à laquelle était annexée une copie de la lettre du 3 août 1989 ont donc été reçues dans ce délai.

3. Gemäß Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ ist die versäumte Handlung - d. h. in diesem Fall die Zahlung der Jahresgebühr für das vierte Jahr nebst Zuschlagsgebühr - ebenfalls innerhalb der Frist von zwei Monaten nachzuholen. Die Gebühr wurde aber erst am 15. Januar 1990, also verspätet, entrichtet. Aus diesem Grund hat die Eingangsstelle den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.

4. Nach Überprüfung der angefochtenen Entscheidung ist die Beschwerdekammer zu der Auffassung gelangt, daß die Eingangsstelle den Wiedereinsetzungsantrag nicht als unzulässig hätte zurückweisen sollen. Die Eingangsstelle hat bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, daß die Anmelderin in ihrem Schreiben vom 3. August 1989, das dem Schreiben vom 17. August 1989 in Kopie beilag, ausdrücklich betonte, sie werde neben der Wiedereinsetzungsgebühr auch alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren zahlen, sobald die Wiedereinsetzung erfolgt sei. Aufgrund dieser Erklärung war für die Eingangsstelle ohne weiteres erkennbar, daß der Wiedereinsetzungsantrag einen offensichtlichen und leicht behebbaren Mangel aufwies, der - würde er nicht beseitigt - zur Unzulässigkeit des Wiedereinsetzungsantrags führen würde.

5. In einem solchen Fall obliegt es dem Europäischen Patentamt, den Anmelder auf den Mangel und seine Folgen hinzuweisen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes, der das Verhältnis zwischen Europäischem Patentamt und Anmelder beherrscht und als Rechtsquelle in der Rechtsprechung des Amtes anerkannt ist. Die Große Beschwerdekammer betonte in ihrer Entscheidung vom 16. November 1990 (G 5/88, G 7/88, G 8/88, ABI.EPA 1991, 137) zu Recht, daß zu den wichtigsten Grundsätzen, die im Recht der Europäischen Gemeinschaften fest verankert sind und von den Vertragsstaaten und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern allgemein anerkannt werden, der Vertrauensschutz gehört (vgl. Nr. 3.2 der Entscheidungsgründe). In Wahrung dieses Grundsatzes des Vertrauensschutzes muß sich auch das Amt gegenüber dem Anmelder so verhalten, daß ein vermeidbarer Rechtsverlust nach Möglichkeit verhindert wird. Maßnahmen, die das EPA in einem Verfahren trifft, sollten daher das in dieses Verfahren gesetzte berechnete Vertrauen der Beteiligten nicht verletzen

3. Under Article 122(2), second sentence, EPC the omitted act - i.e. payment of the renewal fee for the fourth year plus the additional fee - must also be completed within the two-month period. This fee was not paid until 15 January 1990, i.e. out of time. It was for this reason that the Receiving Section rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible.

4. Having reviewed the contested decision the Board of Appeal has reached the conclusion that the Receiving Section should not have rejected the request for re-establishment of rights as inadmissible. In issuing its decision the Receiving Section did not take account of the fact that in their letter of 3 August 1989 - a copy of which was enclosed with the letter of 17 August 1989 - the applicants specifically stated that apart from the re-establishment fee they undertook to pay any outstanding fees due and any fines once the application was restored. This statement made it quite clear to the Receiving Section that the request for re-establishment of rights contained an obvious and easily corrected deficiency which would lead to the request being found inadmissible if it were not corrected.

5. In such a situation the European Patent Office's task is to warn the applicant of the deficiency and its consequences. This obligation stems from the principle of good faith governing relations between the Office and the applicant - a principle recognised as a source of law in the Office's decisions. In its decision of 16 November 1990 (G 5/88, G 7/88, G 8/88, OJ EPO 1991, 137) the Enlarged Board of Appeal rightly pointed out that the protection of legitimate expectations is one of the main principles now well established in European Community law and generally recognised among the Contracting States and in jurisprudence of the Boards of Appeal (see point 3.2 of the Reasons). In complying with this principle of protection of legitimate expectations the Office too must behave towards the applicant in such a way that, wherever possible, an avoidable loss of rights does not occur. Any measures taken by the EPO in the course of proceedings should not therefore violate the legitimate expectations of parties to such proceedings (Enlarged Board of Appeal, *loc. cit.*). That means that the EPO must not perform any acts

3. En vertu de l'article 122(2) CBE, deuxième phrase, l'acte non accompli, en l'occurrence le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année et de la surtaxe correspondante, doit l'être dans le délai de deux mois. Or, cette taxe n'a été acquittée que le 15 janvier 1990, c'est-à-dire après l'expiration du délai. C'est pour cette raison que la section de dépôt a rejeté comme irrecevable la requête en *restitutio in integrum*.

4. Après avoir revu la décision attaquée, la Chambre a conclu que la section de dépôt n'aurait pas dû rejeter la requête en *restitutio in integrum* pour irrecevabilité. En effet, en rendant cette décision, la section de dépôt n'a pas tenu compte du fait que dans la lettre du 3 août 1989, dont une copie était jointe à la lettre du 17 août 1989, la demanderesse avait expressément déclaré qu'elle s'engageait à payer, outre la taxe de *restitutio in integrum*, toutes les autres taxes et amendes restant dues une fois qu'elle aurait été rétablie dans ses droits quant à la demande. Cette déclaration montrait clairement à la section de dépôt que la requête en *restitutio in integrum* comportait une irrégularité manifeste et facile à éliminer, irrégularité qui aurait pour effet de rendre la requête irrecevable, s'il n'y était pas porté remède.

5. Dans une telle situation, l'Office européen des brevets est tenu de signaler cette irrégularité au demandeur et de l'avertir des conséquences qu'elle entraîne. Cette obligation découle du principe du respect de la bonne foi dans les relations entre l'Office et le demandeur, principe qui est d'ailleurs reconnu comme une des sources du droit dans les décisions de l'Office. Dans sa décision en date du 16 novembre 1990 (affaires G 5/88, G 7/88 et G 8/88 JO OEB 1991, 137), la Grande Chambre de recours a vu à juste titre dans la protection de la confiance légitime un des grands principes généraux du droit désormais solidement ancrés dans l'ordre juridique communautaire et universellement admis dans les Etats contractants et dans la jurisprudence des chambres de recours (cf. point 3.2 des motifs de la décision). S'il veut respecter ce principe de la protection de la confiance légitime, l'Office doit lui aussi se comporter envers le demandeur de façon à lui éviter dans la mesure du possible toute perte de droit. Par conséquent, la confiance légitime des parties à la procédure ne doit pas être abusée du fait des mesures prises par l'OEB au

(Große Beschwerdekammer *loc. cit.*). Das bedeutet, daß das EPA einerseits keine Handlungen vornehmen darf, die vom Adressaten mißverstanden werden und dadurch zu Rechtsverlusten führen könnten (Große Beschwerdekammer *loc. cit.*; J 2/87, ABl. EPA 1988, 330, 334; J 3/87, ABl. EPA 1989, 3; J 1/89, ABl. EPA 1992, 17), und andererseits keine Handlungen unterlassen darf, deren Vornahme der Verfahrensbeteiligte berechtigterweise hätte erwarten können und die geeignet gewesen wären, den Eintritt eines Rechtsverlusts zu vermeiden (T 14/89, ABl. EPA 1990, 432).

6. Gemäß dem Grundsatz des Vertrauensschutzes ist das Europäische Patentamt also verpflichtet, Benutzer des europäischen Patentsystems auf Unterlassungen oder Fehler hinzuweisen, die zu einem endgültigen Rechtsverlust führen könnten. Ein solcher Hinweis ist immer dann erforderlich, wenn er nach Treu und Glauben erwartet werden kann. Das setzt voraus, daß der Mangel für das Europäische Patentamt leicht erkennbar ist und für den Anmelder die Möglichkeit besteht, den Mangel zu beseitigen und damit den drohenden Rechtsverlust zu vermeiden. Es ginge aber zu weit, unter Berufung auf den Vertrauensschutz zu erwarten, daß das Amt den Anmelder in jedem Fall und selbst dann auf einen Mangel hinweist, wenn dieser nicht ohne weiteres erkennbar ist oder wenn der Anmelder den Rechtsnachteil nicht mehr durch Beseitigung des Mangels vermeiden kann, weil beispielsweise die offensichtlich versäumte Handlung nicht mehr fristwährend nachgeholt werden kann.

7. Im vorliegenden Fall ist die Kammer der Auffassung, daß die Eingangsstelle die Anmelderin darauf hätte hinweisen sollen, daß es nicht ausreicht, die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr erst nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Die Anmelderin hatte in ihrem Wiedereinsetzungsantrag ausdrücklich erwähnt, daß sie bereit sei, alle noch ausstehenden Gebühren und etwaigen Zuschlagsgebühren bei Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Sie verwechselte offensichtlich die Bestimmungen des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ mit denen des nationalen Rechts, wonach es zulässig wäre, die ausstehenden Gebühren nach Gewährung der Wiedereinsetzung zu entrichten. Der Mangel des Wiedereinsetzungsantrags, der - wenn er nicht beseitigt wird - zur Unzulässigkeit des Antrags führen würde, war ausdrücklich im

which could be misunderstood by the addressee and thereby lead to a loss of rights (Enlarged Board of Appeal *loc. cit.*; J 2/87, OJ EPO 1988, 330, 334; J 3/87, OJ EPO 1989, 3; J 1/89, OJ EPO 1992, 17) and at the same time must not omit any acts which the party to the proceedings could legitimately have expected and which might well have helped avoid a loss of rights (T 14/89, OJ EPO 1990, 432).

6. In accordance with the principle of good faith, therefore, the European Patent Office is obliged to warn users of the European patent system of omissions or errors which could lead to a final loss of rights. A warning will always be necessary when one can be expected in all good faith. That presupposes that the deficiency can be easily identified by the European Patent Office and the applicant is in a position to correct the deficiency and thereby avoid the impending loss of rights. It would be taking the principle of good faith too far to expect the Office to warn the applicant of deficiencies in every case - even when the deficiency is not readily identifiable or the applicant can no longer avoid the legal detriment by correcting it because, for example, the obviously omitted act cannot be completed within the time limit.

7. In the present case the Board considers that the Receiving Section should have warned the applicants that it would not be sufficient to pay the renewal fee for the fourth year plus the additional fee after re-establishment had been granted. The applicants had specifically undertaken in their request for re-establishment to pay any outstanding fees due and any fines in the event that the application was restored. They were evidently confusing the provisions of Article 122(2), second sentence, EPC with those of national law which would have allowed them to pay the missing fee after re-establishment had been granted. The deficiency in the request for re-establishment which - were it not corrected - would render the request inadmissible was expressly mentioned in the request itself and was therefore readily identifiable for the European

cours de cette procédure (Grande Chambre de recours, *loc. cit.*), ce qui signifie que l'OEB ne doit accomplir aucun acte susceptible d'être mal compris par la personne qui en est destinataire et de provoquer ainsi une perte de droit (Grande Chambre de recours, *loc. cit.*; décisions J 2/87, JO OEB 1988, 330, 334; J 3/87, JO OEB 1989, 3; J 1/89, JO OEB 1992, 17). De même, il ne doit pas omettre d'accomplir un acte sur lequel la partie à la procédure était en droit de compter, acte qui aurait très vraisemblablement permis d'éviter une perte de droits (décision T 14/89, JO OEB 1990, 432).

6. Par conséquent, pour respecter le principe de la bonne foi, l'Office européen des brevets est tenu de signaler aux utilisateurs du système du brevet européen toute omission ou toute erreur susceptible d'entraîner une perte de droit définitive. Il devra toujours faire parvenir un tel avis si le demandeur peut s'attendre en toute bonne foi à en recevoir un. Cela suppose que l'irrégularité puisse être aisément constatée par l'Office européen des brevets et que le demandeur soit en mesure d'y remédier et d'éviter ainsi la perte imminente de ses droits. Ce serait aller trop loin dans l'application du principe de la bonne foi que d'attendre de l'Office qu'il signale dans tous les cas au demandeur les irrégularités commises - même lorsque l'irrégularité en question ne peut être facilement constatée ou que le demandeur ne peut plus remédier à l'irrégularité pour éviter la perte de ses droits, du fait que, par exemple, l'acte manifestement non accompli ne peut plus l'être dans le délai prescrit.

7. Dans la présente affaire, la Chambre considère que la section de dépôt aurait dû avertir la demanderesse qu'il ne suffisait pas de payer la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe une fois qu'elle serait rétablie dans ses droits. Dans sa requête en *restitutio in integrum*, la demanderesse s'était expressément engagée à payer toutes les taxes et amendes restant dues au cas où elle serait rétablie dans ses droits quant à la demande. Elle confondait manifestement les dispositions de l'article 122(2) CBE, deuxième phrase avec celles du droit national qui l'auraient autorisée à payer la taxe qu'elle n'avait pas acquittée une fois qu'elle aurait été rétablie dans ses droits. L'irrégularité que présentait la requête en *restitutio in integrum*, irrégularité qui, s'il n'y était pas porté remède, aurait pour effet de rendre la requête

Antrag selbst erwähnt und damit für das Europäische Patentamt ohne weiteres erkennbar. Angesichts dieser eindeutigen Sachlage ist die Kammer der Auffassung, daß die zuständige Stelle des Amts die Anmelderin darauf hätte hinweisen müssen, daß die fehlende vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr innerhalb der Zweimonatsfrist des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2 EPÜ entrichtet werden muß.

8. Hätte diese Stelle auf die ersichtlich fehlende, aber erforderliche Zahlung hingewiesen, so hätte die Anmelderin nach Überzeugung der Kammer die fehlende Gebühr noch fristgerecht und nicht erst am 15. Januar 1990 entrichtet, da noch genügend Zeit dafür zur Verfügung stand.

Der Eingang des Schreibens vom 3. August 1989 im EPA ist nicht feststellbar. Es spricht jedoch einiges dafür, daß das Schreiben zwar eingegangen, aber nicht mehr auffindbar ist. Ihm war nämlich ein Scheck über 43 GBP für die Wiedereinsetzungsgebühr beigelegt, der am 7. August 1989 auch eingelöst wurde. Daraus könnte man schließen, daß das Schreiben vom 3. August 1989 zusammen mit dem Scheck beim Europäischen Patentamt eingegangen sein muß.

Aber selbst wenn man unterstellt, daß das Original des Schreibens vom 3. August 1989 das Europäische Patentamt nicht erreicht hat, so wurde dem Amt doch eine Kopie dieses Schreibens zusammen mit dem Schreiben vom 18. September 1989, das am 21. September 1989 eingegangen ist, übersandt. Die zuständige Stelle des Amts kannte also zumindest am 21. September 1989 - neun Tage vor Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist am 2. Oktober 1989 - den offensichtlichen und ausdrücklich erwähnten Mangel des Wiedereinsetzungsantrags, nämlich das Versäumnis, die unterlassene Handlung durch Zahlung der vierten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr nachzuholen.

Unter diesen Umständen ist die Kammer der Auffassung, daß die zuständige Stelle des Amts spätestens am 21. September 1989 verpflichtet gewesen wäre, die Anmel-

der Office. In these clear circumstances the Board considers that the Office department responsible should have warned the applicants that the missing renewal fee for the fourth year plus the additional fee had to be paid within the two-month period laid down in Article 122(2), second sentence, EPC.

8. If that department had drawn attention to the clearly omitted but necessary payment, the Board feels sure that the applicants would have paid the missing fee in due time rather than leaving it until 15 January 1990 since there was still sufficient time to do so.

The EPO has no record of receiving the letter of 3 August 1989. There is evidence to suggest, however, that the letter was received but can no longer be found. The letter contained a cheque for £43 in respect of the fee for re-establishment of rights and this was cashed on 7 August 1989. It could be concluded from this, therefore, that the letter of 3 August 1989 must have been received by the European Patent Office together with the cheque.

However, even if it were assumed that the original of the letter of 3 August 1989 did not reach the European Patent Office, a copy of that letter was forwarded to the Office together with a letter dated 18 September 1989 and received on 21 September 1989. In other words, the Office department responsible was at least able on 21 September 1989 - nine days prior to expiry of the re-establishment period on 2 October 1989 - to realise the obvious and expressly mentioned deficiency in the request for re-establishment - i.e. failure to complete the omitted act by paying the renewal fee for the fourth year plus the additional fee.

In these circumstances the Board considers that by 21 September at the latest the Office department responsible was obliged to warn the applicants of the deficiency since this

irrecevable, ressortait clairement de la requête elle-même et pouvait donc être aisément constatée par l'Office européen des brevets. La situation étant parfaitement claire, la Chambre estime que l'instance concernée de l'Office aurait dû signaler à la demanderesse que la taxe annuelle restant due pour la quatrième année ainsi que la surtaxe devaient être acquittées dans le délai de deux mois prévu à l'article 122(2) CBE, deuxième phrase.

8. Si cette instance avait attiré l'attention de la demanderesse sur l'obligation d'effectuer ce paiement, dont l'omission était manifeste, la Chambre est persuadée que la demanderesse aurait acquitté dans le délai prescrit la taxe qu'elle avait omis de payer et qu'elle n'aurait pas attendu le 15 janvier 1990 pour ce faire, vu qu'elle avait encore suffisamment le temps de s'acquitter de ce paiement.

L'OEB n'a pas retrouvé trace de la lettre en date du 3 août 1989. Certains indices donnent toutefois à penser que la lettre a bien été reçue, mais qu'elle demeure introuvable. Elle contenait en effet un chèque d'un montant de 43 GBP pour le paiement de la taxe de *restitutio in integrum*, chèque qui a été encaissé le 7 août 1989. On pourrait donc en conclure que la lettre du 3 août 1989 avait bien été reçue elle aussi par l'Office européen des brevets en même temps que le chèque.

Toutefois, même à supposer que l'original de la lettre du 3 août 1989 ne soit pas parvenu à l'Office européen des brevets, une copie de cette lettre avait été jointe à la lettre du 18 septembre 1989 que l'Office avait reçue le 21 septembre 1989. En d'autres termes, au moins dès le 21 septembre 1989, c'est-à-dire neuf jours avant la date d'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en *restitutio in integrum* (le 2 octobre 1989), l'instance concernée de l'Office avait pu s'apercevoir de l'irrégularité manifeste dont était visiblement entachée la requête en *restitutio in integrum*, à savoir en l'occurrence le non-accomplissement par la demanderesse de l'acte qu'elle avait omis auparavant d'accomplir (paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année, ainsi que de la surtaxe correspondante).

Dans ces conditions, la Chambre estime que l'instance compétente de l'Office était tenue, le 21 septembre au plus tard, de signaler cette irrégularité à la demanderesse, étant

derin auf den Mangel hinzuweisen, da noch ausreichend Zeit für die Beseitigung dieses leicht behebbaren Mangels zur Verfügung stand. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Zeitalter moderner Kommunikationsmittel ein einfacher Mangel in kurzer Zeit behoben werden kann.

9. Hat das EPA entgegen seiner Verpflichtung aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes den Anmelder nicht auf einen Mangel aufmerksam gemacht, so kann es, wenn der Mangel später behoben wird, nicht geltend machen, daß ein Rechtsverlust eingetreten sei. Vielmehr hat es eine Frist zu setzen, innerhalb deren der Anmelder den Mangel ohne Rechtsverlust beheben kann (T 14/89, ABl. EPA 1990, 432). Einer zusätzlichen Fristsetzung bedarf es im vorliegenden Fall nicht, da die Anmelderin die vierte Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr bereits am 15. Januar 1990 entrichtet hat.

10. Aus den angeführten Gründen ergibt sich, daß der Wiedereinsetzungsantrag entgegen der angefochtenen Entscheidung als zulässig zu erachten ist. Dader Wiedereinsetzungsantrag in der angefochtenen Entscheidung mangels Zulässigkeit zurückgewiesen worden ist, ist diese aufzuheben. Die Kammer könnte die Sache daher gemäß Artikel 111 EPÜ an die erste Instanz zurückverweisen, nimmt davon jedoch mit Rücksicht auf das Alter der Anmeldung Abstand.

11. Die Anmelderin kann wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, da sie die nach den Umständen gebotene Sorgfalt beachtet hat. Die Anmelderin, eine kleine Firma mit etwa 15 Beschäftigten, stand mit einer anderen Firma wegen einer Geschäftsübernahme in Verhandlungen. Im Laufe dieser Verhandlungen fand ein Vertreterwechsel statt. Die Verhandlungen scheiterten, so daß es nicht zur geplanten Übernahme der Zuständigkeit für die Zahlung von Jahresgebühren kam. Infolge des nichtvorhersehbaren Scheiterns der Verhandlungen und des bereits eingeleiteten Vertreterwechsels wurde die Entrichtung der vierten Jahresgebühr übersehen. Dieses einmalige Versehen in einer besonderen Situation erscheint nach Auffassung der Kammer entschuldbar, so daß die beantragte Wiedereinsetzung gewährt werden kann.

would have been easy to correct and there was still sufficient time to do so. It should be borne in mind in this context that modern means of communication enable simple deficiencies to be corrected at short notice.

9. If, contrary to its obligation to act in accordance with the principle of good faith, the EPO fails to draw the applicant's attention to a deficiency, it cannot claim that a loss of rights has ensued if the deficiency is later corrected. Instead it must set a period in which the applicant can correct the deficiency without loss of rights (T 14/89, OJ EPO 1990, 432). It is not necessary to set an additional period in the present case because the applicants already paid the fourth-year renewal fee plus the additional fee on 15 January 1990.

10. For the above reasons the request for re-establishment should, contrary to the contested decision, be considered admissible. Since the contested decision rejected the request for re-establishment on the grounds that it was inadmissible, it must be set aside. The Board could therefore remit the case to the department of first instance in accordance with Article 111 EPC, but in view of the application's age it has decided not to do so.

11. The applicant's rights can be re-established because they acted with all due care required by the circumstances. Being a small firm with about 15 employees they had been in the process of negotiating a takeover with another company. In the course of the negotiations a change of attorney had taken place. The negotiations had foundered so the planned transfer of responsibility for renewal fee payments had not materialised. As a result of the unforeseeable breakdown in negotiations plus the fact that action had already been taken to replace the previous attorney, payment of the fourth-year renewal fee had been overlooked. This isolated mistake in a special situation is, in the Board's opinion, excusable and the requested re-establishment of rights can therefore be granted.

donné qu'il aurait été aisé d'y remédier et qu'il restait suffisamment de temps pour cela. Il convient de noter à cet égard que les moyens de communication modernes permettent de remédier rapidement à de simples irrégularités.

9. Si, sans respecter son obligation d'agir selon le principe de la bonne foi, l'OEBomet de signaler au demandeur l'existence d'une irrégularité, il ne peut prétendre que cette irrégularité a entraîné une perte de droits s'il y a été remédié par la suite. Il doit bien plutôt fixer un nouveau délai permettant au demandeur de remédier à l'irrégularité sans subir de perte de droits (cf. décision T 14/89, JO OEB 1990, 432). Dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire puisque dès le 15 janvier 1990, la demanderesse avait payé la taxe annuelle pour la quatrième année ainsi que la surtaxe.

10. Pour toutes ces raisons, la requête en *restitutio in integrum* doit être considérée comme recevable, contrairement à ce qui avait été déclaré dans la décision attaquée. Ladite décision ayant rejeté la requête en *restitutio in integrum* pour irrecevabilité, elle doit être annulée. Par conséquent, la Chambre pourrait renvoyer l'affaire à la première instance conformément à l'article 111 CBE, mais elle y renonce, vu le temps écoulé depuis le dépôt de la demande.

11. La demanderesse peut être rétablie dans ses droits, car elle a agi avec toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Cette petite société employant une quinzaine de personnes était en pourparlers avec une autre société en vue de négocier une prise de contrôle par cette autre société. Les conseils en brevets ont été remplacés dans le cadre de ces négociations. Or, les négociations ont échoué si bien que contrairement à ce qui avait été prévu, il n'y a pas eu transfert de responsabilités pour le paiement de la taxe annuelle. Du fait de la rupture imprévue des négociations et des mesures qui avaient déjà été prises pour le remplacement de l'ancien conseil en brevets, le paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année a été omis. De l'avis de la Chambre, cette erreur isolée commise dans une situation tout à fait particulière est excusable, et il peut donc être fait droit à la requête en *restitutio in integrum*.

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
Aus diesen Gründen wird entschieden:	For these reasons it is decided that:	Par ces motifs, il est statué comme suit :
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.	1. The contested decision is set aside.	1. La décision attaquée est annulée.
2. Der Anmelderin wird Wiedereinsetzung in die versäumte Frist für die Zahlung der vierten Jahresgebühr nebst Zuschlagsgebühr gewährt.	2. The applicants are granted re-establishment of rights in respect of the non-observed period for payment of the fourth-year renewal fee plus the additional fee.	2. La demanderesse est rétablie dans ses droits quant au délai qu'elle n'avait pas observé pour le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe dues pour la quatrième année.
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 2. Februar 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Übersetzung)	Decision of Technical Board of Appeal 3.2.2 dated 2 February 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Official Text)	Décision de la Chambre de recours technique 3.2.2, en date du 2 février 1993 T 534/89 - 3.2.2 (Traduction)
Zusammensetzung der Kammer:	Composition of the Board:	Composition de la Chambre :
Vorsitzender: G. S. A. Szabo E. M. C. Holtz J. B. F. Kollar	Chairman: G.S.A. Szabo Members: E.M.C. Holtz J.B.F. Kollar	Président: G.S.A. Szabo Membres: E.M.C. Holtz J.B.F. Kollar
Patentinhaber/Beschwerdegegner: Dentsply Research and Development Corporation Einsprechender/Beschwerdeführer: EMS S.A. Electro Medical Systems Stichwort: unzulässiges verspätetes Vorbringen/EMS Artikel: 99, 108, 114 EPÜ; Regel: 55(c), 65 (1) EPÜ Schlagwort: "verspätetes Vorbringen - Verfahrensmißbrauch" - "Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ" - "Nichtberücksichtigung eines verspäteten Vorbringens ungeachtet seiner Relevanz"	Patent proprietor/Respondent: Dentsply Research and Development Corporation Opponent/Appellant: EMS S.A. Electro Medical Systems Headword: Inadmissible late filing/EMS Article: 99, 108 and 114 EPC Rule: 55(c) and 65(1) EPC Keyword: "Late submission- abuse of procedure"- "Discretion under Article 114(2) EPC"- "Disregard of late submission irrespective of relevance"	Titulaire du brevet/intimé: Dentsply Research and Development Corporation Opposant/requérant : EMS S.A. Electro Medical Systems Référence: Dépôt tardif irrecevable/EMS Article : 99, 108 et 114 CBE Règle : 55c) et 65(1) CBE Mot-clé : "Moyen invoqué tardivement - détournement de procédure" - "Pouvoir d'appréciation au titre de l'article 114(2)CBE"- "Moyen invoqué tardivement non pris en considération quelle qu'en soit la pertinence"
Leitsätze	Headnote	Sommaire
<i>I. Während bei Fahrlässigkeit oder Unkenntnis eine Kostenverteilung zwischen den Parteien angemessen sein kann, ist bei einem durch Manipulation absichtlich verspäteten Vorbringen zu prüfen, ob das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ zuungunsten der Partei ausgeübt werden sollte, die bösgläubig gehandelt hat (Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe)</i>	<i>I. Whereas the apportioning of costs between parties may be appropriate in cases of neglect or ignorance, when a late submission is caused by deliberate manipulation the justification for exercising the discretion under Article 114(2)EPC against a party who wilfully acted contrary to good faith should be considered (point 2.3 of the Reasons)</i>	<i>I. Si la répartition des frais entre les parties peut se révéler appropriée en cas de négligence ou d'ignorance, il y a cependant lieu d'examiner, lorsqu'un moyen est délibérément invoqué tardivement s'il est justifié d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2)CBE contre une partie qui a volontairement agi de mauvaise foi (point 2.3 des motifs de la décision)</i>
<i>II. Liegt offensichtlich ein Verfahrensmißbrauch vor, weil eine Partei eine Tatsache absichtlich nicht erwähnt hat, obwohl sie im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war, so verstieße es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn Artikel 114 (2) EPÜ zugunsten dieser Partei angewendet würde. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermes-</i>	<i>II. When abuse of procedure is manifest in view of the fact that a party deliberately abstained from raising an issue even when the evidence in its support was available, it would be contrary to the principle of good faith to admit such evidence by applying Article 114(2)EPC in favour of that party. Consequently, in exercising its discretion under Article 114</i>	<i>II. Lorsqu'il y a manifestement détournement de procédure du fait qu'une partie s'est abstenue sciemment de soulever un problème alors qu'elle disposait de toutes les preuves nécessaires, il serait contraire au principe de la bonne foi d'admettre de telles preuves en appliquant l'article 114(2)CBE d'une manière favorable à cette partie</i>

sens nach Artikel 114 EPÜ für gerechtfertigt, den Einwand der offenkundigen Vorbenutzung ungeachtet seiner möglichen Relevanz nicht zuzulassen (Nr. 2.7 der Entscheidungsgründe).

EPC, the Board finds it justified to dismiss the objection of prior use irrespective of its potential relevance (point 2.7 of the Reasons)

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 CBE, la Chambre estime par conséquent qu'il y a lieu d'écarter l'objection d'usage antérieur quelle qu'en soit la pertinence potentielle (point 2.7 des motifs de la décision)

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 29. Juni 1989, das europäische Patent Nr. 0 119 021 in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten.

II. Am 10. August 1989 reichte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) unter Entrichtung der Beschwerdegebühr Beschwerde ein. Die Beschwerdebegründung wurde am 27. Oktober 1989 eingereicht.

III. Der Einwand der offenkundigen Vorbenutzung wurde erstmals in der Beschwerdebegründung unter Hinweis auf den freien Verkauf durch die Beschwerdeführerin selbst vorgebracht. Außer auf diese Vorbenutzung bezieht sich die Beschwerdebegründung nur ganz allgemein auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Einspruchsverfahren. Ein Bescheid mit einer vorläufigen Stellungnahme der Kammer erging zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung, die auf den 2. Februar 1993 anberaumt worden war.

IV. Der Vertreter der Beschwerdeführerin führte in der mündlichen Verhandlung aus, daß er von der Vorbenutzung erst etwa einen Monat vor Ablauf der Einspruchsfrist erfahren habe (die Beschwerdeführerin hatte Niederlassungen in mehreren Ländern). Deshalb sei beschlossen worden, dieses Argument im Einspruchsverfahren nicht vorzubringen. Nach der angefochtenen Entscheidung sei man jedoch - wegen Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Erfindung - der Auffassung gewesen, daß die Vorbenutzung bei der Definition des einschlägigen Standes der Technik und damit auch der Erfindung gemäß des "whole contents approach" hilfreich sein könnte.

V. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) machte geltend, daß die Frage der Vorbenutzung nicht zugelassen werden dürfe, da es keinen stichhaltigen Grund dafür gebe, daß sie nicht schon zuvor im Verfahren angeschnitten worden sei. Außerdem sei nach Artikel 108 EPÜ auch die übrige Beschwerdebegründung unzureichend, weil darin weder ausgeführt werde, in welcher Hinsicht

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal lies against the decision of 29 June 1989 by the Opposition Division to maintain European patent No. 0 119 021 in amended form.

II. The appellant (opponent) filed a notice of appeal on 10 August 1989 and paid the appeal fee on the same day. A statement of grounds was filed on 27 October 1989.

III. An objection of prior use was invoked for the first time in the statement of grounds for the appeal, related to sales on the open market by the appellant himself. Apart from this prior use, the statement of grounds only refers in general terms to submissions made by the appellant in the opposition proceedings. A communication explaining the preliminary views of the Board was issued with the summons to oral proceedings appointed for 2 February 1993.

IV. The representative for the appellant stated in the oral proceedings that he had only come to know about the prior use (the appellant had branches in various countries) about a month before expiry of the period for opposition. It was therefore decided not to raise this issue in the opposition proceedings. After the decision under appeal - due to difficulties in defining the invention - it was however thought that the prior use might help in defining the relevant prior art and hence the invention, in accordance with the whole contents approach.

V. The respondent (proprietor of the patent) contended that the issue of prior use should not be admitted as there had been no good reason why it had not been raised before in the proceedings. Furthermore, the remainder of the statement of grounds was insufficient under Article 108 EPC, since it neither stated in what way the decision under appeal was faulty, nor discussed what the

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition, en date du 29 juin 1989, de maintenir le brevet européen n° 0 119 021 sous une forme modifiée.

II. Le requérant (opposant) a formé un recours le 10 août 1989 et acquitté la taxe correspondante le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 octobre 1989.

III. Un usage antérieur a été invoqué pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, usage fondé sur des ventes effectuées sur le marché par le requérant lui-même. Hormis cet usage antérieur, le mémoire se réfère uniquement en termes généraux aux arguments présentés par le requérant au cours de la procédure d'opposition. La Chambre a émis une notification expliquant son point de vue préliminaire et convoquant les parties à une procédure orale prévue pour le 2 février 1993.

IV. Le mandataire du requérant a déclaré lors de la procédure orale qu'il n'avait eu connaissance de l'usage antérieur (le requérant possède des succursales dans différents pays) qu'un mois environ avant l'expiration du délai d'opposition et que c'est la raison pour laquelle il avait décidé de ne pas soulever cette question au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, après que la décision attaquée eut été rendue, il avait estimé - en raison des difficultés que posait la définition de l'invention - que l'usage antérieur pourrait aider à définir l'état de la technique pertinent et donc l'invention, conformément au principe du contenu global.

V. L'intimé (titulaire du brevet) a soutenu que l'argument de l'usage antérieur ne devait pas être admis étant donné qu'il n'y avait eu aucune raison suffisante de ne pas l'invoquer à un stade plus précoce de la procédure. En outre, le reste du mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant pour satisfaire à l'article 108 CBE puisqu'il n'indiquait pas dans quelle mesure

die angefochtene Entscheidung fehlerhaft sei, noch auf die Argumente eingegangen werde, die die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren vorbringen wolle.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, daß die Beschwerde als unzulässig verworfen wird.

Entscheidungsgründe

1. Hier ist die Grundsatzfrage zu klären, ob die Beschwerde ausreichend begründet worden ist, wie in Artikel 108 Satz 3 EPÜ gefordert. Im vorliegenden Fall geht es um zwei verschiedene Arten der Zulässigkeit, und zwar zunächst einmal um die Zulässigkeit des verspätet vorgebrachten Einwands der Vorbenutzung. Erweist er sich als unzulässig, so könnte sich angesichts des möglicherweise unzureichenden Inhalts der Beschwerdeschrift auch die Frage nach der Zulässigkeit der Beschwerde als solcher stellen.

2. Zulässigkeit des Einwands der Vorbenutzung

2.1 Aus der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern in bezug auf die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel (Art. 114 EPÜ) ergeben sich die nachstehend aufgeführten Grundsätze.

Mit der Regel 55 c) EPÜ soll sichergestellt werden, daß das Vorbringen des Einsprechenden dem Patentinhaber und der Einspruchsabteilung (bzw. der Beschwerdekammer) auch ohne Zuhilfenahme der Akte objektiv verständlich ist (T 222/85, ABI. EPA 1988, 128). Ein hochrelevantes Dokument kann in Ausübung des Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ jedoch auch noch später im Verfahren zugelassen werden (T 142/84, ABI. EPA 1987, 112, in der Folge z. B. bestätigt durch T 271/84, ABI. EPA 1987, 405 und T 416/87, ABI. EPA 1990, 415; s. auch "Allgemeine Grundsätze für das Einspruchsverfahren im EPA", ABI. EPA 1989, 417). Eine Partei, die ein Argument verspätet vorbringt, muß darlegen, weshalb sie es nicht schon früher vorgebracht hat (T 156/84, ABI. EPA 1988, 372, wo auch festgestellt wird, daß in Artikel 114 EPÜ Absatz 1 deswegen Vorrang vor Absatz 2 hat, weil das EPA verpflich-

arguments were upon which the appellant was going to rely in the appeal proceedings.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and the patent revoked.

The respondent requests that the appeal be rejected as inadmissible.

Reasons for the Decision

1. The basic issue to be decided is whether or not the appeal meets the requirement under Article 108, third sentence, EPC of being adequately defined. There are two different kinds of admissibility involved, the first related to the admissibility of the late-filed objection of prior use. Depending on the outcome of this, a question of admissibility of the appeal as such might arise, in view of the possibly inadequate contents of the notice of appeal.

2. Admissibility of the objection of prior use

2.1 From the established jurisprudence of the Boards of Appeal with regard to admittance of late filing of grounds, arguments and evidence (Art. 114 EPC) the following principles emerge.

The purpose of Rule 55(c) EPC is to allow the patentee and the Opposition Division (or the Board on appeal) at once to understand the opponent's case properly on an objective basis without having to consult the documentation on file (T 222/85, OJ EPO 1988, 128). In the exercise of discretion under Article 114(2) EPC, however, an extremely pertinent document may still be admitted later on in the proceedings (T 142/84, OJ EPO 1987, 112, subsequently confirmed by e.g. T 271/84, OJ EPO 1987, 405, and T 416/87, OJ EPO 1990, 415, see also General Principles for Opposition Procedure in the EPO, OJ EPO 1989, 417). A party invoking a late item has to set out the reasons that prevented him from submitting it earlier (T 156/84, OJ EPO 1988, 372, which also declared that paragraph 1 of Article 114 EPC had precedence over paragraph 2 as a result of the EPO's duty not to grant or maintain patents which it is

la décision attaquée était erronée et qu'il ne présentait pas les arguments sur lesquels le requérant allait se fonder pendant la procédure de recours.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet révoqué.

L'intimé a demandé que le recours soit rejeté comme irrecevable.

Motifs de la décision

1. La question fondamentale à trancher est de savoir si le recours répond à la condition énoncée à l'article 108, 3^e phrase CBE, c'est-à-dire s'il est correctement défini. La recevabilité du recours doit en l'occurrence être appréciée sous deux aspects : il convient en premier lieu de se demander si l'objection d'usage antérieur soulevée tardivement est recevable, puis, selon la réponse donnée à cette question, si le recours en tant que tel est recevable, eu égard à l'éventuelle insuffisance de l'acte de recours.

2. Recevabilité de l'objection d'usage antérieur

2.1 La jurisprudence constante des chambres de recours en ce qui concerne la recevabilité de moyens invoqués tardivement (article 114 CBE) établit les principes suivants :

La règle 55c) CBE vise à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition (ou à la Chambre de recours) de comprendre immédiatement et correctement la cause de l'opposant en l'appréciant objectivement sans avoir à consulter les documents versés au dossier (décision T 222/85, JO OEB 1988, 128). En vertu du pouvoir d'appréciation visé à l'article 114(2) CBE, peut toutefois être considéré comme recevable un document particulièrement pertinent invoqué à un stade avancé de la procédure (décision T 142/84, JO OEB 1987, 112, confirmée par exemple par T 271/84, JO OEB 1987, 405 et T 416/87, JO OEB 1990, 415; cf. également les principes généraux relatifs à la procédure d'opposition à l'OEB publiés dans le JO OEB 1989, 417). Toute partie doit indiquer les raisons qui l'ont empêchée de soumettre plus tôt des moyens invoqués tardivement (décision T 156/84, JO OEB

tet ist, keine Patente zu erteilen oder aufrechtzuerhalten, von denen es überzeugt ist, daß sie rechtlich keinen Bestand haben).

Auch in der Entscheidung T 416/87 ging es um ein unentschuldigbares Versäumnis, eine Sache im frühest möglichen Verfahrensstadium vollständig darzulegen, und damit um einen offensichtlichen Verfahrensmißbrauch, doch ordnete die Kammer eine Kostenverteilung an, weil sie das verspätet vorgelegte Dokument als nächstkommenden Stand der Technik und deshalb als zulässig ansah. Von diesem ausgleichenden "Rechtsbehelf" der Kostenverteilung wurde auch in der Sache T 611/90 Gebrauch gemacht (vgl. ABI. EPA 1993, 50, Nr. 5).

2.2 Aus dieser Rechtsprechung folgt, daß ein verspätetes Vorbringen zur Frage der Neuheit oder der erfinderschen Tätigkeit in der Regel nach Artikel 114(2) EPÜ zugelassen wird, sofern es entscheidungserheblich sein kann. Somit würde eine behauptete Vorbenutzung nur dann nach diesem "Grundsatz der Relevanz" als Einwand zugelassen, wenn sie einen Stand der Technik darstellt, der unter den beanspruchten Gegenstand fällt oder ihm näher kommt als die in der Sache bereits vorliegenden Unterlagen, und deshalb die Entscheidung in eine andere Richtung lenken könnte.

In keiner früheren Entscheidung wurde jedoch auf die Möglichkeit eingegangen, Artikel 114(2) EPÜ unabhängig von Artikel 114(1) EPÜ anzuwenden. Daß die Beschwerdekammern verspätetes Vorbringen nicht nach Artikel 114(2) EPÜ außer acht lassen wollen, ohne es zunächst einmal auf seine Erheblichkeit hin geprüft zu haben, mag daher rühren, daß in der Sache G 1/84 (ABI. EPA 1985, 299, Nr. 3) festgestellt wurde, die Öffentlichkeit habe außer bei offensichtlichen Verfahrensmißbräuchen ein überaus starkes Interesse daran, daß jeder Einspruch sachlich geprüft werde.

2.3 Nach Auffassung der Kammer kann zwar bei Fahrlässigkeit oder Unkenntnis eine Kostenverteilung zwischen den Parteien angemessen sein; bei einem durch Manipulation absichtlich verspäteten Vorbringen

convinced are not valid).

The apparent abuse of procedure through a non-excusable failure in presenting cases fully at the earliest possible stage was addressed in case T 416/87, but the Board settled for an apportionment of costs, because the late-filed document was considered the closest prior art and therefore admissible. The same balancing "remedy" by way of apportioning costs was used in T 611/90 (cf. OJ EPO 1993, 50, point 5).

2.2 To conclude from this jurisprudence, a late-filed item relevant to the question of novelty or inventive step will normally be accepted under Article 114(2) EPC, provided that this may become critically relevant to the outcome of the case. Thus, a claim to prior use would only be admitted under this "principle of relevance", if it represents prior art within or closer to the claimed subject-matter compared to documentation already available in the case, thereby potentially changing the outcome of the procedure.

However, no prior decision has addressed the possible applicability of Article 114(2) EPC independently of Article 114(1) EPC. The reluctance of the Boards of Appeal to disregard late-filed items under Article 114(2) EPC without first provisionally having considered their relevancy, may stem from the G 1/84 opinion (OJ EPO 1985, 299, point 3) that the overwhelming interest of the public lies in each opposition being examined on its merits, except in manifest cases of abuse.

2.3 The Board takes the view that whereas the apportioning of costs between parties may be appropriate in cases of neglect or ignorance, when a late submission is caused by deliberate manipulation the justifica-

1988, 372, dans laquelle il est dit également que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 114 CBE pri-mement celles du paragraphe 2, l'OEB étant tenu vis-à-vis du public de ne pas délivrer ni maintenir des brevets qu'il juge non valables).

Le détournement manifeste de procédure consistant à omettre, sans véritable excuse, d'exposer entièrement une affaire au stade le plus précoce possible de la procédure est une question qui a été abordée dans la décision T 416/87; or, la chambre chargée de l'affaire avait en l'occurrence rendu une décision de répartition des frais, car elle avait considéré que le document produit tardivement représentait l'état de la technique le plus proche et qu'il était par conséquent recevable. Le même "remède" consistant à mettre en balance les intérêts en présence en ordonnant une répartition des frais a été appliqué dans l'affaire T 611/90 (cf. JO OEB 1993, 50, point 5).

2.2 On peut conclure de cette jurisprudence qu'un moyen invoqué tardivement, concernant la question de la nouveauté ou de l'activité inventive, est normalement admis au titre de l'article 114(2) CBE si l'issue de l'affaire peut en dépendre. Ainsi, il n'est possible de faire valoir un usage antérieur en vertu de ce "principe de pertinence" que si cet usage correspond à un état de la technique compris dans l'objet revendiqué ou plus proche de celui-ci que les documents déjà disponibles et si l'issue de la procédure peut s'en trouver modifiée.

Toutefois, aucune décision n'a jusqu'ici traité de la possibilité d'appliquer l'article 114(2) CBE indépendamment de l'article 114(1) CBE. Si les chambres de recours ont été peu disposées, bien que l'article 114(2) CBE les y autorise, à ne pas tenir compte des moyens invoqués tardivement, sans en avoir tout d'abord examiné provisoirement la pertinence, cela peut s'expliquer par l'avis exprimé dans la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299, point 3) selon lequel le public a intérêt la plupart du temps à ce que toute opposition soit examinée sur le fond, sauf en cas de détournement manifeste de procédure.

2.3 La Chambre estime que si la répartition des frais entre les parties peut se révéler appropriée en cas de négligence ou d'ignorance, il y a cependant lieu d'examiner, lorsqu'un moyen est délibérément invoqué tar-

ist aber zu prüfen, ob das Ermessen nach Artikel 114 (2) EPÜ **zuungunsten** der Partei ausgeübt werden sollte, die bösgläubig gehandelt hat.

2.4 Unter den besonderen Umständen der vorliegenden Sache ist zunächst zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin triftige Gründe für die Verzögerung angegeben hat. Wenn nicht, muß festgestellt werden, ob das Fehlen eines triftigen Entschuldigungsgrundes einen Verfahrensmißbrauch darstellt. Ist dies der Fall, so muß schließlich entschieden werden, ob die Umstände so schwerwiegend sind, daß es gerechtfertigt ist, das verspätet vorgelegte Material unberücksichtigt zu lassen.

2.5 Die Beschwerdeführerin hat offen zugegeben, daß sie von der Vorbenutzung schon vor Ablauf der Einspruchsfrist Kenntnis erlangt und diesen Sachverhalt bewußt nicht im Einspruchsverfahren zur Sprache gebracht hatte, und zwar auch deshalb, weil ihr die Zeit zur Beschaffung der notwendigen Beweismittel zu kurz erschienen war.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern müssen die Beweismittel nicht gleichzeitig mit der Einspruchsschrift vorgelegt werden, damit ein darin erhobener Einwand rechtsgültig ist (s. u. a. J 22/86, ABI. EPA 1987, 280). In der Regel reicht es aus, sie erst dann vorzulegen, wenn sie tatsächlich verfügbar sind. In diesem Zusammenhang muß zwischen dem Vorbringen des Arguments an sich, das in Artikel 99 in Verbindung mit Regel 55 c) EPÜ gefordert wird, und der Vorlage von Beweismitteln zu seiner Untermauerung unterschieden werden, die nach Artikel 99 bzw. 108 EPÜ nicht erforderlich ist (vgl. T 222/85, Nr. 5). Damit hätte es der Beschwerdeführerin in der vorliegenden Sache freigestanden, die Vorbenutzung als eines der Argumente anzuführen, die gegen die Neuheit sprechen, und dabei anzugeben, daß sie die entsprechenden Beweismittel rechtzeitig vorlegen werde.

Die Tatsache, daß hinsichtlich der Art der Erfindung unter Umständen Unsicherheit bestand, ist keine Entschuldigung, weil jeder Einwand einer Vorbenutzung notwendigerweise sachlich geprüft werden muß (vgl. z. B. T 328/87, ABI. EPA 1992, 701), und zwar unabhängig davon, wann er erhoben wird. Das Argument, die

tion for exercising the discretion under Article 114(2) EPC **against** a party who wilfully acted contrary to good faith should be considered.

2.4 The particular circumstances of the present case first require consideration of whether or not the appellant has given valid reasons for the delay. If not, it has to be decided whether or not the absence of a valid excuse constitutes abuse of procedure. If abuse is confirmed, it has finally to be decided whether the graveness of the circumstances justifies disregarding the late-filed material.

2.5 The appellant has frankly admitted that the information about the prior use was available before expiry of the period for opposition and that it was a deliberate choice not to raise this issue in the opposition proceedings, partly because the time for obtaining the necessary evidence was deemed too short.

However, as established by the jurisprudence of the Boards of Appeal, in order for an objection to be validly raised in a notice of opposition it is not necessary to present the evidence itself in the same submission (see, *inter alia* J 22/86, OJ EPO 1987, 280). It is normally sufficient to submit this evidence as soon as it is in fact available. In this context there is a distinction to be made between raising the issue at all, which is required under Article 99 in conjunction with Rule 55(c) EPC, and submitting such evidence in its support as to make the argument convincing, the latter not being required under Articles 99 or 108 EPC (cf. T 222/85, point 5). Thus in the present case nothing would have prevented the appellant from referring to prior use as one of the arguments to be considered with regard to novelty, stating that evidence in its support would be submitted in due course.

The fact that there may have been uncertainty as to the exact nature of the invention is no excuse, since any claim to prior use necessarily has to be examined on its merits (cf. e.g. T 328/87, OJ EPO 1992, 701) regardless of when raised. The argument that the prior use was only "needed" later on to define prior art or the

divement, s'il est justifié d'exercer le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 114(2) CBE **contre** une partie qui a volontairement agi de mauvaise foi.

2.4 En raison des circonstances particulières de la présente affaire, il convient en premier lieu d'examiner si le requérant a donné ou non des raisons valables pour le retard. Dans la négative, il faut déterminer si l'absence d'excuse valable constitue un détournement de procédure. Si c'est le cas, il convient enfin de décider si la gravité des circonstances justifie que l'on ne tienne pas compte des moyens invoqués tardivement.

2.5 Le requérant a admis en toute franchise que les informations relatives à l'usage antérieur étaient disponibles avant l'expiration du délai d'opposition et que s'il avait délibérément choisi de ne pas aborder cette question au cours de la procédure d'opposition, c'était parce qu'il avait estimé notamment qu'il ne disposait pas de suffisamment de temps pour obtenir les preuves nécessaires.

Toutefois, comme l'a établi la jurisprudence des chambres de recours, il n'est pas nécessaire, pour qu'une objection soit valablement présentée dans un acte d'opposition, d'apporter en même temps les preuves elles-mêmes (cf. notamment J 22/86, JO OEB 1987, 280). Il suffit normalement de produire ces preuves dès qu'elles sont effectivement disponibles. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer entre le fait de soulever l'objection, comme le requiert l'article 99 en liaison avec la règle 55c) CBE, et le fait de produire, à l'appui, des preuves rendant convaincants les arguments avancés, la production de ces preuves n'étant pas prescrite aux articles 99 ou 108 CBE (cf. T 222/85, point 5). Ainsi, dans la présente espèce, rien n'empêchait le requérant de se référer à l'usage antérieur comme étant l'un des arguments à prendre en considération au regard de la nouveauté et d'indiquer que des preuves à l'appui de cet argument seraient fournies en temps utile.

Le fait qu'il ait pu planer une incertitude sur la nature exacte de l'invention n'est pas une excuse, étant donné que tout prétendu usage antérieur est une question qui doit nécessairement être examinée sur le fond (cf. par exemple T 328/87, JO OEB 1992, 701), indépendamment du moment auquel il est invoqué. Dire

Vorbenutzung sei erst später "benötigt" worden, um den Stand der Technik oder die Erfindung gemäß des "whole contents approach" abzugrenzen, würde, sofern es überhaupt sinnvoll ist, gleichermaßen für das Verfahren vor der ersten Instanz gelten. Jegliches vorsätzliche Zurückhalten von Informationen, die für den Bestand des Patents relevant sind, - die sogenannte "Salamitaktik" - verstößt nicht nur unmittelbar gegen das Interesse der Öffentlichkeit im allgemeinen, sondern könnte den Parteien auch als eine in Täuschungsabsicht getroffene geheime Absprache ausgelegt werden.

Die Beschwerdegegnerin wie auch das EPA und die Öffentlichkeit im allgemeinen sind bis zum Beschwerdeverfahren in Unkenntnis über den vollen Umfang der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Einwände gelassen worden. Wie bereits im Bescheid der Kammer ausgeführt, ist es der Beschwerdegegnerin nach dieser mehrjährigen Verzögerung nicht mehr zuzumuten, nach Beweismitteln zu suchen, um die Behauptung zu widerlegen.

2.6 Wenn die Einsprechende einen Einwand wegen Vorbenutzung durch sie selbst erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß Artikel 99 (1) EPÜ vorbringt, obgleich sie den Sachverhalt kannte und ihn ohne weiteres innerhalb dieser Frist hätte vorbringen können, so stellt dies einen Mißbrauch des Verfahrens dar.

2.7 Liegt offensichtlich ein Verfahrensmißbrauch vor, weil eine Partei eine Tatsache bewußt nicht erwähnt hat, obwohl sie im Besitz des entsprechenden Beweismaterials war, so verstieße es nach Ansicht der Kammer gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn Artikel 114 (2) EPÜ zugunsten dieser Partei angewendet würde. Daher hält es die Kammer in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ für gerechtfertigt, den Einwand der Vorbenutzung ungeachtet seiner möglichen Relevanz unberücksichtigt zu lassen.

2.8 Es ist immer wieder betont worden, daß das Europäische Patentamt im Interesse der Rechtssicherheit auf eine zügige Verfahrensabwicklung bedacht ist. Die Kammer stellt fest, daß die Parteien wissen müssen,

invention, in particular with reference to the whole contents approach, if making any sense at all, would equally apply to the proceedings before the first instance. Any deliberate withholding of information relevant to the validity of the patent - so-called "salami tactics" - is not only against the direct interest of the public at large but may also be recognised as possibly leading to a deception through a conspiratorial compromise between the parties on the point in question.

The respondent, as well as the EPO and the public at large, was left ignorant as to the full extent of the appellant's objections until the appeal proceedings. As already mentioned in the Board's communication, a delay of this length puts an unreasonable demand on the respondent, who would be called upon to find evidence several years after the fact in order to refute the allegation.

2.6 An objection based on the opponent's own prior use which is raised only after expiry of the opposition period under Article 99(1) EPC, although the factual circumstances were known to the opponent and nothing prevented this objection from being raised during that period, constitutes abuse of procedure.

2.7 It is therefore the view of the Board that, when abuse of procedure is manifest in view of the fact that a party knowingly abstained from raising an issue even when the evidence in its support had become fully available, it would be contrary to the principle of good faith to admit such evidence by applying Article 114(2) EPC in favour of that party. Consequently, in exercising its discretion under Article 114 EPC, the Board finds it justified to discard the objection of prior use irrespective of its potential relevance.

2.8 It has been declared and emphasised many times that expeditious proceedings are aimed at by the European Patent Office in the interest of legal certainty. The Board finds that the parties should be aware of

qu'il n'y avait "opportunité" de faire valoir l'usage antérieur que plus tard pour définir l'état de la technique ou l'invention, notamment en se référant au principe du contenu global, constitue un argument qui, pour peu qu'il ait un sens, rentre tout aussi bien dans le cadre de la procédure devant la première instance. Toute rétention d'informations relatives à la validité du brevet - procédé consistant à livrer délibérément des informations fragmentaires - va non seulement à l'encontre des intérêts directs du public en général, mais peut également être considérée comme susceptible de conduire à un acte frauduleux résultant d'un compromis secret entre les parties sur la question en litige.

Jusqu'à la procédure de recours, l'intimé ainsi que l'OEB et le public en général n'ont pas eu connaissance de la pleine étendue des objections du requérant. Comme cela a déjà été mentionné dans la notification de la chambre, il n'est pas raisonnable d'exiger de l'intimé qu'il trouve, plusieurs années après les faits, des justifications pour réfuter les allégations avancées.

2.6 Une objection qui se fonde sur un usage antérieur fait par l'opposant lui-même et qui n'est soulevée qu'après l'expiration du délai d'opposition visé à l'article 99(1) CBE, alors que les faits étaient connus de l'opposant et que rien n'empêchait ce dernier de soulever cette objection au cours de ce délai, constitue un détournement de procédure.

2.7 La Chambre est donc d'avis que lorsqu'il y a manifestement détournement de procédure du fait qu'une partie s'est abstenue sciemment de soulever un problème alors même qu'elle disposait de toutes les preuves nécessaires, il serait contraire au principe de la bonne foi de considérer de telles preuves comme recevables en appliquant l'article 114(2) CBE d'une manière favorable à cette partie. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114 CBE, la Chambre estime par conséquent qu'il y a lieu d'écarter l'objection d'usage antérieur quelle qu'en soit la pertinence potentielle.

2.8 Il a été dit et souligné à plusieurs reprises que l'Office européen des brevets s'efforce de conduire la procédure avec célérité dans l'intérêt de la sécurité juridique. La Chambre estime que les parties doivent être

welches Risiko sie eingehen, wenn sie gegen die Grundsätze verstoßen, die eine solche Verfahrensökonomie ermöglichen, und daß sie schwerer wiegende Folgen als eine Kostenverteilung zu gewärtigen haben, die zumindest für einige wirtschaftlich starke Verfahrensbeteiligte kein wirksames Abschreckungsmittel zu sein scheint.

2.9 Da der Einwand der Vorbenutzung für unzulässig befunden worden ist, müssen die darauf bezogenen Teile der Beschwerdebegründung außer Betracht bleiben.

3. Ausreichende Begründung

3.1 Das in Artikel 108 EPÜ enthaltene Erfordernis der Begründung dient mehreren Zwecken. Erstens wird im Beschwerdeverfahren im Grunde nur die angefochtene Entscheidung überprüft, nicht aber die Anmeldung bzw. das Patent erneut geprüft. Deshalb muß in der Beschwerdeschrift angegeben werden, aus welchen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben und der Beschwerde stattgegeben werden soll. Zweitens muß die Beschwerdegegnerin durch die Begründung in die Lage versetzt werden, angemessen auf die Beschwerde zu reagieren, während das EPA das Verfahren ordnungsgemäß abwickeln können muß. Drittens liegt es im Interesse der Öffentlichkeit, daß eine erstinstanzliche Entscheidung nur innerhalb einer gesetzlich festgelegten Frist angefochten werden kann. Da eine Beschwerde gemäß dem EPÜ ein Vorbringen in zwei Verfahrensschritten voraussetzt, wobei für jeden eine gesonderte Frist gesetzt wird, bedingt das Interesse der Öffentlichkeit die Vorlage einer vollständigen Begründung innerhalb dieser Frist (vgl. T 220/83, ABI. EPA 1986, 249; T 213/85, ABI. EPA 1987, 482; J 22/86, ABI. EPA 1987, 280 und T 145/88, ABI. EPA 1991, 251).

3.2 Die Beschwerdeführerin hat nur allgemein auf ihr Vorbringen vor der Einspruchsabteilung verwiesen, ohne im einzelnen darzulegen, aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden sollte. Wie bereits in der (unveröffentlichten) Entscheidung T 432/88 vom 15. Juni 1989 ausgeführt, sind die Kammer und der Beschwerdegegner bei einem so unbestimmten Verweis auf Mutmaßungen darüber angewiesen, in welcher Hinsicht der Beschwerdeführer die angefochtene Entscheidung für mangelhaft hält. Genau das soll aber durch das Erfor-

the risks of not complying with the principles laid down to ensure such expediency, and that they must face more serious consequences than apportionment of costs, which at least to some powerful participants does not seem to be an effective deterrent.

2.9 The objection of prior use having been found inadmissible, those parts of the statement of grounds devoted thereto are consequently to be ignored.

3. Adequacy of grounds

3.1 The requirement of Article 108 EPC for a statement of grounds serves a number of purposes. Firstly, the appeal procedure is basically a review of the decision under appeal, not a re-examination of the application or patent. Therefore, the statement should set out the legal and factual reasons why the decision under appeal should be set aside and the appeal allowed. Secondly, the grounds must put the respondent in a position to enable him to react adequately to the appeal, and the EPO to conduct the proceedings properly. Thirdly, the public interest requires that the possibility of challenging a decision by the first instance expire at a specific date given by law. As an appeal under the EPC is subject to submissions in two stages, with a given separate time period for each action to be taken, the public interest necessitates a complete statement of grounds within that period (cf. T 220/83, OJ EPO 1986, 249, T 213/85, OJ EPO 1987, 482, J 22/86, OJ EPO 1987, 280, and T 145/88, OJ EPO 1991, 251).

3.2 The appellant has only made a general reference to submissions made before the Opposition Division, without any analysis of the reasons why these observations should overturn the decision under appeal. As was pointed out in decision T 432/88 of 15 June 1989 (unpublished), such a vague reference leaves it to the Board and respondent to conjecture in what respect the appellant considers the decision under appeal to be defective. This is just what the requirement of grounds for appeal is designed to prevent. Otherwise the respondent is

conscientes des risques qu'il y a de ne pas satisfaire aux principes arrêtés en vue d'atteindre cet objectif et qu'elles s'exposent à supporter des conséquences plus sérieuses qu'une répartition des frais, qui ne semble pas suffisamment dissuasive tout du moins à certaines parties disposant de moyens suffisants.

2.9 L'objection d'usage antérieur ayant été considérée comme irrecevable, les parties du mémoire exposant les motifs du recours qui y sont consacrées ne doivent donc pas être prises en considération.

3. Pertinence des motifs

3.1 En exigeant le dépôt d'un mémoire exposant les motifs du recours, l'article 108 CBE a plusieurs buts. En premier lieu, la procédure de recours consiste fondamentalement à revoir la décision contestée et non pas à réexaminer la demande de brevet ou le brevet. Par conséquent, le mémoire doit exposer les raisons factuelles et juridiques pour lesquelles la décision contestée doit être annulée et le recours admis. En second lieu, les motifs doivent mettre l'intimé en mesure de réagir de façon adéquate au recours et permettre à l'OEB de conduire correctement la procédure. Troisièmement, l'intérêt du public exige qu'une décision rendue par la première instance ne puisse être mise en cause que dans un délai fixé par la loi. Etant donné que la formation d'un recours au titre de la CBE se déroule en deux étapes, un délai distinct étant fixé pour chaque action à entreprendre, il est nécessaire, dans l'intérêt du public, qu'un mémoire complet exposant les motifs du recours soit déposé dans le délai fixé (cf. T 220/83, JO OEB 1986, 249; T 213/85, JO OEB 1987, 482; J 22/86, JO OEB 1987, 280 et T 145/88, JO OEB 1991, 251).

3.2 Le requérant a seulement fait allusion en termes généraux à des arguments qu'il avait soumis à la division d'opposition, sans analyser les raisons pour lesquelles une annulation de la décision attaquée devait selon lui en être l'aboutissement. Comme cela a été souligné dans la décision T 432/88 du 15 juin 1989 (non publiée), avec des indications aussi vagues, la chambre et l'intimé en sont réduits à des hypothèses quant à la question de savoir sur quels aspects le requérant considère la décision attaquée comme erronée. C'est précisément pour éviter que

dernis der Beschwerdebegründung verhindert werden. Sonst weiß der Beschwerdegegner nämlich nicht, wie er seine Sache vorbereiten soll, und die Kammer kann das Beschwerdeverfahren nicht effizient leiten.

In der vorliegenden Sache besteht das frühere Vorbringen, auf das die Beschwerdeführerin verweist, aus recht umfangreichen und komplizierten technischen Ausführungen, die sie in ihrer am 5. Januar 1988 eingereichten Einspruchsschrift gemacht hat. Es wäre deshalb weder möglich, die Beschwerde nur durch Lesen der Beschwerdebegründung und der angefochtenen Entscheidung zu verstehen, wie dies nach der Rechtsprechung des EPA gefordert wird, noch wäre es ohne weitere Prüfung der der Einspruchsabteilung vorgelegten und zu den Akten genommenen technischen Angaben möglich festzustellen, in welcher Hinsicht die Entscheidung angefochten wird.

3.3 Diese Kammer schließt sich deshalb der Feststellung in T 432/88 an, daß ein bloßer Verweis auf das Vorbringen im Einspruchsverfahren nicht die Vorschrift des Artikels 108 Satz 3 EPÜ erfüllt, zumindest dann nicht, wenn - wie in der vorliegenden Sache - umfangreiche Untersuchungen erforderlich wären, um den Inhalt der Beschwerde zu ermitteln.

4. *Schlußfolgerungen*

Da der Einwand der Vorbenutzung unzulässig ist und die übrigen Verweise in der Beschwerdebegründung unzulänglich sind, bleibt sowohl in der Beschwerdeschrift als auch in der Beschwerdebegründung nichts übrig, was einen Hinweis auf den Inhalt der Beschwerde liefern könnte. Deshalb muß die Beschwerde insgesamt gemäß Regel 65 (1) EPÜ als unzulässig verworfen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

at a loss to know how to prepare his case and the Board cannot direct the appeal proceedings in an efficient way.

In the present case, the earlier submissions referred to consist of rather lengthy and complicated technical observations made in the appellant's notice of opposition, filed on 5 January 1988. It would therefore neither be possible, as required under the EPO jurisprudence, to understand the appeal by just reading the statement of grounds for the appeal and the decision under appeal, nor to ascertain without further investigation into the technical details as presented before the Opposition Division and on record in that file in what respect the decision under appeal might be attacked.

3.3 This Board therefore concurs in the observation of T 432/88 that the mere reference to what has been set out in the opposition proceedings does not comply with the requirement of Article 108, third sentence, EPC, at least not where as in the present case extensive investigation would be required in order to define the appeal.

4. *Conclusion*

In consequence of the inadmissibility of the prior use objection as well as of the inadequacy of the remaining references in the statement of grounds, nothing remains, either in the notice of appeal or in the statement of grounds, to indicate what the appeal is about. The appeal as a whole must therefore be rejected as inadmissible in accordance with Rule 65(1) EPC.

Order

For these reasons it is ordered that:

The appeal is rejected as inadmissible.

cette situation ne se produise qu'il est exigé un mémoire exposant les motifs du recours. Sinon, l'intimé ne saurait comment préparer son argumentation et la chambre ne serait pas en mesure de conduire la procédure de recours de manière efficace.

Dans la présente affaire, les arguments antérieurs auxquels se réfère le requérant consistent en des observations techniques plutôt longues et compliquées contenues dans son acte d'opposition déposé le 5 janvier 1988. Il n'est donc pas possible, comme l'exige la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, de comprendre le recours en lisant simplement le mémoire de recours et la décision contestée, ni d'établir les aspects sur lesquels la décision contestée pourrait être attaquée, sans étudier davantage les détails techniques présentés devant la division d'opposition et versés au dossier d'opposition.

3.3 La Chambre se rallie par conséquent au point de vue exprimé dans la décision T 432/88 selon lequel le simple fait de se référer à ce qui a été exposé au cours de la procédure d'opposition n'est pas conforme à la condition énoncée à l'article 108, 3^e phrase CBE, tout du moins lorsqu'un examen approfondi est nécessaire pour définir le recours, comme c'est le cas dans la présente espèce.

4. *Conclusion*

L'objection d'usage antérieur n'étant pas recevable et les autres informations contenues dans le mémoire exposant les motifs du recours n'étant pas pertinentes, rien n'indique dans l'acte de recours ni dans le mémoire de recours quel est l'objet du recours. Le recours dans son ensemble doit donc être rejeté comme irrecevable en application de la règle 65(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté comme irrecevable.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 26. März 1992
T 702/89 - 3.2.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: J.-C. Saisset
P. Alting van Geusau

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:
ALUED-SIGNAL INC.
Einsprechender/Beschwerdeführer:
Alfred Teves GmbH**

**Stichwort: Proportionierventil/
ALLIED-SIGNAL INC.
Artikel: 99 (1), 120, 122 EPÜ
Regel: 85 (1), 85 (2) EPÜ
Schlagwort: "Verlängerung von Fri-
sten (verneint)" - "allgemeine Unter-
brechung oder anschließende Stör-
ung der Postzustellung (verneint)" -
"Versäumung der Einspruchsfrist-
Wiedereinsetzung (verneint)"**

Leitsatz

*Ein von einem Einsprechenden
gestellter Antrag auf Wiedereinset-
zung in die in Artikel 99 (1) EPÜ für
die Einreichung eines Einspruchs
und die Entrichtung der entsprechen-
den Gebühr vorgesehene Frist ist als
unzulässig zurückzuweisen.*

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 175 089 wurde am 21. September 1988 auf die am 22. Juli 1985 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr. 85 109 138.9 erteilt (vgl. Patentblatt 88/38).

II. Am 22. Juni 1989 wurde beim Europäischen Patentamt Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents mit der Begründung beantragt, daß dieses die Erfordernisse der Artikel 54 und 56 EPÜ nicht erfülle. Die Einspruchsgebühr wurde am selben Tag entrichtet.

III. Am 25. Juli 1989 teilte der Formalprüfer der Einspruchsabteilung der Einsprechenden gemäß Regel 69 (1) EPÜ mit, daß der Einspruch als nicht eingelegt gelte, da die Einspruchsfrist in dem betreffenden Fall am 21. Juni 1989, d. h. einen Tag vor Eingang des Einspruchs, abgelaufen sei.

IV. In einem am 12. August 1989 eingegangenen Schreiben beantragte die Einsprechende nach Artikel 122

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 26 March 1992
T 702/89 - 3.2.1
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: J.-C. Saisset
P. Alting van Geusau

**Patent proprietor/Respondent:
ALLIED-SIGNAL INC.
Opponent/Appellant: Alfred Teves
GmbH**

**Headword: Proportioning valve/
ALUED-SIGNAL INC.
Article: 99(1), 120, 122 EPC
Rule: 85(1), 85(2) EPC
Keyword: "Extension of time limits
(no)" - "General interruption or sub-
sequent dislocation in the delivery of
mail (no)" - "Opposition time limit
missed - restitutio (no)"**

Headnote

*A request for re-establishment of
rights by an opponent who has failed
to observe the time limit under Arti-
cle 99(1) EPC for filing the notice of
opposition and paying the appropri-
ate fee must be rejected as inadmis-
sible.*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 175 089 was granted on 21 September 1988 (cf. Bulletin 88/38) in respect of European patent application No. 85 109 138.9 filed on 22 July 1985.

II. Notice of opposition requesting revocation of the patent on the grounds that it did not satisfy the requirements of Articles 54 and 56 EPC was received by the European Patent Office on 22 June 1989. The opposition fee was paid the same day.

III. On 25 July 1989, the formalities officer of the Opposition Division notified the opponent in accordance with Rule 69(1) EPC that the notice of opposition was deemed not to have been filed as, in the case in question, the time limit for opposition had expired on 21 June 1989, i.e. one day before it was received.

IV. In a letter received on 12 August 1989 the opponent requested re-
establishment of rights under Article

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 26 mars 1992
T 702/89 - 3.2.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président: F. Gumbel
Membres: J.-C. Saisset
P. Alting van Geusau

**Titulaire du brevet/intimé : ALLIED-
SIGNAL INC.
Requérant/opposant : Alfred Teves
GmbH**

**Référence: Soupape de dosage/
ALUED-SIGNAL INC.
Article : 99(1), 120, 122 CBE
Règle : 85(1), 85(2) CBE
Mot-clé : "Prorogation des délais
(non)" - "Interruption générale du
service postal ou perturbation résul-
tant de cette interruption (non)" -
"Omission d'observer le délai
d'opposition - restitutio in integrum
(non)"**

Sommaire

*Il convient de rejeter comme irrece-
vable la requête en restitutio in inte-
grum présentée par l'opposant qui
n'a pas respecté le délai prévu à
l'article 99(1) CBE pour déposer
l'acte d'opposition et acquitter la
taxe correspondante*

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 175 089, correspondant à la demande de brevet européen n° 85 109 138.9 déposée le 22 juillet 1985, a été délivré le 21 septembre 1988 (cf. Bulletin 88/38).

II. La révocation de ce brevet a été sollicitée par acte d'opposition reçu à l'Office européen des brevets le 22 juin 1989, au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions des articles 54 et 56 CBE. La taxe correspondante a été acquittée le même jour.

III. Le 25 juillet 1989, dans une notification prise en application de la règle 69(1) CBE, l'agent des formalités de la Division d'opposition a fait connaître à l'opposant que l'acte était considéré comme non déposé car, en l'espèce, le délai d'opposition avait expiré le 21 juin 1989, soit un jour avant sa réception.

IV. Par courrier reçu le 12 août 1989, l'opposant a sollicité, devant la même instance, le bénéfice des dis-

EPÜ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Sie erläuterte, sie habe am 16. Juni 1989, d. h. fünf Tage vor Ablauf der Einspruchsfrist, die Einspruchsschrift abgesandt und die Entrichtung der entsprechenden Gebühr veranlaßt. Damit habe sie alle gebotene Sorgfalt beachtet, da die Zustellungszeit - wie die vorgelegten Beispiele zeigten - bei Postsendungen ins Ausland in der Regel drei Tage und von Frankfurt am Main nach München einen Tag betrage. Die eintägige Verspätung gehe daher nicht auf eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht, sondern auf eine Unregelmäßigkeit im Postdienst zurück.

V. Mit Entscheidung vom 4. Oktober 1989 wies der Formalprüfer der Einspruchsabteilung den Antrag auf Wiedereinsetzung im wesentlichen unter Berufung auf die Entscheidung G 1/86, ABI. EPA 1987, 447, zurück, in der die Große Beschwerdekammer den Antrag einer Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist ausdrücklich für unzulässig befunden hatte. Daher entschied er aufgrund von Artikel 99 (1) EPÜ, daß der Einspruch als nicht eingegangen gelte und die Wiedereinsetzungs- und die Einspruchsgebühr zurückzuerstatten seien.

VI. Am 28. Oktober 1989 wurde unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Mit dieser Beschwerde wurde die Technische Beschwerdekammer 3.2.1 befaßt.

In ihrer am 14. Februar 1990 eingegangenen Beschwerdebegründung beantragte die Beschwerdeführerin (Einsprechende) als Hauptantrag, daß ihr Einspruch für zulässig erklärt werde; hilfsweise beantragte sie, von Artikel 122 EPÜ Gebrauch machen zu dürfen, damit sie den Einspruch weiterverfolgen könne.

VII. Mit Bescheid vom 12. Juni 1991 unterrichtete die Kammer die Beteiligten, daß sie das Verfahren aussetze, bis die Große Beschwerdekammer in einer anderen Sache (T 272/90, ABI. EPA 1991, 205) entschieden habe, ob die Juristische Beschwerdekammer für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen zuständig sei, die - wie im vorliegenden Fall - nach Regel 9 (3) EPÜ von Formalsachbearbeitern erlassen worden seien. In der entsprechenden Entscheidung G 2/90, ABI. EPA 1992, 10 befand die Große Beschwerdekammer dann, daß die

122EPC. He explained that he had posted the notice of opposition and made arrangements to pay the appropriate fee on 16 June 1989, i.e. five days before expiry of the opposition period; in so doing, he had taken all due care since - as is borne out by the examples submitted - the normal postal delivery time was three days for items sent abroad and only one day between Frankfurt am Main and Munich. The one-day delay was not therefore due to failure on his part to take all due care, but to an irregularity in the postal services.

V. In a decision dated 4 October 1989, the formalities officer of the Opposition Division refused the request for re-establishment, mainly on the basis of decision G 1/86, OJ EPO 1987, 447, in which a request by the opponent for re-establishment of rights, made after failing to observe the time limit for appeal, had expressly been deemed inadmissible by the Enlarged Board of Appeal. Consequently, and pursuant to Article 99(1) EPC, he decided that the notice of opposition was deemed not to have been filed and that the fee for re-establishment of rights and the opposition fee had to be refunded.

VI. On 28 October 1989 an appeal was lodged against this decision and the appeal fee was paid at the same time. The appeal was assigned to Technical Board of Appeal 3.2.1.

In his statement of grounds of appeal received on 14 February 1990, the appellant (opponent) requested in the main that his notice of opposition be deemed admissible and, in the alternative, that he be allowed to avail himself of the provisions of Article 122 EPC to enable him to proceed with the said opposition.

VII. In a communication dated 12 June 1991, the Board informed the parties that it was suspending proceedings pending a decision by the Enlarged Board of Appeal in separate proceedings (T 272/90, OJ EPO 1991, 205) on the question of whether the Legal Board of Appeal was responsible for the examination of appeals against decisions taken, as in the present case, by formalities officers pursuant to Rule 9(3) EPC. In decision G 2/90, OJ EPO 1992, 10, the Enlarged Board of Appeal ruled that the provisions relating to competence in Article 21(3)(a) and (b) and

positions de l'article 122 CBE, exposant qu'il avait posté l'acte d'opposition et pris ses dispositions pour acquitter la taxe correspondante dès le 16 juin 1989, soit cinq jours avant que le délai d'opposition ne soit échu; qu'en agissant ainsi il avait pris les précautions maximales car, ainsi que les exemples produits l'attestent, les délais d'acheminement habituels du courrier postal sont de trois jours pour les envois à l'étranger et d'un jour seulement entre Francfort et Munich; qu'ainsi le retard d'un jour ne résultait pas d'un manque de vigilance de sa part, mais d'un dysfonctionnement des services postaux.

V. Par décision datée du 4 octobre 1989, l'agent des formalités de la Division d'opposition n'a pas fait droit à cette requête en se fondant notamment sur la décision G 1/86 (JO OEB 1987, 447), dans laquelle la Grande chambre de recours a expressément exclu la recevabilité d'une demande de *restitutio in integrum* concernant le non-respect du délai de recours, présentée par l'opposant. En conséquence et en application des dispositions de l'article 99(1) CBE, il a décidé que l'opposition était réputée non formée et ordonné le remboursement des taxes d'opposition et de *restitutio in integrum*.

VI. Le 28 octobre 1989, un recours accompagné du paiement de la taxe correspondante a été formé contre cette décision. Ce recours a été attribué à la Chambre de recours technique 3.2.1.

Dans son mémoire de recours reçu le 14 février 1990, le requérant (opposant) a sollicité à titre principal que son opposition soit reconnue recevable et, subsidiairement, que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 122 CBE, afin de pouvoir poursuivre ladite opposition.

VII. Par notification du 12 juin 1991, la Chambre a annoncé aux parties qu'elle suspendait la procédure dans l'attente d'une décision de la Grande chambre de recours saisie dans le cadre d'une procédure distincte (T 272/90, JO OEB 1991, 205), afin de juger si la Chambre de recours juridique était compétente pour examiner les recours formés, comme en l'espèce, contre les décisions rendues par les agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE. Dans sa décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10), la Grande chambre de recours a décidé que la définition

Zuständigkeitsregelung in Artikel 21 (3) a) und b) und (4) durch Regel 9 (3) EPÜ nicht beeinflusst wird.

Im vorliegenden Fall wurde das Verfahren fortgesetzt, nachdem bestätigt worden war, daß ausschließlich die Technischen Beschwerdekammern für die Prüfung solcher Beschwerden zuständig sind.

VIII. Am 12. Dezember 1991 wurden die Beteiligten zur mündlichen Verhandlung geladen; vorab wurden sie von der Kammer mit einer Mitteilung desselben Datums über deren vorläufige Auffassung unterrichtet.

IX. In der mündlichen Verhandlung vom 26. März 1992 führte die Beschwerdeführerin ihren Vortrag weiter aus und brachte ein neues Argument vor.

Zunächst erklärte sie zu ihrem Hilfsantrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, sie bestreite die von der Einspruchsabteilung angeführte Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (vgl. Punkt V oben) inhaltlich nicht, sondern halte sie hinsichtlich der Rechte des Einsprechenden insofern für einen Fortschritt, als sie das bisher umstrittene Recht des Einsprechenden anerkenne, Artikel 122 EPÜ zumindest teilweise für sich in Anspruch zu nehmen. Mit ihrer Feststellung, daß dieser Artikel nicht dahingehend ausgelegt werden dürfe, daß er nur auf den Anmelder und Patentinhaber Anwendung finde, habe die Große Beschwerdekammer eine Änderung der Praxis eingeführt, die darauf abziele, dem Einsprechenden dieselben Rechte einzuräumen wie dem Anmelder und Patentinhaber. In Weiterführung dieser Entwicklung sollte der Antrag eines Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zugelassen werden, wenn dieser ohne eigenes Verschulden verhindert worden sei, die Einspruchsfrist einzuhalten. Sollte diese Entwicklung nicht dazu führen, daß der Einsprechende Artikel 122 EPÜ generell in Anspruch nehmen dürfe, so sollte er - konkret gesprochen - hierzu zumindest dann berechtigt sein, wenn - wie im vorliegenden Falle - das Fristversäumnis lediglich durch eine Unregelmäßigkeit im Dienstbetrieb einer Behörde - in diesem Falle der Post - bedingt sei und derjenige, der das Schreiben zur Post gegeben habe, alle erforderlichen Maßnahmen getroffen habe.

Im Zusammenhang mit ihrem Hauptantrag brachte sie nochmals die Argumente aus ihrer Beschwerdebeurteilung vor, die sich auf Artikel 120 in Verbindung mit Regel 85 (2)

(4) EPC were not affected by Rule 9(3) EPC.

The proceedings were resumed in the present case once it was confirmed that Technical Boards of Appeal were alone competent to examine appeals of this kind.

VIII. On 12 December 1991 the parties were summoned to oral proceedings, in preparation for which the Board informed them of its preliminary opinion in a communication of the same date.

IX. At the oral proceedings held on 26 March 1992, the appellant developed the line of argument set out in his submissions and put forward a fresh argument.

Starting with his auxiliary request for re-establishment of rights, he did not contest the content of the Enlarged Board of Appeal's decision cited by the Opposition Division (cf. point V above), but maintained that the decision represented a step forward as far as an opponent's rights were concerned in that it acknowledged the previously contested principle of an opponent's entitlement to avail himself, in part at least, of the provisions of Article 122 EPC. Stating that this article should not be interpreted as being applicable only to the applicant and patent proprietor, the Enlarged Board introduced a change in practice the tendency of which was to give an opponent the same rights as those available to the applicant and patent proprietor. This development should be taken further and the opponent's request for re-establishment of rights should be allowed where, through no fault of his own, he has been unable to observe the time limit for opposition. More specifically, the appellant maintained that even if this development were not to result in the opponent's being able to avail himself in general of Article 122 EPC, he should at least be so entitled where, as in the present case, failure to observe the time limit is due simply to an irregularity in an administrative service - in this case, the post - and the person having posted the letter took all the necessary steps.

As regards his main request, he repeated the arguments contained in his statement of grounds and based on the combined provisions of Article 120 and Rule 85(2) EPC. He did

des compétences énoncée à l'article 21(3)a), b) et (4) CBE n'était pas affectée par la règle 9(3) CBE.

La compétence exclusive des Chambres de recours techniques pour examiner les recours identiques à celui-ci ayant été confirmée, la présente procédure a été reprise.

VIII. Le 12 décembre 1991, les parties ont été citées à une procédure orale pour la préparation de laquelle la Chambre leur a, par notification du même jour, communiqué son opinion provisoire.

IX. A l'occasion de la procédure orale qui s'est tenue le 26 mars 1992, le requérant a développé l'argumentation exposée dans ses écritures et présenté un moyen nouveau.

Commençant par sa requête subsidiaire en *restitutio in integrum*, il n'a pas contesté le contenu de la décision de la Grande chambre de recours, qui lui a été opposée par la division d'opposition (cf. point V. supra), mais il a soutenu que cette décision se caractérisait en ce qu'elle constituait une avancée pour les droits de l'opposant, car elle lui avait reconnu le principe antérieurement contesté du bénéfice, au moins partiel, des dispositions de l'article 122 CBE. En affirmant que cet article ne devait pas être interprété comme n'étant applicable qu'au demandeur et au titulaire du brevet, la Grande chambre a commencé une évolution tendant à faire bénéficier l'opposant des mêmes droits que ceux offerts au demandeur ou au titulaire du brevet. Cette évolution doit se poursuivre et permettre la recevabilité de la requête en *restitutio in integrum* présentée par l'opposant dès lors que, sans faute de sa part, il n'a pas été en mesure de respecter le délai d'opposition. Plus spécifiquement, il a soutenu que, même si cette évolution ne devait pas aboutir à reconnaître à l'opposant le bénéfice général de l'article 122 CBE, il faut au minimum l'accorder dans les cas où, comme en l'espèce, le non-respect du délai est uniquement dû au dysfonctionnement d'un service administratif, en l'espèce celui de la poste, alors que la personne ayant posté la lettre a pris toutes ses dispositions.

Concernant sa requête principale, il a repris les arguments contenus dans son mémoire et fondés sur les dispositions conjuguées de l'article 120 et de la règle 85(2) CBE, ne contestant

EPÜ stützen. Den von der Kammer in ihrem Bescheid vom 12. Dezember 1991 dargelegten Sachverhalt bestritt sie ebenso wenig wie die Tatsache, daß zum Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist keine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung vorlag. Sie hielt jedoch an dem nachstehend dargelegten Standpunkt fest: Ihre Erkundigungen bei den Postbehörden hätten ergeben, daß die Ursache der betreffenden Verzögerung nicht bekannt sei. Daraus leitete sie ab, daß solche Unregelmäßigkeiten zwar nur vereinzelt, aber immerhin so häufig aufträten, daß sie als allgemeine Störung der Postzustellung bezeichnet werden könnten und damit die Frist entsprechend Regel 85 (2) EPÜ um einen Tag verlängert werden könne.

In einem weiteren Versuch, die Zulassung ihres Einspruchs zu erreichen, brachte sie ein neues, diesmal der Regel 85 (1) EPÜ entnommenes Argument vor, das sie anhand der Nummer 14.02 des "Manual of patent practice in the U. K. Patent Office", des Handbuchs zur Patentpraxis des Patentamts des Vereinigten Königreichs, auslegte; die betreffende Seite legte sie als Beweismittel vor. Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Regel 85 (1) EPÜ folgendes vorsehe: "Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem ... gewöhnliche Postsendungen ... nicht zugestellt werden, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag ...". Nach dem Handbuch des Patentamts des Vereinigten Königreichs gelte eine auf dem Postweg eingereichte Patentanmeldung als zu dem Zeitpunkt eingereicht, "zu dem das die Anmeldung enthaltende Schreiben auf dem gewöhnlichen Postweg zugestellt worden wäre." Die Beschwerdeführerin führt an, daß der in beiden Fundstellen vorkommende Begriff "gewöhnliche Post" es dem Amt ermöglichen sollte, die Frist für den Eingang von Postsendungen zu verlängern, die - wie im vorliegenden Fall - zwar abgesandt worden, aber nicht innerhalb der normalen Zustellungsdauer eingegangen sind.

X. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) brachte in ihrer Erwiderung im wesentlichen vor, die Tatsache, daß der Einspruch nicht zulässig sei, bedeute für die Einsprechende noch keinen unwiderruflichen Rechtsverlust. Außerdem müsse der Absender einer Postsendung bei der Abschätzung der Zustellungsdauer neben der üblicherweise erforderlichen Zeit eine Sicherheitsmarge einkalkulieren: Da die Einsprechende dies nicht getan habe, habe sie nicht

not contest the fact set out by the Board in its communication of 12 December 1991 and that at the time of expiry of the time limit for opposition there had been no general interruption in the delivery of mail. He nevertheless maintained the point of view set out below. It emerged from his enquiries of the postal authorities that there was no known cause for the delay in question. He inferred from this that such irregularities occurred in isolation but nevertheless sufficiently frequently to be described as a general dislocation in the delivery of mail, enabling the time limit to be extended by one day in accordance with Rule 85(2) EPC.

In a further attempt to have his notice of opposition declared admissible, he submitted a new argument drawn this time from Rule 85(1) EPC interpreted with the aid of point 14.02 of the "Manual of patent practice in the U.K. Patent Office", the relevant page of which he submitted as evidence. In this connection, he pointed out that Rule 85(1) EPC provided that "if a time limit expires on a day on which ... ordinary mail is not delivered ... the time limit shall extend until the first day thereafter ...". The UKPO manual stipulates that if the patent application is filed by post, it is deemed to have been filed "when the letter containing it would be delivered in the ordinary course of post". The appellant considers that the concept of "ordinary mail" which appears in both texts should enable the Office to extend the time limit for receipt of mail which, although despatched, has not been received within the normal delivery period, as in the present case.

X. The essence of the respondent's (patent proprietor's) rejoinder was that the fact that the notice of opposition was not admissible did not mean that the opponent's rights were irrevocably lost; furthermore, it was up to whoever despatched the mail to include in the delivery period a safety margin in addition to the normal time required: since the opponent had failed to do so, he had not taken all due care. He also maintained that the opponent had not

pas, ainsi que la chambre l'a exposé dans la notification du 12 décembre 1991, que lors de l'expiration du délai d'opposition, il ne s'était pas produit d'interruption générale de la distribution du courrier. Il a cependant soutenu le point de vue ci-après. Après enquête par ses soins auprès des services postaux, il est apparu que le retard incriminé n'avait pas de cause connue. Il en conclut que de telles irrégularités, qui constituent des cas isolés, surviennent cependant en quantité suffisamment significative pour pouvoir être considérées comme une perturbation générale du courrier permettant d'accorder le délai supplémentaire d'un jour prévu dans la règle 85(2) CBE.

Toujours dans le but que son opposition soit déclarée recevable, il a présenté un moyen nouveau tiré cette fois de la règle 85(1) CBE interprétée à l'aide du point 14.02 du "Manual of patent practice in the UK Patent Office", dont il a versé la page correspondante aux débats. A cet égard, il a exposé que la règle 85(1) CBE précise que : "*if a time limit expires on a day in which ordinary mail is not delivered the time limit shall extend until the first day thereafter*". Le manuel de L'UKPO dispose quant à lui que lorsque la demande de brevet est faite par voie postale, la demande est considérée comme déposée "when the letter containing it would be delivered in the ordinary course of post". L'opposant considère que la notion de "ordinary mail" que l'on retrouve dans les deux textes doit permettre à l'Office de proroger le délai de réception, dès lors que le courrier expédié n'est pas parvenu, comme en l'espèce, dans le délai ordinaire d'acheminement.

X. L'intimé (titulaire du brevet) a essentiellement répliqué que, pour l'opposant, l'irrecevabilité de l'opposition ne constituait pas une perte définitive de droit et, par ailleurs, qu'il appartenait à celui qui expédie le courrier d'inclure dans la période de délivrance le délai normal, mais aussi un délai de sécurité : dès lors que l'opposant n'a pas agi de la sorte, il n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire. Il a également soutenu que l'opposant n'avait pas

alle gebotene Sorgfalt beachtet. Darüber hinaus habe sie das Datum nicht glaubhaft gemacht, an dem die betreffende Sendung zur Post gegeben worden sei, und auch nicht nachgewiesen, daß die Erfordernisse des Artikels 85 (2) EPÜ erfüllt gewesen seien. Die Beschwerdegegnerin beantragte deshalb die Zurückweisung der Beschwerde.

provided evidence of the date of posting the mail in question or proof that the requirements of Article 85(2) EPC had been satisfied. He accordingly requested that the appeal be dismissed.

apporté la preuve de la date de la remise à la poste du courrier incriminé, ni la preuve que les conditions de l'article 85(2) CBE étaient satisfaites. En conséquence, il a demandé que la recours soit rejeté.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Die Beschwerdeführerin berief sich zunächst auf Artikel 120 in Verbindung mit Regel 85 (2) EPÜ und später auf Regel 85 (1) EPÜ, um zu erreichen, daß ihr Einspruch für zulässig erklärt wird.

2.1 Zu dem aus Artikel 120 und Regel 85 (2) hergeleiteten Argument:

2.1.1 Wie die Kammer den Beteiligten in ihrem Bescheid vom 12. Dezember 1991 erläutert hatte, erachtet sie einen Antrag auf Fristverlängerung auf der Grundlage von Artikel 120 in Verbindung mit Regel 85 (2) EPÜ dann als zulässig, wenn die Frist - wie die Beschwerdeführerin geltend macht - während einer Störung der Postzustellung abgelaufen ist. Die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung J 11/88, ABI. EPA 1989, 433 stellt diesbezüglich einen Präzedenzfall dar.

2.1.2 Im Zusammenhang mit der materiellrechtlichen Beurteilung eines solchen Antrags heißt es in der genannten Entscheidung, daß es sich hierbei auch außerhalb der vom Präsidenten des Amtes ordnungsgemäß verlautbarten Zeiträume einer allgemeinen Unterbrechung oder anschließenden Störung der Postzustellung um eine Tatfrage handle, die die Beschwerdekammer anhand aller verfügbaren glaubwürdigen Informationen entscheiden müsse. In der Praxis bedeutet diese Entscheidung, daß das Europäische Patentamt verpflichtet ist, sich auf Nachweise und glaubwürdige Informationen zu stützen (vgl. Nummer 2 der Entscheidungsgründe), um festzustellen, ob eine Unterbrechung oder eine anschließende Störung der Postzustellung, die zu einer Verzögerung geführt hat, die Bedingung einer "allgemeinen Unterbrechung" im Sinne der Regel 85 (2) erfüllt, wenn keine entsprechende Verlautbarung des

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Article 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is therefore admissible.

2. In order to have his notice of opposition declared admissible, the appellant relied in turn on Article 120 in conjunction with Rule 85(2) EPC, and then Rule 85(1) EPC.

2.1 Concerning the argument derived from Article 120 and Rule 85(2) EPC:

2.1.1 As the Board had explained to the parties in its communication dated 12 December 1991, it regards as admissible a request for extension of the time limit on the basis of Article 120 in conjunction with Rule 85(2) EPC if the time limit expired, as the appellant claims, during a dislocation in the delivery of mail. Decision J 11/88, OJ EPO 1989, 433, cited by the appellant, constitutes a precedent in this respect.

2.1.2 As regards an assessment of the merits of such a request, the same decision stressed that, even outside periods of general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail duly indicated by the President of the Office, it was a question of fact which the Board of Appeal had to decide on the basis of any credible information available. In practice, this decision has the effect of obliging the European Patent Office to seek evidence and credible information in order to judge whether a delay resulting from an interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail qualifies as a "general interruption" within the meaning of Rule 85(2) EPC (cf. point 2 of the Reasons for the Decision), in the absence of a notice issued by the President of the Office (cf. point 5 of the Reasons). As for the actual delay, the decision implies that it must have been caused by an interruption or subsequent disloca-

Motifs de la Décision

1. Le recours satisfait aux dispositions des articles 106 à 108 et des règles 1(1) et 64 CBE. Il est donc recevable.

2. Afin de faire admettre la recevabilité de son opposition, le requérant s'est alternativement fondé sur les dispositions conjuguées de l'article 120 et de la règle 85(2) CBE, puis sur celles de la règle 85(1) CBE.

2.1 Sur le moyen tiré des dispositions de l'article 120 et de la règle 85(2) CBE:

2.1.1 Ainsi qu'elle l'a exposé aux parties dans sa notification datée du 12 décembre 1991, la Chambre considère recevable une requête en prorogation de délai d'un jour sur le fondement conjugué de l'article 120 et de la règle 85(2) CBE, lorsque l'expiration du délai est survenue, selon les allégations du requérant, à l'occasion d'une perturbation du courrier. La décision J 11/88 (JO OEB 1989, 433) citée par le requérant constitue, à cet égard, un précédent.

2.1.2 Concernant l'appréciation du bien-fondé d'une telle requête, la même décision a souligné que, même en dehors des périodes d'interruption générale du courrier, ou de perturbations résultant de celles-ci, dûment indiquées par le Président de l'Office, il s'agissait d'une question de fait que la Chambre de recours devait trancher sur la base de toute information vraisemblable disponible. En pratique, cette décision a pour effet d'engager l'Office européen des brevets à rechercher les preuves et les informations vraisemblables pour juger si un retard qui résulte d'une interruption du courrier ou d'une perturbation subséquente peut être considéré comme une "interruption générale" au sens de la règle 85(2) CBE (cf. point 2 des motifs de la décision), en l'absence d'un communiqué émis par le Président de l'Office (cf. point 5 des motifs). Quant au retard lui-même, la décision implique qu'il devait néces-

Präsidenten des Amtes vorliegt (vgl. Nummer 5 der Entscheidungsgründe). Was die Verzögerung selbst anbelangt, so wurde in der Entscheidung vorausgesetzt, daß sie durch eine Unterbrechung oder anschließende Störung der Postzustellung verursacht war (vgl. Nummern 2 und 3 der Entscheidungsgründe). Zu klären war nur die Frage, ob eine "allgemeine" Unterbrechung vorlag.

Im vorliegenden Fall behauptet die Beschwerdeführerin, daß die Einspruchsschrift und die Anweisungen bezüglich der Entrichtung der Einspruchsgebühr, die beide vom 15. Juni 1989 datiert waren, am 16. Juni 1989 zur Post gegeben worden seien. Tag des Eingangs beim Europäischen Patentamt war der 22. Juni 1989.

Die Beschwerdegegnerin bestritt, daß überhaupt eine Verzögerung vorgelegen habe, da die Einsprechende nicht nachgewiesen habe, daß die betreffenden Postsendungen am 16. Juni aufgegeben worden seien. Die Kammer setzt dies jedoch voraus. Sie ist der Auffassung, daß die Beschwerdegegnerin nicht stichhaltig dargelegt hat, weshalb sie an der Gutgläubigkeit der Beschwerdeführerin zweifelt, sondern dieses Argument erst in einem späten Stadium des Verfahrens vorgebracht hat, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätte, die Vorlage des strittigen Briefumschlags als Beweismittel innerhalb des Zeitraums von einem Jahr zu veranlassen, in dem das Amt Umschläge aufbewahrt. Schließlich entspricht es der allgemeinen Praxis, Geschäftspost an dem Tag, dessen Datum sie trägt, oder am nächsten Tag zur Post zu geben.

Die Beschwerdeführerin erklärte ihrerseits, ihre Nachforschungen bei den Postbehörden hätten keine Erklärung dafür geliefert, weshalb zwischen dem Absende- und dem Eingangsdatum der betreffenden Dokumente sechs Tage verstrichen seien.

Die Kammer räumt ein, daß eine Dauer von sechs Tagen für die Zustellung von Frankfurt am Main nach München unüblich ist und - wie auch die Beschwerdeführerin folgert - auf eine durch unbekannte Faktoren bedingte Verzögerung bei der Postzustellung zurückzuführen sein dürfte. Obwohl die Ursache der Verzögerung nicht bekannt ist, steht doch fest, daß damals keine allgemeine Unterbrechung und somit

tion in the delivery of mail (cf. points 2 and 3 of the Reasons). Only the "general" nature of the interruption was the subject of debate.

In the present case, the appellant claims that the notice of opposition and the instructions regarding payment of the opposition fee, both dated 15 June 1989, were posted on 16 June 1989. They were received at the European Patent Office on 22 June 1989.

The respondent contested the very existence of a delay, alleging that the opponent had not furnished proof that the mail in question was posted on 16 June. However, the Board takes this fact for granted. It considers that the respondent has not given any serious grounds for doubting the appellant's good faith, that he only put forward this argument late in the proceedings whereas he could have arranged for the litigious envelope to be submitted as evidence during the one-year period in which the office retains envelopes and, finally, that the general practice as regards despatching business mail is to post it on the date which it bears or on the following day.

The appellant, for his part, stated that enquiries made by him of the postal authorities had revealed that there was no known reason why six days had elapsed between the date of despatch and the date of receipt of the documents in question.

The Board acknowledges that six days for delivery between Frankfurt am Main and Munich is unusual and that, as the appellant concludes, this was probably due to a postal delay attributable to an unknown factor. However, although the cause of the delay is not known, it has been established that there was no general interruption and consequently no subsequent dislocation in the delivery of mail within the meaning of

sairement avoir pour cause une interruption de la distribution ou une perturbation qui en résulte (cf. points 2 et 3 des motifs). Seul le caractère "général" de l'interruption a fait l'objet de la discussion.

Dans la présente affaire, l'acte d'opposition et les instructions relatives au paiement de la taxe correspondante, le tout daté du 15 juin 1989, ont été, selon les dires de l'opposant, remis à la poste le 16 juin 1989. L'Office européen des brevets les a reçus le 22 juin 1989.

L'intimé a contesté l'existence même d'un retard, soutenant que l'opposant n'avait pas apporté la preuve de la remise à la poste du courrier incriminé dès le 16 juin. La Chambre cependant tient ce fait pour acquis. Elle considère en effet que l'intimé n'a donné aucune raison sérieuse de douter de la bonne foi de l'opposant; qu'il n'a invoqué cet argument que de façon tardive, alors qu'il eût été possible d'obtenir, pendant le délai d'un an au cours duquel l'Office les conserve, le versement aux débats de l'enveloppe litigieuse; qu'enfin, la remise à la poste d'une correspondance le jour même ou le lendemain du jour dont elle porte la date, constitue la pratique la plus courante en matière d'expédition du courrier d'affaire.

Le requérant quant à lui a déclaré que les recherches effectuées par ses soins auprès des services postaux ont fait apparaître qu'il n'y avait pas de cause connue au délai de six jours séparant la date d'expédition de celle de la réception des documents incriminés.

La Chambre admet qu'un délai d'acheminement de six jours est inhabituel entre Francfort et Munich et que, selon les conclusions même du requérant, il s'analyse en un retard dû à une défaillance des services postaux dont la cause est inconnue. Toutefois, bien que cette cause soit inconnue, il est acquis qu'aucune interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85(2) CBE, et corollairement

auch keine anschließende Störung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ vorlag.

In der Entscheidung J 4/87, ABI. EPA 1988, 172, befand die Kammer aber, daß die in Regel 85 (2) vorgesehene Frist nicht einfach aufgrund einer Verzögerung bei der Postzustellung verlängert werden kann. In dieser Entscheidung - wie auch in der oben angeführten Entscheidung J 11/88 - heißt es, daß die Verzögerung in Anbetracht des Wortlauts der Regel 85 (2) EPÜ auf eine allgemeine Unterbrechung oder anschließende Störung der Postzustellung zurückgehen muß.

Daim vorliegenden Fall keine der Voraussetzungen erfüllt ist, entscheidet die Kammer in Einklang mit der Rechtsprechung in den obigen Präzedenzfällen, daß keine Gründe für eine Fristverlängerung nach Artikel 120 und Regel 85 (2) EPÜ vorliegen.

2.2 Zu dem aus Regel 85 (1) hergeleiteten Argument:

Die Kammer stellt zunächst fest, daß sich die Bestimmungen dieser Regel auf Fälle beschränken, in denen die Frist, deren Verlängerung beantragt wird, an einem Tag abläuft, an dem eine Annahmestelle des Europäischen Patentamts nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen dort nicht zugestellt werden. Auch diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Mittwoch, der 21. Juni 1987 war nämlich ein Werktag, an dem alle Stellen des Amts für die Öffentlichkeit geöffnet waren und Postsendungen regulär entgegengenommen wurden. Es ist richtig, daß in der Regel 85 (1) EPÜ von der Zustellung gewöhnlicher Postsendungen die Rede ist, und auch das "Manual of patent practice in the U.K. Patent Office" sieht vor, daß "Dokumente, die auf dem Postweg eingereicht werden, als an dem Tag eingereicht gelten, an dem das betreffende Schreiben auf dem gewöhnlichen Postweg zugestellt worden wäre".

Jedoch ist festzustellen, daß die Bedingungen, die den Ablauf von Fristen im Europäischen Patentübereinkommen und im oben angeführten Handbuch regeln, auf zwei gegensätzlichen Auffassungen beruhen. Im ersten Fall, dem EPÜ, ist das maßgebende Kriterium das Eingangsdatum: Mit anderen Worten muß der Empfänger - in diesem Fall das Europäische Patentamt - den Wunsch des Absenders vor Ablauf der jeweiligen Frist zur Kenntnis

Rule 85(2) EPC at the time.

However, in decision J 4/87, OJ EPO 1988, 172, the Board ruled that the time limit provided for in Rule 85(2) EPC could not be extended just because there was a postal delay. This decision, like J 11/88 mentioned above, states that, given the wording of Rule 85(2) EPC, the delay must originate in a general interruption or subsequent dislocation in the delivery of mail.

As none of the requirements have been met in the present case, the Board, following the jurisprudence in the above precedent decisions, rules that there are no grounds for extending the time limit as requested under Article 120 and Rule 85(2) EPC.

2.2 Concerning the argument derived from Rule 85(1) EPC:

The Board notes first of all that the provisions of the said rule limit its scope to cases where the time limit for which an extension is sought expires on a day on which one of the filing offices of the European Patent Office is not open or on which ordinary mail is not delivered there. Once again, none of the requirements have been met. Wednesday, 21 June 1987 was in point of fact a working day when all the Office departments were open to the public and mail was received as normal. It is true that Rule 85(1) EPC refers to the delivery of ordinary mail, and the "Manual of patent practice in the U.K. Patent Office" provides that "when the filing is done by post the documents are deemed to have been filed when the letter containing it would be delivered in the ordinary course of post".

It should however be noted that the conditions governing expiry of time limits in the European Patent Convention and the above-mentioned manual are based on two contrasting points of view. In the case of the first, the EPC, the relevant criterion is the date of receipt: in other words, the addressee - in this case the European Patent Office - must have taken note of the sender's wish prior to expiry of the applicable time limit. In the case of the second the relevant

aucune perturbation résultant d'une telle interruption, ne sont intervenues à l'époque des faits.

Or, dans la décision J 4/87 (JO OEB 1988, 172), il a déjà été jugé qu'une simple défaillance des services postaux n'ouvrait pas droit à la prorogation de délai de la règle 85(2) CBE. Cette décision, comme la décision J 11/88 précitée, affirme que, en raison même du texte de la règle 85(2) CBE, l'origine du retard doit se trouver dans une interruption générale de la distribution du courrier ou dans une perturbation subséquente.

Aucune de ces conditions n'étant satisfaite en l'espèce, la Chambre décide, conformément à la jurisprudence établie par les décisions précitées, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la prorogation de délai sollicitée en application de l'article 120 et de la règle 85(2) CBE.

2.2 Sur le moyen tiré de la règle 85(1) CBE:

La Chambre relève d'emblée que les dispositions de ladite règle limitent son champ d'application au cas où le délai dont la prorogation est sollicitée expire, soit un jour où l'un des bureaux de réception de l'Office européen des brevets n'est pas ouvert, soit un jour où le courrier normal n'y est pas distribué. Ici encore, force est de constater qu'aucune de ces conditions n'est remplie. En effet, le mercredi 21 juin 1987 était un jour ouvrable où tous les services de l'Office étaient ouverts au public et où le courrier a été normalement réceptionné. Certes, la règle 85(1) CBE se réfère à la distribution du courrier normal (ordinary mail) et il existe bien dans le "Manual of patent practice in the UK Patent Office" une disposition en vertu de laquelle "when the filing is done by post the documents are deemed to have been filed when the letter containing it would be delivered in the ordinary course of post".

Il convient toutefois de remarquer que les conditions d'expiration des délais relèvent, dans la Convention sur le brevet européen et dans la disposition du manuel précitée, de deux logiques opposées. Dans le premier cas, celui de la CBE, le principe retenu est celui dit de la réception, c'est à dire que le destinataire, en l'espèce l'Office européen des brevets, doit avoir pris connaissance de la volonté de l'expéditeur avant que ne soit échu le délai qui lui est opposable.

genommen haben. Im zweiten Fall ist das maßgebende Kriterium das Absendedatum: Hier genügt es, daß der Absender seine Postsendung vor Ablauf der jeweiligen Frist abgesandt hat, wobei die übliche Dauer der Postzustellung berücksichtigt wird. Das auf dem Eingangsdatum basierende System des EPÜ ist mit Rücksicht auf die legitimen Interessen des Absenders angepaßt worden (vgl. beispielsweise Artikel 122 EPÜ oder - genauer - Regel 85 EPÜ). Diese Anpassungen dürfen aber nicht zu der von der Beschwerdeführerin angesprochenen Aufgabe des Systems zugunsten des auf dem Absendedatum basierenden Systems führen, das zwar bei den Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen (vgl. beispielsweise Bericht über die 9. Tagung der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, BR/135/71, Nummer 158) vorgeschlagen, von den Verfassern des EPÜ aber - wie aus dem Wortlaut des Artikels 120 EPÜ und dem späteren Wortlaut der Regel 85 (1) EPÜ ersichtlich - bewußt abgelehnt worden war.

Daher entscheidet die Kammer, daß die Regel 85 (1) EPÜ im vorliegenden Fall keine Anwendung finden kann.

2.3 Analog zu der oben angeführten Entscheidung J 4/87 und unter Ausklammerung des Artikels 122 EPÜ, auf den unter Nummer 3 eingegangen wird, sowie der Regel 85 (1) und (2), die im vorliegenden Fall keine Anwendung findet, gelangt die Kammer insgesamt zu der Auffassung, daß es nach dem Europäischen Patentübereinkommen nicht zulässig ist, eine Frist wegen einer Verzögerung der Postzustellung zu verlängern.

2.4 Aus allen diesen Gründen weist die Kammer den Antrag zurück, den Einspruch für zulässig zu erklären.

3. Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

3.1 Die Anforderungen an die Zulässigkeit eines vom Einsprechenden nach Artikel 122 EPÜ gestellten Antrags sind zum Teil in der oben angeführten Entscheidung G 1/86 der Großen Beschwerdekammer dargelegt. Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß diese Entscheidung für die Rechte des Einsprechenden insofern einen Fortschritt darstellt, als ihm damit die Möglichkeit gegeben wird, im Falle der verspäteten Einreichung

criterion is the date of despatch: here it is sufficient for the sender to have despatched his mail prior to expiry of the applicable time limit, allowing for the normal postal delivery time. The system adopted in the EPC, based on the date of receipt, has been adjusted to take account of the sender's legitimate interests (cf., for example, Article 122 EPC or, more specifically, Rule 85 EPC). However, such adjustments could not lead, as suggested by the appellant, to abandonment of this system in favour of that based on the date of despatch which, although proposed during the preparatory work on the European Patent Convention (cf., for example, Minutes of the 9th meeting of Working Party I, BR135/71, point 158, of the Inter-Governmental Conference on the setting up of a European system for the grant of patents), was deliberately ruled out by the authors of the EPC as can be seen from the wording of Article 120 EPC and consequently from the wording of Rule 85(1) EPC.

The Board accordingly decides that Rule 85(1) EPC cannot apply in the present case.

2.3 By analogy with decision J 4/87 mentioned above and leaving aside Article 122 EPC which will be examined in point 3 below and Rule 85(1) and (2) EPC which is not applicable in the present case, the Board considers all in all that there is nothing in the European Patent Convention to allow a time limit to be extended because of a delay in the delivery of mail.

2.4 For all the foregoing reasons, the Board refuses the request that the opposition be declared admissible.

3. Concerning the request for re-establishment of rights

3.1 The requirements relating to admissibility of a request under Article 122 EPC filed by the opponent were set out in part in above-mentioned decision G 1/86 of the Enlarged Board of Appeal. The Board shares the appellant's opinion that this decision represented a step forward as far as the opponent's rights were concerned in that it enabled him to benefit from the provisions of Article 122 EPC in the event of late filing of the statement of grounds of

Dans le second cas, qui relève du principe de l'émission, il suffit que l'expéditeur ait posté son courrier avant que ne soit échu le délai qui lui est opposé, diminué du temps nécessaire à l'acheminement normal du courrier. Le système de la réception retenu dans la CBE a été aménagé afin de tenir compte des intérêts légitimes de l'expéditeur (cf. par exemple l'article 122 CBE ou, plus spécifiquement, la règle 85 CBE). Cependant, ces aménagements ne sauraient conduire, comme le suggère le requérant, à son abandon au profit du système de l'émission qui, bien que proposé à l'occasion des travaux préparatoires (cf. par ex. rapport sur la 9^e réunion du groupe de travail IBR/135/71, point 158 de la Conférence inter-gouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets), a été écarté par les auteurs de la CBE dans l'article 120 CBE et, en conséquence, dans la règle 85(1) CBE.

La Chambre décide en conséquence que la règle 85(1) CBE ne peut s'appliquer en la présente affaire.

2.3 La Chambre considère enfin, dans la ligne de ce qui a déjà été jugé dans la décision J 4/87 précitée, que, mis à part les dispositions de l'article 122 CBE qui seront examinées au point 3 de la présente décision et celles de la règle 85(1) et (2) CBE non applicables en l'espèce, il n'existe dans la Convention sur le brevet européen aucune mesure permettant de proroger un délai en raison d'un retard dans l'acheminement du courrier.

2.4 Pour toutes les raisons qui précèdent, la Chambre rejette la requête tendant à voir déclarer l'opposition recevable.

3. Sur la requête en restitutio in integrum

3.1 Les conditions de recevabilité d'une requête présentée par l'opposant au titre de l'article 122 CBE ont été, pour partie, définies dans la décision de la Grande chambre de recours G 1/86 précitée. La Chambre partage l'opinion du requérant lorsqu'il affirme que cette décision a constitué une avancée pour les droits de l'opposant en lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 122 CBE en cas de dépôt tardif du mémoire de recours alors que,

der Beschwerdebegründung Artikel 122 EPÜ in Anspruch zu nehmen, was zuvor nur dem Anmelder und Patentinhaber möglich war.

Die Gründe für diese Entscheidung der Großen Beschwerdekammer beruhten aber auf einer Analyse der Unterschiede zwischen den Rechten, die der Einsprechende bzw. der Anmelder oder Patentinhaber, je nachdem, ob der Rechtszug eröffnet ist oder nicht (vgl. Nummer 9 der Entscheidungsgründe), rechtmäßig geltend machen kann. Im Beschwerdeverfahren ist der Rechtszug eröffnet, wenn die Beschwerde eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist (vgl. Nr. 8, Absatz 2).

Aus denselben Gründen wie die Große Beschwerdekammer stellt diese Kammer fest, daß gemäß Artikel 99 (1) EPÜ der Rechtszug im Einspruchsverfahren eröffnet ist, wenn der Einspruch eingelegt und die entsprechende Gebühr entrichtet worden ist.

Im weiteren Verlauf ihrer Analyse befand die Große Beschwerdekammer, daß dem Einsprechenden - nachdem eine Beschwerde anhängig war - bezüglich der Einreichung der Beschwerdebegründung und anderer im Beschwerdeverfahren vorgesehener Fristen dieselben Rechte nach Artikel 122 EPÜ eingeräumt werden sollten wie dem Anmelder oder Patentinhaber, da eine Versäumung der Verfahrensfristen auch für den Einsprechenden einen Rechtsverlust zur Folge haben kann (vgl. Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Andererseits wies die Große Beschwerdekammer bezüglich der Fristen im Zusammenhang mit der Eröffnung des Rechtszuges darauf hin, daß die Arbeitsgruppe, die sich bei den Vorarbeiten zum Europäischen Patentübereinkommen mit dem Umfang der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand befaßt hatte, mehrheitlich der Auffassung war, die Wiedereinsetzung sollte nicht für den Einsprechenden gelten, da er seine Rechte auf andere Weise, insbesondere durch Nichtigkeitsklage vor einzelstaatlichen Gerichten, geltend machen könne. Demgegenüber hätte ein Anmelder oder Patentinhaber, der unter vergleichbaren Umständen die Fristen im Zusammenhang mit der Eröffnung des Rechtszuges nicht einhalten konnte und der gegen eine Entscheidung über die Zurückweisung seiner Patentanmeldung oder

appeal, whereas previously this would appear to have been limited to the applicant and patent proprietor.

However, the Enlarged Board's reasons for this decision were based on an analysis of the differences between the rights which can legitimately be invoked by the opponent and the applicant or patent proprietor, depending on whether the legal process has begun or not (cf. point 9 of the decision). This process begins in appeal proceedings when the appeal has been filed and the appropriate fee paid (cf. point 8, second sub-paragraph).

For the same reasons as those given by the Enlarged Board of Appeal, the present Board maintains that, in accordance with Article 99(1) EPC, the legal process begins in opposition proceedings when the notice of opposition is filed and the appropriate fee is paid.

Continuing with its analysis, the Enlarged Board decided that, since the legal process had given rise to the appeal, the opponent should be granted the same rights under Article 122 EPC as the applicant or patent proprietor in respect of the filing of the statement of grounds of appeal and the other time limits provided for in the appeal procedure, because failure to observe the procedural time limits may involve the opponent too in a loss of rights (cf. point 10 of the Reasons).

On the other hand, on the question of time limits connected with the initiation of the legal process, the Enlarged Board pointed out that, in the course of the preparatory work on the European Patent Convention, a majority of the Working Party which had looked into the scope of re-establishment of rights had considered that re-establishment should not apply to the opponent because he had other means of availing himself of his rights, in particular by bringing an action for revocation before the national courts. Clearly, under similar circumstances where it was not possible to observe the time limits connected with the initiation of the legal process, an applicant or patent proprietor wishing to appeal against a decision to refuse him a patent or to revoke it would irrevocably have lost his rights were re-

antérieurement, le bénéfice de la *restitutio in integrum* pouvait paraître limité au demandeur et au titulaire du brevet.

Toutefois la Grande chambre a motivé cette décision en se fondant sur l'analyse des différences existant dans les droits dont peuvent légitimement se prévaloir l'opposant et le demandeur ou le titulaire du brevet, selon que le lien d'instance est ou non créé (cf. point 9 de la décision), cette création résultant dans les procédures de recours, du dépôt de l'acte de recours et du paiement de la taxe correspondante (cf. point 8, deuxième alinéa).

Pour les mêmes raisons que celles exposées par la Grande chambre de recours, la présente Chambre retient que, dans la procédure d'opposition, le lien d'instance est créé, dans le cadre des dispositions de l'article 99(1) CBE, par le dépôt de l'acte d'opposition et le paiement de la taxe correspondante.

Poursuivant son analyse, la Grande chambre a décidé que, dès lors que le lien d'instance avait créé le recours, il convenait d'accorder à l'opposant, pour le dépôt du mémoire de recours et pour les autres délais prévus dans la procédure de recours, le même droit d'accès aux dispositions de l'article 122 CBE que celui dont bénéficie le demandeur ou le titulaire du brevet, parce que la non-observation des délais de procédure peut entraîner, pour l'opposant aussi, une perte de droits (cf. point 10 des motifs).

Au contraire, s'agissant des délais liés à la création du lien d'instance, la Grande chambre a rappelé que, lors des travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen, le groupe de travail qui a examiné la question du champ d'application de la *restitutio in integrum* a estimé à la majorité de ses membres qu'il convenait d'en exclure l'opposant, parce qu'il dispose d'autres possibilités de faire valoir ses droits, notamment par l'action en nullité devant les tribunaux nationaux. Il est clair que, face aux mêmes circonstances, c'est-à-dire dans les cas où il n'a pas été en mesure de respecter les délais liés à la création du lien d'instance, le demandeur ou le titulaire du brevet qui souhaite faire un recours contre la décision qui lui a refusé le brevet ou qui l'a révoqué aurait, à défaut d'une éventuelle *restitutio in*

den Widerruf seines Patents Beschwerde einlegen wollte, seine Rechte unwiderruflich verloren, wenn eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich wäre.

Allerdings ist die der oben angegebenen Entscheidung zugrunde liegende Sache erst nach Einreichung der Beschwerdebegründung an die Große Beschwerdekammer verwiesen worden, so daß diese bei ihrer Entscheidung natürlich von einer Analyse der besonderen Umstände des Beschwerdeverfahrens ausging (vgl. unter anderem Nr. 5 bis 11 der Entscheidungsgründe). Mit ihrer Entscheidung, den Einsprechenden von einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auszuschließen, da er seine Rechte auf andere Weise geltend machen könne, wollte die Ad-hoc-Arbeitsgruppe diesen Ausschuß jedoch nicht auf den speziellen Fall der Versäumung der Beschwerdefristen beschränken; er sollte vielmehr in allen Fällen einer Fristversäumung vor dem Europäischen Patentamt Anwendung finden. Eine entsprechende Verallgemeinerung ist daher auch in Artikel 122 EPÜ zu finden, der sich nicht nur auf Beschwerdeverfahren bezieht.

3.2 Infolgedessen ist der Antrag der Einsprechenden auf Wiedereinsetzung in die in Artikel 99 (1) EPÜ festgelegte Frist von neun Monaten für die Einreichung des Einspruchs und die Entrichtung der entsprechenden Gebühr ungeachtet aller zur Erläuterung der Ursachen des Versäumnisses vorgebrachten Argumente, die bei der Beurteilung der materiellrechtlichen Voraussetzungen und nicht im Rahmen der Prüfung der Zulässigkeit des Antrags zu berücksichtigen sind, als unzulässig zurückzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

establishment not possible.

It is true that in the above-mentioned decision the matter was only referred to the Enlarged Board once the statement of grounds of appeal had been filed. This naturally prompted it to base its reply on an analysis of the circumstances specific to the appeal proceedings (cf., *inter alia*, points 5 to 11 of the Reasons). However, when the ad hoc Working Party held that the opponent should not be entitled to have his rights re-established because he had other means of availing himself of those rights, it did not intend such exclusion to apply only to the specific case of non-observance of the time limits for appeal but to all cases of failure to observe time limits before the European Patent Office. The same generalisation is accordingly found in Article 122 EPC, which does not apply only to appeal proceedings.

3.2 Consequently, the request for re-establishment of rights by the opponent, who has failed to observe the nine-month time limit under Article 99(1) EPC for filing the notice of opposition and paying the appropriate fee, must be rejected as inadmissible, notwithstanding any arguments put forward to explain the reasons for not complying with the time limit, which are a matter for consideration in connection with an assessment of the merits and not the admissibility of the request.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

integrum, définitivement perdu ses droits.

Certes, dans la décision précitée, la Grande chambre n'était saisie qu'à l'occasion du dépôt du mémoire de recours. Ceci l'a naturellement conduite à fonder sa réponse sur l'analyse des circonstances propres à la procédure de recours (cf. notamment les points 5 à 11 des motifs). Cependant, lorsque le groupe de travail ad hoc a estimé qu'il convenait de ne pas accorder à l'opposant le bénéfice de la *restitutio in integrum* parce qu'il dispose d'autres moyens de faire valoir ses droits, le groupe n'envisageait pas cette exclusion que pour le cas spécifique du non-respect des délais de recours, mais au contraire pour l'ensemble des cas d'inobservation des délais à l'égard de l'Office européen des brevets. Corollairement, le même caractère général se retrouve dans l'article 122 CBE, dont l'application n'est pas limitée à la procédure de recours.

3.2 Dès lors, il convient de rejeter comme irrecevable la requête en *restitutio in integrum* présentée par l'opposant qui n'a pas respecté, pour déposer l'acte d'opposition et acquitter la taxe correspondante, le délai de neuf mois de l'article 99(1) CBE, et ce nonobstant toute argumentation sur les raisons du non-respect qui relèvent de l'appréciation du bien-fondé et non de la recevabilité de la requête.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1
vom 11. Januar 1993
T 789/89 - 3.2.1*
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. Gumbel
Mitglieder: F. J. Pröls
W. M. Schar

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
McALPINE & COMPANY LIMITED**

Einsprechender: AB Sjöbo Bruk

**Stichwort: Unterdruckventil/
McALPINE**

Artikel: 52, 56, 107 Satz 2 EPÜ

**Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit
(bejaht)" - "Beteiligte am Beschwer-
deverfahren - Zurücknahme des Ein-
spruchs - Hauptsache/Nebensachen,
z. B. Kosten"**

Leitsatz

*Ein Beschwerdegegner und früherer
Einsprechender, der seinen Ein-
spruch zurücknimmt, ist in bezug auf
die Hauptsache (Bestand und
Umfang des Patentrechts) nicht
mehr am Beschwerdeverfahren
beteiligt. Hinsichtlich der Kostenver-
teilung nach Artikel 104 EPÜ (siehe
Nr. 2) bleibt seine Stellung als Ver-
fahrensbeteiligter dagegen unbe-
rührt.*

Sachverhalt und Anträge

I. Am 29. Juli 1987 wurde auf die am
17. Februar 1982 eingereichte euro-
päische Patentanmeldung
Nr. 82 300 821.4 das europäische
Patent Nr. 0 059 558 erteilt.

II. Gegen dieses Patent wurde mit
der Begründung Einspruch einge-
legt, daß es seinem Gegenstand an
Neuheit und erfinderischer Tätigkeit
mangle (Artikel 100 a), 54 und 56
EPÜ). Der Einspruch wurde gestützt
auf: ...

III. Im Hinblick auf Dokument D1
widerrief die Einspruchsabteilung
das Patent mit Entscheidung vom
9. Oktober 1989 aufgrund mangeln-
der Neuheit.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.1
dated 11 January 1993
T 789/89 - 3.2.1*
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: F. Gumbel
Members: F. J. Pröls
W. M. Schar

**Patent proprietor/Appellant:
McALPINE & COMPANY LIMITED**

Opponent/Respondent: AB Sjöbo Bruk

Headword: Relief valve/McALPINE

**Article: 52, 56, 107, second sentence,
EPC**

**Keyword: "Inventive step (yes)" -
"Parties to appeal - withdrawal of
opposition - substantive issues/non-
substantive issues, e.g. costs"**

Headnote

*The respondent to an appeal and for-
mer opponent who withdraws his
opposition ceases to be a party to
appeal proceedings as far as the sub-
stantive issues (re: existence and
scope of the patent right) are con-
cerned. However this leaves his
party status unaffected insofar as the
question of apportionment of costs
under Article 104 EPC is at issue (see
point 2).*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent No. 0 059 558 was
granted on 29 July 1987 on the basis
of European patent application
No. 82 300 821.4, filed on 17 Febru-
ary 1982.

II. The patent was opposed on the
ground that its subject-matter lacked
novelty and inventive step (Arti-
cles 100(a), 54 and 56 EPC). The
opposition was based on: ...

III. The Opposition Division revoked
the patent by decision of 9 October
1989 for lack of novelty in view of
document D1.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1,
en date du 11 janvier 1993
T 789/89 - 3.2.1*
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : F. J. Pröls
W. M. Schar

**Titulaire du brevet/requérant :
McALPINE & COMPANY LIMITED**

Opposant : AB Sjöbo Bruk

**Référence: Vanne de sous-pres-
sion/Mc ALPINE**

**Article: 52, 56, 107, deuxième
phrase CBE**

**Mot-clé: "Activité inventive (oui)" -
"Parties au recours - retrait de l'op-
position - questions de fond/ques-
tions ne portant pas sur le fond, par
ex. question des coûts"**

Sommaire

*L'ancien opposant devenu intimé qui
déclare qu'il n'entend pas pour-
suivre son opposition cesse d'être
partie à la procédure de recours pour
ce qui concerne les questions de
fond (existence et étendue du
brevet), sans que cette déclaration
de retrait influe sur sa qualité de par-
tie à la procédure lorsqu'est exam-
inée la question de la répartition des
frais selon l'article 104 CBE (cf. point 2).*

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 059 558 a
été délivré le 29 juillet 1987 sur la
base de la demande de brevet
européen n° 82 300 821.4, déposée le
17 février 1982.

II. Une opposition a été formée con-
tre le brevet au motif que son objet
était dénué de nouveauté et d'activi-
té inventive (articles 100a), 54 et 56
CBE). L'opposition se fondait sur les
documents suivants : ...

III. Par décision en date du 9 octobre
1989, la division d'opposition a révo-
qué le brevet pour absence de nou-
veauté par rapport au document D1.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abge-
druckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der
Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des
EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopierge-
bühr 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.

IV. Die Beschwerdeführerin legte am 6. Dezember 1989 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete fristgerecht die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 7. Februar 1990 ein.

V. ...

VI. ...

VII. Mit Schreiben vom 17. Januar 1992 (eingegangen am 21. Januar 1992) erklärte die frühere Einsprechende, daß sie beschlossen habe, den Einspruch nicht fortzusetzen.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision on 6 December 1989 and paid the appeal fee in due time. The statement of grounds of appeal was received on 7 February 1990.

V. ...

VI. ...

VII. By letter dated 17 January 1992 (received on 21 January 1992), the former respondent declared that he had decided to discontinue the opposition.

IV. La requérante s'est pourvue contre cette décision le 6 décembre 1989 et a acquitté la taxe de recours dans le délai prévu. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 1990.

V. ...

VI. ...

VII. Par lettre en date du 17 janvier 1992 (reçue le 21 janvier 1992), l'ancienne intimée a déclaré qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre son opposition.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde erfüllt die Erfordernisse der Artikel 106 bis 108 sowie der Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Zurücknahme des Einspruchs

2.1 Die im Verlauf des Beschwerdeverfahrens abgegebene Erklärung der Beschwerdegegnerin, sie habe beschlossen, den Einspruch nicht fortzusetzen ("*to discontinue the opposition*"), läßt eindeutig erkennen, daß sie das Einspruchsverfahren beenden will. Demnach ist ihre Erklärung dahingehend auszulegen, daß der Einspruch zurückgenommen worden ist.

2.2 Eine solche Erklärung hat insofern keine unmittelbare verfahrensrechtliche Bedeutung (s. T 629/90, Nr. 2.2, ABI. EPA 1992, 654), anders als bei der Zurücknahme einer Beschwerde (s. G 7/91 vom 5. November 1992) - das Beschwerdeverfahren hier weiterhin anhängig bleibt. Im Gegensatz zu Verfahren, in denen die Beteiligten über den Streitgegenstand frei verfügen können (Dispositionsmaxime), folgt aus der Natur der Patentverfahren nach dem EPÜ, daß die Organe des EPA das Interesse der Öffentlichkeit zu berücksichtigen haben (s. G 7/91, Nrn. 7 bis 10). Die fragliche Erklärung wurde abgegeben, nachdem die Entscheidung der Einspruchsabteilung verkündet und die Beschwerde wirksam eingelegt worden war. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Art. 106 (1) EPÜ). Dies bedeutet, daß die angefochtene Entscheidung zwar für die Einspruchsabteilung bindend, in anderer Hinsicht aber noch nicht rechtskräftig ist. Das Einspruchsverfahren als solches kam mit der endgültigen Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Abschluß (s. G 4/91 vom 3. November 1992).

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC. It is, therefore, admissible.

2. Discontinuance of opposition

2.1 The respondent's declaration made in the course of the appeal proceedings that he has decided to "*discontinue the opposition*" clearly indicates that he wants to cease his opposition. Thus this declaration is to be interpreted in the sense that the opposition has been withdrawn.

2.2 Such a declaration has no immediate procedural significance (see: T 629/90, point 2.2., OJ EPO 1992, 654) in the sense that contrary to the situation where an appeal is withdrawn (see G 7/91 of 5 November 1992), appeal proceedings remain pending. In contrast to proceedings where the matter in dispute is at the sole disposal of the parties, it follows from the nature of patent proceedings under the EPC that the organs of the EPO have to take into account the public interest (see G 7/91, points 7 to 10). The declaration in question was made after the decision by the Opposition Division was pronounced and after the appeal was validly filed. The appeal has suspensive effect (Art. 106(1) EPC). This means that, although the contested decision is binding on the Opposition Division, it is not yet otherwise in legal force. The opposition proceedings as such came to an end with the final decision taken by the Opposition Division (see G 4/91 of 3 November 1992).

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE. Il est donc recevable.

2. Désistement de l'opposition

2.1 Au cours de la procédure de recours, l'intimée avait déclaré qu'elle avait décidé de "*ne pas poursuivre son opposition*" ("*to discontinue the opposition*"), montrant ainsi clairement qu'elle souhaitait mettre fin à l'opposition. Cette déclaration doit donc être interprétée comme un désistement de l'opposition.

2.2 Une telle déclaration n'a pas d'incidence directe sur la procédure (cf. décision T 629/90, point 2.2, JO OEB 1992, 654), puisque contrairement à ce qui se produit en cas de retrait d'un recours (cf. décision G 7/91 en date du 5 novembre 1992), la procédure de recours demeure en instance. Dans les procédures en matière de brevets prévues par la CBE, à la différence d'autres procédures où les parties disposent seules de l'instance, les organes de l'OEB doivent prendre en considération l'intérêt du public (cf. décision G 7/91, points 7 à 10). La déclaration de retrait est intervenue après que la division d'opposition a rendu sa décision et que le recours a été valablement formé. Le recours a un effet suspensif (article 106(1) CBE), ce qui signifie que bien que la décision attaquée lie la division d'opposition, elle n'a néanmoins pas encore force de chose jugée. La décision finale rendue par la division d'opposition a mis fin à la procédure d'opposition en tant que telle (cf. décision G 4/91 en date du 3 novembre 1992).

Daher kann die abgegebene Erklärung keine rückwirkende Geltung für das mit der (hier angefochtenen) endgültigen Entscheidung abgeschlossene Einspruchsverfahren haben.

2.3 Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit eine solche Erklärung die Stellung des Beteiligten in dem vor der Beschwerdekammer anhängigen Verfahren beeinflusst.

Die Erklärung, den Einspruch nicht aufrechtzuerhalten ("to discontinue"), ist als Rücknahme aller anhängigen Anträge und Gegenanträge und als Rückzug aus dem Beschwerdeverfahren zu verstehen. Damit ist klar, daß die Beschwerdegegnerin ihre Stellung als Verfahrensbeteiligte nicht mehr wahrnehmen will, soweit die Sachfragen in bezug auf den Bestand und Umfang des Rechts auf das Patent betroffen sind.

Gemäß Artikel 107 Satz 2 EPÜ ist jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte kraft Gesetzes am Beschwerdeverfahren beteiligt. Bedeutet dies nun, daß es einem Beschwerdegegner und früheren Einsprechenden nicht gestattet ist, auf die Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu verzichten?

Zur Auslegung von Artikel 107 Satz 2 EPÜ zieht die Kammer die Auslegungsregeln nach Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (s. ABI. EPA 1984, 192) heran, wie sie in G 1/83, Nummern 1 bis 6 (ABI. EPA 1985, 60) dargelegt sind. Nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens ist ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen (Artikel 31 Absatz 1 des Wiener Übereinkommens).

Aus der **gewöhnlichen Bedeutung** von Artikel 107 ergibt sich keine Antwort. Im fraglichen Satz ist festgelegt, wer an einem Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Er enthält keine Aussage zu dem Fall, in dem ein Beteiligter den Einspruch zurücknimmt oder auf die Beteiligung am Verfahren verzichtet. Er besagt insbesondere nicht, daß der Verzicht auf eine Beteiligung ausgeschlossen ist.

Den **Zusammenhang** bilden im vorliegenden Fall die Bestimmungen

Hence the declaration in question cannot have any retroactive effect on the opposition proceedings concluded by the (here contested) final decision of the Opposition Division.

2.3 However, the question arises as to what extent such a declaration affects the party's status in the pending proceedings before the Board of Appeal.

The declaration of discontinuance of opposition is to be understood as withdrawal of all requests and counter-requests pending and the withdrawal from appeal proceedings. Thus it is clear that the respondent intends to end his status as a party to the proceedings as far as the substantive issues concerning the existence and the scope of a patent right are concerned.

According to Article 107 EPC, second sentence, any party to the opposition proceedings shall be a party to the appeal proceedings as of right. Does this mean that a respondent and former opponent is not allowed to cease being a party to appeal proceedings?

In order to ascertain the meaning of Article 107, second sentence, the Board applies the rules of interpretation according to Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, concluded on 23 May 1969 (see OJ EPO 1984, 192), as set out in G 5/83, points 1 to 6 (OJ EPO 1985, 64). Under Article 31 of the Vienna Convention a treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose (Art. 31(1) Vienna Convention).

The **ordinary meaning** of Article 107 does not provide an answer. The sentence in question states who becomes a party to the appeal proceedings. It does not contain a statement concerning the discontinuance or ceasing of being a party to these proceedings. In particular it does not say that ceasing to be a party is excluded.

The **context** is formed here by the provisions of the EPC and by related

Par conséquent, la déclaration en cause ne saurait affecter rétroactivement la procédure d'opposition qui avait été close par la décision finale de la division d'opposition (décision contre laquelle est dirigé le présent recours).

2.3 Il se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure une telle manifestation de volonté affecte la qualité de partie de l'intimée dans la procédure en instance devant la Chambre.

La déclaration de retrait de l'opposition doit être considérée comme une décision de retrait de toutes les requêtes et requêtes en réponse encore en instance et comme un désistement de la procédure de recours. Il est ainsi manifeste que l'intimée se propose de renoncer à sa qualité de partie à la procédure pour ce qui concerne les questions de fond relatives à l'existence et à l'étendue du brevet.

En vertu de l'article 107 CBE, deuxième phrase, toute partie à la procédure d'opposition est de droit partie à la procédure de recours. La question se pose ainsi de savoir si un ancien opposant devenu intimé est en droit de cesser d'être partie à la procédure de recours.

Afin de déterminer la signification qu'il convient de donner à cet article 107, deuxième phrase, CBE la Chambre applique les règles d'interprétation énoncées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, conclue le 23 mai 1969 (cf. JO OEB 1984, 192), comme l'a fait la Grande Chambre dans la décision G 6/83, points 1 à 6 (JO OEB 1985, 67). Aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne, "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but" (article 31(1) de la Convention de Vienne).

Or, le **sens ordinaire** de l'article 107 CBE ne fournit pas de réponse. La deuxième phrase de cet article précise qui devient partie à la procédure de recours. Il n'est pas question dans cette phrase de désistement d'instance, ni de la perte de la qualité de partie à cette procédure, et en particulier il n'est pas spécifié qu'il soit impossible de cesser d'être partie à la procédure.

Le **contexte** de la phrase en question est constitué par les dispositions de

des EPÜ und die dazugehörigen Regeln und Verträge. Darin ist nichts über die Zurücknahme eines Einspruchs zu finden. Lediglich in Regel 60 (2) ist ein Hinweis auf die Nichtfortsetzung (Zurücknahme) zu finden. Dieser bezieht sich aber auf Verfahren vor der Einspruchsabteilung und ist gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 7/91 vom 5. November 1992 nicht auf Beschwerdeverfahren anwendbar (s. auch vorstehende Nr. 2.2).

Artikel 125 EPÜ lautet wie folgt: "Soweit dieses Übereinkommen Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Europäische Patentamt die in den Vertragsstaaten im allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts".

Es entspricht einem in vielen Vertragsstaaten anerkannten Grundsatz des Verfahrensrechts, daß ein Teilnehmer, dem es freisteht, ein Verfahren einzuleiten oder diesem beizutreten, auch erklären kann, daß er es nicht fortsetzen will, und damit nicht mehr am Verfahren beteiligt ist; zuweilen ist hierfür die Zustimmung der anderen Beteiligten und die Genehmigung des Gerichts Voraussetzung. Ein weiterer allgemein anerkannter Grundsatz des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten lautet, daß Hauptsachen oder Sachfragen getrennt von Nebensachen bzw. von nicht die Hauptsache betreffenden Fragen, wie z. B. Kostenfragen, behandelt werden können.

Ziel und Zweck: Die Frage, ob es einem Beteiligten freisteht, auf die Beteiligung zu verzichten, hängt zusammen mit der rechtlichen Stellung der Beteiligten in mehrseitigen Einspruchs-Beschwerdeverfahren. Im vorliegenden Fall geht es insbesondere um die Stellung der Einsprechenden und späteren Beschwerdegegnerin und damit des Beteiligten, der nicht Inhaber eines europäischen Patents ist, sondern sich durch ein Patent beschwert fühlt. Einem solchen Beteiligten steht es wie jedem anderen frei, Einspruch einzulegen (Artikel 99 (1) EPÜ). Ist ein Einspruch einmal eingelegt worden, so wird er nicht allein im Interesse des Beteiligten, sondern auch im Interesse der Öffentlichkeit behandelt (s. Punkt 2.2 oben). Um festzustellen, ob sich daraus ein positiver Schluß ergibt, können auch ergänzende Auslegungsmittel wie die vorbereitenden Arbeiten herangezogen werden, wenn z. B. die Bedeutung einer Bestimmung nach Anwendung des Artikels 31 des Wiener Übereinkommens unklar

rules and treaties. Nothing concerning discontinuance of opposition can be found there. Only Rule 60(2) contains a statement concerning discontinuance (withdrawal) of opposition. But it refers to the proceedings before the Opposition Division and according to the decision of the Enlarged Board of Appeal in G 7/91 of 5 November 1992 does not apply to appeal proceedings (see also point 2.2 above).

Article 125 EPC reads: In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.

It is a principle of procedural law often recognised in the Contracting States that a party, which is free to start or to enter proceedings, may also declare discontinuance of proceedings and thus cease to be a party to further proceedings, sometimes subject to approval of the other parties and leave of the Court. And it is a generally recognised principle of procedural law of the Contracting States that main or substantive issues may be dealt with separately from subsidiary or non-substantive issues such as e.g. cost questions.

Object and purpose: The question whether a party is free to cease being a party relates to the status of parties in *inter partes* appeal proceedings following an opposition against the grant of a patent. In particular it concerns here the status of the opponent and later respondent. It thus concerns the party who is not the proprietor of a European patent but the one who considers himself to be affected by a patent. Such a party is as free as anybody else (Art. 99(1) EPC) to file an opposition or not. Once he has filed an opposition the case is dealt with not only in the party's interests but also in the public interest (see point 2.2. above). In order to see whether this allows a positive conclusion recourse may also be had to supplementary means of interpretation such as preparatory work if the meaning of a provision remains unclear (ambiguous or obscure) after the application of Article 31 of the Vienna Convention (Art. 32 Vienna Convention). The Preparatory Documents of the

la CBE ainsi que par les règlements et autres accords s'y rattachant. Or, nulle part dans ces règlements ou accords il n'est fait état du désistement d'une opposition. Le cas du désistement (ou retrait) de l'opposition n'est évoqué qu'à la règle 60(2). Toutefois, cette règle vise la procédure devant la division d'opposition, et non la procédure de recours, ainsi qu'il a été dit dans la décision G 7/91 rendue le 5 novembre 1992 par la Grande Chambre de recours (cf. également point 2.2 supra).

L'article 125 CBE dispose qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Une règle de procédure couramment admise dans les Etats contractants veut qu'une partie titulaire du droit d'engager une procédure ou d'intervenir dans une procédure peut également déclarer renoncer à ce droit, et cesser ainsi d'être partie à cette procédure, sous réserve dans certains cas de l'approbation des autres parties à l'instance et de l'autorisation de la juridiction. Selon une autre règle de procédure généralement admise dans les Etats contractants, les questions principales ou les questions de fond peuvent faire l'objet d'un examen distinct de celui des questions subsidiaires ou des questions ne concernant pas le fond, telles que par exemple les problèmes de frais.

En ce qui concerne l'**objet et le but** de l'article 107 CBE, la question de savoir si une partie est libre de quitter l'instance dépend notamment du statut juridique de cette partie au sein d'une pluralité de parties à la procédure de recours faisant suite à une opposition. En l'occurrence, il s'agit notamment de la qualité de partie de l'opposante devenue plus tard intimée, autrement dit il s'agit non pas de la titulaire du brevet européen, mais de la partie qui estime être affectée par le brevet européen. Cette partie peut, comme toute autre personne (article 99(1) CBE), former ou non une opposition. Une fois l'opposition formée, l'affaire est examinée non seulement dans l'intérêt de cette partie, mais également dans celui du public (cf. point 2.2 supra). Pour déterminer si une réponse positive peut être apportée à cette question, il peut également être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, dans le cas où le sens

(mehrdeutig oder dunkel) bleibt (Art. 32 des Wiener Übereinkommens). Die vorbereitenden Dokumente zur Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/54, enthielten auf Seite 114 einen Entwurf für Artikel 106 mit folgendem Wortlaut: "Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das zu der Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten **mit Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem Verfahren verzichtet haben**, sind am Beschwerdeverfahren beteiligt." (Hervorhebung durch die Kammer.)

Dieser Artikel bildet die Grundlage für den Artikel 107EPC in seiner heutigen Fassung, wobei aber der mittlere Teil des zweiten Satzes - "mit Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem Verfahren verzichtet haben" - gestrichen wurde. Diese Änderung wurde wie folgt begründet:

"Derjenige, der an dem Verfahren beteiligt war, das zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, bleibt am Beschwerdeverfahren beteiligt; bei diesem Grundsatz sollte es sein Bewenden haben, damit Schwierigkeiten insbesondere für den Fall vermieden werden, daß die Beschwerdeinstanz die Entscheidung der Vorinstanz auch hinsichtlich der Verteilung der Kosten auf die Beteiligten ändern sollte.

Die Worte, deren Streichung vorgeschlagen wird, könnten als Abweichung von diesem Grundsatz aufgefaßt werden, was indes nicht beabsichtigt ist. Vielmehr soll ausgedrückt werden, daß die Beteiligung der Parteien des Verfahrens der Vorinstanz am Beschwerdeverfahren nicht bedeutet, daß jeder am Beschwerdeverfahren aktiv teilnehmen muß; dies braucht aber nicht ausdrücklich bestimmt zu werden." (Siehe Stellungnahmen zu den vorbereitenden Dokumenten zur Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/14, S. 92.)

Als Grund dafür, daß es einem Einsprechenden nicht gestattet werden sollte, nach dem Widerruf des Patentsauf seine Beteiligung am Beschwerdeverfahren zu verzichten, wurde - zusätzlich zur Kostenfrage - angeführt, daß die Entscheidung der ersten Instanz auch für ihn noch nicht endgültig sei und von der Beschwerdekammer geändert wer-

Munich Diplomatic Conference 1973, M/54, page 114, contained a draft version of Article 106 which read: "Any party to proceedings adversely affected by a decision may appeal. Any other parties to the proceedings shall be parties to the appeal proceedings as of right, **with the exception of those who have abandoned that right**" (emphasis added).

This article forms the basis of today's Article 107EPC but the last part of the second sentence - "with the exception of those who have abandoned that right" - was dropped. The reason given for proposing this amendment was the following:

"It was considered that parties to proceedings resulting in a decision against which an appeal is filed continue to be parties to the appeal proceedings *"ipso iure"* and that this principle must be retained to avoid difficulties particularly where the appeals body amends the decision of the lower instance and such amendment also relates to the division of costs between parties.

"The words which it is proposed to delete could be interpreted as a departure from this principle. This was not the intention; the intention was to make it clear that although the parties to the proceedings before the lower instance are recognised as parties to the appeal proceedings, this does not mean that persons not wishing to take an active part in the latter proceedings will be forced to do so: this is however clear without any express provision being necessary." (See Comments on the preparatory documents of the Munich Diplomatic Conference 1973, M/14, page 92).

In addition to the question of costs the view was also expressed that an opponent should not be allowed to withdraw from participation in the appeal proceedings following the revocation of a patent because the decision of the first instance was not final for him either and could be changed by the Boards of Appeal. Such a party could take the view that

d'une disposition demeure confus (ambigu ou obscur) après interprétation donnée conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne (cf. art. 32 de la Convention de Vienne). A la page 115 des documents préparatoires M/54 de la Conférence diplomatique de Munich de 1973, figure un projet de rédaction de l'article 106, formulé comme suit: "Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours, **à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit**." (C'est la Chambre qui souligne).

C'est sur cet article que se fonde l'actuel article 107CBE, mais dans la seconde phrase, le dernier membre de phrase du texte initial "à l'exception de celles qui ont renoncé à ce droit" a été supprimé. La proposition de suppression a été motivée comme suit:

"Il a été considéré que les parties à une procédure ayant conduit à une décision qui fait l'objet d'un recours restent *ipso iure* parties à la procédure de recours et que ce principe doit être maintenu pour éviter des difficultés notamment au cas où l'instance de recours réformerait la décision de l'instance précédente également en ce qui concerne la répartition des frais entre les parties."

"Les mots dont la suppression est proposée peuvent être interprétés comme un abandon dudit principe, ce qui n'était pas l'intention. On a voulu exprimer que la qualité de parties devant l'instance de recours reconnue aux parties devant l'instance précédente n'implique pas l'obligation pour celles qui n'y auraient pas d'intérêt à participer de manière active à la procédure de recours, mais cette non-obligation reste acquise même sans disposition expresse". (Cf. prises de position sur les documents préparatoires de la Conférence diplomatique de Munich 1973, M/14, page 93).

Outre la question des frais, une autre raison pour laquelle il a été estimé qu'un opposant ne devrait pas être autorisé à se retirer de la procédure de recours faisant suite à la révocation d'un brevet est que la décision de la première instance n'est pas définitive pour lui non plus, puisqu'elle est susceptible d'être modifiée par la chambre de recours.

den könnte. Ein solcher Beteiligter könnte den Standpunkt vertreten, die endgültige Entscheidung der Beschwerdekammern sei für ihn nicht verbindlich, weil er auf eine Beteiligung am Verfahren verzichtet habe. (Siehe Berichte der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973, M/PR/I, S. 52, Nrn. 434 und 443.)

Die letztere Auffassung kann die Kammer allerdings nicht teilen, denn die Rechtsnatur eines Patents liegt darin, daß es ein "absolutes" Recht verleiht, das gegenüber jedermann wirksam ist ("*erga omnes*"); aus diesem Grund wird das durch ein Patent verliehene Recht zuweilen auch als "geistiges Eigentum" bezeichnet. Darüber hinaus trifft die Beschwerdekammer des EPA ihre endgültige Entscheidung, mit der ein angefochtenes Patent aufrechterhalten oder widerrufen wird, nicht nur in Wahrnehmung der Interessen der Beteiligten, sondern auch mit Rücksicht auf das öffentliche Interesse (s. Punkt 2.2 oben). Daher hat sie Wirkung gegenüber jedermann, unabhängig davon, ob eine derart betroffene Person am Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren beteiligt war oder nicht (s. Art. 64 EPÜ).

Aus den vorstehenden Erläuterungen folgt, daß keiner der Beteiligten zur aktiven Teilnahme am Beschwerdeverfahren gezwungen werden sollte, und daß die Möglichkeit des Verzichts auf das Recht zur Beteiligung ursprünglich vorgesehen war. Der einzige Grund für die Streichung des auf den Verzicht bezogenen Halbsatzes war die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die mögliche Haftung eines solchen Beteiligten hinsichtlich der Kosten. Somit kann es wohl nicht in der Absicht der Vertragsstaaten gelegen haben, einen Verzicht auf dieses Recht als solchen zu untersagen. Hätten sie dagegen betonen wollen, daß die Beteiligung eine Verpflichtung sei, so hätten sie Grund gehabt, dies deutlich zum Ausdruck zu bringen.

2.4 Nach dem EPÜ trägt jeder Verfahrensbeteiligte grundsätzlich alle ihm erwachsenen Kosten selbst (s. *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Art. 104, Nr. 2, S. 419).

Nach Artikel 104(1) EPÜ kann in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren von diesem Grundsatz abgewichen werden. Somit muß es sich bei den in den vorstehend zitierten vorbereitenden Arbeiten zu Artikel 107 EPÜ genannten Kosten um derartige Kosten gehandelt haben.

the final decision of the Boards of Appeal had no effect on him because he had withdrawn from the proceedings. (See Comments on the Munich Diplomatic Conference 1973, M/PR/I, pages 52/53, Nos. 434, 443).

The latter view however cannot be followed by the Board because the legal nature of a patent is such that it grants an "absolute" or "real" right ("*in rem*"), having effect on any person of the public ("*erga omnes*"), for which reason the right conferred by a patent is sometimes referred to as "intellectual property". Moreover the final decision of the Board of Appeal of the EPO which maintains or revokes a patent on appeal is not taken in the parties' interests alone but includes also the taking into account of the public interest (see point 2.2 above). It therefore has effect on any person notwithstanding whether they participated in opposition or appeal proceedings or not (see Article 64 EPC).

It follows from the above that no party was intended to be forced to participate actively in appeal proceedings and that the abandonment of the right to be a party was originally provided for. The only reason for dropping the half-sentence referring to abandonment was to provide a legal basis for the possible liability of such a party for costs. Thus it cannot have been the intention of the Contracting States to forbid an abandonment of the said right as such. Otherwise and if they had wished to underline the party status as an obligation, they would have had reason to clearly say so.

2.4 Under the EPC each party to the proceedings shall on principle meet all the costs he has incurred (see *Singer R.*, Europäisches Patentübereinkommen, Article 104, point 2, page 419).

According to Article 104(1) EPC this principle may be departed from in opposition and appeal proceedings. Thus it must have been these costs which were meant in the above cited preparatory work concerning Article 107 EPC.

Cette partie pourrait considérer sinon que s'étant retirée de la procédure, elle n'est pas affectée par la décision finale de la chambre de recours (cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich M/PR/I, page 55, nos. 434, 443).

Toutefois, la Chambre ne peut se rallier à ce point de vue, car de par sa nature juridique, le brevet confère un droit "absolu" ou "réel" ("*in rem*"), opposable à tous ("*erga omnes*"). C'est pourquoi il est parfois question de "propriété intellectuelle" pour désigner le droit conféré par le brevet. En outre, la décision définitive de maintenir ou de révoquer le brevet faisant l'objet du recours n'est pas rendue par la Chambre de recours de l'OEB dans le seul intérêt des parties, mais également dans l'intérêt du public (cf. point 2.2 supra). Elle affecte donc toute personne, que celle-ci ait participé ou non à la procédure d'opposition ou de recours (cf. article 64 CBE).

Il ressort de ce qui précède que les auteurs de la Convention n'envisageaient pas de contraindre une partie à participer activement à la procédure de recours et qu'ils avaient prévu au départ la possibilité de renoncer au droit d'être partie à la procédure. Si le membre de phrase prévoyant cette possibilité a été supprimé par la suite, c'est uniquement pour que l'on puisse disposer d'une base juridique au cas où l'on entendrait faire jouer la responsabilité de cette partie en matière de frais. Les Etats contractants ne pouvaient donc s'être proposé d'interdire la possibilité de renoncer au droit en tant que tel d'être partie. S'ils avaient voulu sinon faire ressortir qu'une partie reste liée par sa qualité de partie, ils l'auraient clairement spécifié.

2.4 En vertu de la CBE, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte en principe les frais qu'elle a exposés (cf. *Singer R.*, Européisches Patentübereinkommen, article 104, point 2, p. 419).

Conformément à l'article 104(1) CBE, il est possible de déroger à ce principe dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours. C'est donc précisément ces frais qui ont été visés dans les travaux préparatoires susmentionnés relatifs à l'article 107 CBE.

Artikel 104 (1) EPÜ lautet wie folgt: "Im Einspruchsverfahren trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer, wenn und soweit dies der Billigkeit entspricht, über eine Verteilung der Kosten, die durch eine mündliche Verhandlung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, nach Maßgabe der Ausführungsordnung anders entscheidet."

Damit schafft Artikel 104(1) EPÜ und nicht Artikel 107 EPÜ die Rechtsgrundlage für die Haftung bezüglich der Kosten. Aus Artikel 104(1) EPÜ folgt, daß jeder Beteiligte solange Verfahrensbeteiligter bleibt, als er für die Haftung hinsichtlich der im Verfahren erwachsenen Kosten in Betracht kommen kann und über diese nicht endgültig entschieden wurde.

In Artikel 104 (1), (2) und (3) EPÜ sind klare Regeln für die Verteilung und Festsetzung des Betrags der Kosten und für die Vollstreckung dieser Entscheidung in den Vertragsstaaten enthalten. In Regel 63 EPÜ wird ebenfalls die Kostenfrage behandelt und bestimmt, daß die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Einspruch angeordnet wird. Das gleiche gilt auch für die Entscheidung über eine Beschwerde (Regel 66 (1) und (2) h) EPÜ). In Artikel 106 (5) EPÜ und in Artikel 11 der Gebührenordnung ist die Möglichkeit der Beschwerde gegen eine Entscheidung über die Festsetzung des Betrags der Kosten vorgesehen. Weitere Bestimmungen zu den Kosten finden sich in Artikel 106 (4) EPÜ und Regel 74 EPÜ. Daraus wird ersichtlich, daß die Kostenverteilung eine besondere und eigenständige Rechtsfrage in Beschwerde- und Einspruchsverfahren nach dem EPÜ ist (siehe auch T 154/90, ABI. EPA 1993, 505; T 117/86, ABI. EPA 1989, 401; T 85/84). Es besteht daher keine Notwendigkeit, einen Beteiligten zu zwingen, am Verfahren beteiligt zu bleiben, wenn die Kosten nicht strittig sind.

2.5 Diese Schlußfolgerung wird durch zwei allgemeinere Überlegungen gestützt:

Die einzigen Aspekte, die zu einer Einschränkung der Rechte eines am vorliegenden Verfahren Beteiligten führen könnten, sind das Interesse der anderen Beteiligten und das der Öffentlichkeit (s. Punkt 2.2 oben). Wenn wie im vorliegenden Fall die andere Beteiligte (die Patentinhaberin) ordnungsgemäß über die Rücknahmeerklärung der Beschwerde-

Article 104(1) EPC reads: "Each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred unless a decision of an Opposition Division or a Board of Appeal, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs incurred during taking of evidence or in oral proceedings."

Thus Article 104(1) EPC and not Article 107 EPC provides the legal basis for the liability concerning costs. It follows from Article 104(1) EPC that any party remains a party to the proceedings as long as he can come into consideration for a liability with regard to costs incurred during the proceedings and as long as these have not been finally decided upon.

Under Article 104(1), (2) and (3) EPC distinct rules are provided regarding apportionment and fixing of the amount of costs and regarding the enforcement of this decision in the Contracting States. Rule 63 EPC also deals with the cost issue and states that apportionment of costs shall be dealt with in the decision on the opposition. This applies also to the decision on the appeal (Rule 66(1) and (2)(h) EPC). Article 106(5) EPC and Article 11 of the Rules relating to Fees provide for an appeal against a decision fixing the amount of costs. Further provisions concerning costs are stated in Article 106(4) EPC and Rule 74 EPC. That makes it clear that apportionment of costs is a specific and distinct issue in opposition and appeal proceedings under the EPC (see also T 154/90, OJ EPO 1993, 505; T 117/86, OJ EPO 1989, 401; T 85/84). It is therefore not necessary to force a party to remain a party to the proceedings if costs are not at issue.

2.5 This conclusion is supported by two more general considerations:

The only aspects which could lead to a restriction of a party's rights in the present procedure are the interests of the other parties and the public (see point 2.2 above). If, as in the present case, the other party (the proprietor of the patent) or parties were duly informed about the respondent's discontinuance declaration and did not object, the Board

L'article 104(1) CBE dispose: "Chaque des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction".

Par conséquent, c'est sur l'article 104(1) CBE et non sur l'article 107 CBE que peut se fonder en droit la répartition des frais. Il découle de l'article 104(1) CBE que toute partie demeure partie à la procédure tant qu'il est possible de faire jouer sa responsabilité pour ce qui concerne les frais exposés au cours de la procédure et tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur ces frais.

En vertu de l'article 104(1), (2) et (3) CBE, il est prévu des règles distinctes pour la répartition et la détermination du montant des frais et pour l'exécution de cette décision dans les Etats contractants. La règle 63 CBE qui régit elle aussi la question des frais dispose que la répartition des frais est prescrite dans la décision rendue sur l'opposition, ceci valant également pour la décision rendue au sujet du recours (règle 66, paragraphes 1 et 2(h) CBE). L'article 106(5) CBE et l'article 11 du règlement relatif aux taxes prévoient la possibilité de former un recours contre une décision relative à la fixation des frais. L'on trouvera d'autres dispositions régissant les frais à l'article 106(4) CBE et à la règle 74 CBE, ce qui montre bien que dans les procédures d'opposition et de recours instituées par la CBE, la répartition des frais constitue une question spécifique, qui a été traitée à part (cf. également décisions T 154/90, JO OEB 1993, 505; T 117/86, JO OEB 1989, 401; T 85/84). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obliger une partie à demeurer partie à la procédure si la question des frais n'est pas débattue.

2.5 Cette conclusion est également corroborée par deux considérations d'ordre plus général.

Dans la présente procédure, seuls les intérêts des autres parties et les intérêts du public seraient susceptibles de restreindre les droits d'une partie (cf. point 2.2 supra). Si, comme c'est le cas dans la présente instance, l'autre partie (la titulaire du brevet) ou les autres parties sont dûment informées de la déclaration de désistement de l'intimée et

gegnerin unterrichtet wurde und ihrerseits keine Einwände dagegen vorbrachte, kann die Kammer keinen Grund erkennen, warum es der Schutz des öffentlichen Interesses verlangen sollte, der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) den Verzicht auf die Beteiligung am Verfahren in bezug auf die Hauptsache zu untersagen, zumal die Beschwerdegegnerin diesbezüglich nicht zur weiteren Beteiligung gezwungen werden könnte, selbst wenn die Kammer dies später für notwendig erachten würde.

Angesichts der Tatsache, daß es einem Beschwerdeführer gestattet ist, das Verfahren durch Zurücknahme seiner Beschwerde zu beenden, und zwar nicht nur mit Wirkung für sich selbst, sondern auch für alle anderen Beteiligten (s. G 7/91), erweise es sich als ungerechtfertigt, die Rechte des Beschwerdegegners stärker einzuschränken als die des Beschwerdeführers und ihm den Verzicht auf seine Beteiligung am Verfahren zu versagen, und dies in bezug auf die Hauptsache.

2.6 Aus den vorstehenden Erläuterungen folgt, daß ein Beschwerdegegner, der seinen Einspruch zurücknimmt, in bezug auf die Hauptsache, d. h. die materiell-rechtlichen Fragen betreffend Bestand und Umfang des Patentrechts, nicht mehr am Beschwerdeverfahren beteiligt ist. Von seiner Erklärung unberührt bleibt dagegen seine Stellung als Beteiligter in bezug auf Fragen der Kostenverteilung nach Artikel 104 EPÜ. Wie in Punkt 2.3 (letzter Absatz) festgestellt wurde, entspricht dies dem Zweck des Artikels 107 Satz 2 EPÜ (s. auch *Schulte R.*, Patentgesetz, 4. Aufl., § 73, 29, Nr. 1.5, Absatz 3).

2.7 Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der Kostenverteilung nicht. Die Beschwerdegegnerin ist somit nicht mehr am Verfahren beteiligt und ist daher nicht mehr als Beteiligte aufzuführen.

Hätte sich die Frage der Kostenverteilung jedoch gestellt, dann hätte die frühere Einsprechende Anspruch auf rechtliches Gehör in dieser Frage gehabt und wäre in der endgültigen Entscheidung als Beteiligte aufzuführen gewesen.

2.8 Mit der angefochtenen Entscheidung hatte die Einspruchsabteilung das Patent widerrufen. Ungeachtet der vorgenannten Erklärung bleibt das Rechtsinteresse der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) an einer Aufhebung dieser Entscheidung

can see no reason why the defence of the public interest should necessitate forbidding the respondent (opponent) to cease being a party to the proceedings as far as the substantive issues are concerned because the respondent could not be obliged to further participation with this regard even if the Board would find that necessary later on.

Moreover, taking into account the fact that an appellant is allowed to bring proceedings to an end by withdrawing his appeal and this not only on his behalf but also on behalf of all other parties involved (see G 7/91), it would be unjustified to restrict the respondent's rights more than the rights of the appellant by forbidding the respondent to cease his participation in proceedings and with respect to the substantive issues.

2.6 In the light of the above a respondent who discontinues his opposition ceases to be a party to appeal proceedings as far as the substantive issues are concerned. On the other hand his party status remains unaffected by his declaration insofar as the question of apportionment of costs under Article 104 EPC is at issue. As found in point 2.3 (last paragraph) above, that corresponds to the purpose of Article 107, second sentence, EPC (see also: *Schulte R.*, Patentgesetz, 4th edition, Section 73, 29, point 1.5, paragraph 3).

2.7 In the present case the question of an apportionment of costs has not arisen. The respondent has therefore ceased to be a party to the proceedings and shall therefore no longer be mentioned as a party.

However, had such a question of apportionment of costs arisen here, the former respondent would have had the right to be heard on this issue and he would have had to be named as a party in the final decision.

2.8 The Opposition Division in their contested decision revoked the patent. The legal interest of the appellant (the proprietor of the patent) in a reversal of that decision remains intact, notwithstanding the declaration mentioned above. Hence,

qu'elles ne forment aucune objection à ce sujet, la Chambre ne voit pas pourquoi il conviendrait, pour préserver les intérêts du public, d'interdire à l'intimée (opposante) de renoncer à être partie à la procédure quant au fond, puisqu'il ne serait pas possible de la contraindre à poursuivre sa participation au fond du débat, même si la Chambre le jugeait nécessaire par la suite.

En outre, dès lors qu'un requérant a le droit de mettre fin à une procédure en retirant son recours, et ce non seulement en ce qui le concerne, mais également en ce qui concerne toutes les autres parties impliquées (cf. décision G 7/91), il serait injuste d'apporter plus de limitations aux droits de l'intimée qu'à ceux de la requérante, en interdisant à l'intimée de renoncer à participer à la procédure pour ce qui est des questions de fond.

2.6 Il ressort de ce qui précède qu'un intimé qui ne poursuit pas son opposition cesse d'être partie à la procédure de recours quant au fond. En revanche, sa déclaration de désistement n'influe aucunement sur sa qualité de partie à la procédure pour ce qui est de la répartition des frais selon l'article 104 CBE. Ainsi que l'a constaté la Chambre au point 2.3 (dernier paragraphe) supra, cette conclusion correspond au but poursuivi par l'article 107 CBE, deuxième phrase (cf. également *Schulte R.*, Patentgesetz, 4^{ème} édition, § 73, 29, point 1.5, paragraphe 3).

2.7 Dans la présente affaire, la question de la répartition des frais n'a pas été soulevée. Par conséquent, l'intimée a cessé d'être partie à la procédure et ne doit donc plus y figurer en tant que partie à l'instance.

Toutefois, si la question de la répartition des frais s'était posée dans la présente espèce, l'ancienne intimée aurait eu le droit d'être entendue sur ce point et aurait dû figurer comme partie dans la décision finale.

2.8 Par la décision faisant l'objet du présent recours, la division d'opposition a révoqué le brevet. En dépit de la déclaration de désistement de l'intimée, l'intérêt juridique de la requérante (titulaire du brevet) à l'annulation de la décision en ques-

bestehen. Aus diesem Grund hat die Kammer den Sachverhalt zu prüfen und eine Entscheidung zu erlassen. Damit hat die Kammer die Bestimmungen des Übereinkommens anzuwenden und den aktenkundigen Sachverhalt von Amts wegen zu prüfen (T 629/90, Nr. 2.2, ABI. EPA 1992, 654).

3. Zulässigkeit der geänderten Dokumente

...

4. Stand der Technik und Abgrenzung des Anspruchs 1 (Regel 29 (1) a) EPÜ), Neuheit

...

5. Erfinderische Tätigkeit

...

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Auflage, das Patent auf der Grundlage der folgenden Dokumente aufrechtzuerhalten:

...

the Board has to evaluate the merits of the case and to issue a decision. In doing so the Board applies the law of the Convention of its own motion taking into account all the facts on file (T 629/90, point 2.2, OJ EPO 1992, 654).

3. Allowability of the amended documents

...

4. State of the art and delimitation of Claim 1 (Rule 29(1)(a) EPC), novelty

...

5. Inventive step

...

Order

For these reasons it is decided that:

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the first instance with the order to maintain the patent on the basis of the following documents:

...

tion demeure entier. La Chambre doit donc apprécier l'affaire quant au fond et rendre une décision. Ce faisant, elle agit d'office pour appliquer les dispositions de la Convention compte tenu de tous les faits consignés dans le dossier (cf. décision T 629/90, point 2.2, JO OEB 1992, 654).

3. Admissibilité des documents modifiés

....

4. Etat de la technique et délimitation de la revendication 1 (règle 29(1)a CBE), nouveauté

...

5. Activité inventive

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintien du brevet sur la base des pièces suivantes :

...

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.2
vom 15. Dezember 1992
T 227/91 - 3.2.2
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Szabo
Mitglieder: M. Noel
W. Moser

Anmelder: Codman & Schurtleff Inc.
Stichwort: zweite chirurgische Ver-
wendung/CODMAN

Artikel: 84, 54 (1) EPÜ

Schlagwort: "mangelnde Klarheit;
unbestimmter Parameter" - "man-
gelnde Neuheit; Gattungsanspruch
durch spezifische Offenbarung vor-
weggenommen" - "Beziehungen
zwischen Verwendungsanspruch
und Anspruch für eine durch ihr Her-
stellungsverfahren gekennzeichnete
Vorrichtung" - "zweite chirurgische
Verwendung"

Leitsatz

*Die Zweckangabe "chirurgische Ver-
wendung" vermag dem Gegenstand
eines Anspruchs, der sich auf die
Verwendung von Bestandteilen eines
bekannten Geräts zu dessen Herstel-
lung, d. h. zu dessen Zusammenbau,
bezieht, allein noch keine Neuheit zu
verleihen (im Unterschied zur Her-
stellung eines bekannten Arzneimit-
tels für einen zweiten therapeuti-
schen Zweck; vgl. Nr. 5.2 der Ent-
scheidungsgründe)*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung
Nr. 86 306 762.5 (Veröffentlichungs-
nummer 0 230 089) wurde durch Ent-
scheidung der Prüfungsabteilung mit
der Begründung zurückgewiesen,
der Gegenstand der Ansprüche sei
im Hinblick auf die Vorveröffentli-
chung

(1) EP-A-0 157 593

weder neu noch erfinderisch.

II. Gegen diese Entscheidung legte
die Beschwerdeführerin (Anmelde-
rin) am 24. Januar 1991 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der vorgeschrie-
benen Gebühr Beschwerde ein. Der
am 26. Februar 1991 nachgereichten
Beschwerdebegründung lagen ein
neuer Satz mit geänderten Ansprü-
chen 1 bis 11 und überarbeitete Sei-
ten der Beschreibung bei.

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.2.2
dated 15 December 1992
T 227/91 - 3.2.2
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: G. Szabo
Members: M. Noel
W. Moser

Applicant: Codman & Shurtleff Inc.
Headword: Second surgical
use/CODMAN

Article: 84, 54(1) EPC

Keyword: "Lack of clarity; indefinite
parameter" - "Lack of novelty; gener-
ic claim anticipated by a specific dis-
closure" - "Relations between use
claim and device-by-process claim" -
"Second surgical use"

Headnote

*The purpose of a surgical use alone
cannot render the subject-matter of a
claim relating to the use of the com-
ponents of a known instrument for
its manufacture, i.e. assembly, novel
(distinguishing from the manufac-
ture of a known medicament for a
second therapeutic purpose - cf.
point 5.2 of the Reasons).*

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application
No. 86 306 762.5 (publication
No. 0 230 089) was refused by deci-
sion of the Examining Division for
the reasons that the subject-matter
of the claims was neither novel nor
involved an inventive step having
regard to the prior art document

(1) EP-A-0 157 593.

II. The appellant (applicant) lodged
an appeal on 24 January 1991
against this decision, with the simul-
taneous payment of the fee. A state-
ment of grounds received on 26 Feb-
ruary 1991 was accompanied by a
new set of amended Claims 1 to 11
and revised pages of the description.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.2,
en date du 15 décembre 1992
T 227/91 - 3.2.2
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G. Szabo
Membres : M. Noel
W. Moser

Demandeur : Codman & Schurtleff Inc.
Référence : seconde application
chirurgicale/CODMAN

Article : 84, 54(1) CBE

Mot-clé : "Défaut de clarté;
paramètre mal défini" - "Défaut de
nouveau ; nouveauté de la reven-
dication générique détruite par une
divulgaration particulière" - "Relations
entre la revendication d'utilisation et
la revendication de dispositif
caractérisé par son procédé d'obten-
tion" - "Seconde application chirur-
gicale"

Sommaire

*Le but chirurgical poursuivi par l'utili-
sation ne peut à lui seul conférer un
caractère de nouveauté à l'objet
d'une revendication portant sur l'utili-
sation des éléments composant un
instrument connu en vue de la fabri-
cation de cet instrument, c'est-à-dire
de son assemblage (cas à distinguer
de celui de la fabrication d'un
médicament connu en vue d'une
deuxième application thérapeutique
- cf. point 5.2 des motifs).*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen
n° 86 306 762.5 (publiée sous le
n° 0 230 089) a été rejetée par déci-
sion de la division d'examen au
motif que l'objet des revendications
n'était pas nouveau et n'impliquait
pas d'activité inventive par rapport
au document antérieur

(1) EP-A-0 157 593.

II. Le 24 janvier 1991, la demande-
resse (requérante) a introduit un
recours contre cette décision, et
acquitté la taxe correspondante. Le
mémoire exposant les motifs du
recours, reçu le 26 février 1991, était
accompagné d'un nouveau jeu de
revendications modifiées 1 à 11 et de
pages modifiées de la description.

III. Mit Bescheid vom 2. April 1992 wurde die Beschwerdeführerin über die vorläufige Beurteilung seitens der Kammer unterrichtet, derzufolge mit einer positiven Entscheidung zu rechnen sei, sofern am Hauptanspruch weitere Änderungen vorgenommen würden. In der Erwiderung der Beschwerdeführerin blieben die Ansprüche jedoch unverändert.

IV. In der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember 1992 legte die Beschwerdeführerin neue geänderte Hauptansprüche gemäß einem Haupt- bzw. einem Hilfsantrag vor. Diese Ansprüche lauten wie folgt:

"1. (Hauptantrag) Lasersystem für chirurgische Zwecke, bestehend aus einem Laser mit bestimmter Wellenlänge und bestimmter wirksamer Pulsdauer sowie - in Verbindung damit - einem Gerät zum Unterbrechen des vom Laser erzeugten einfallenden Strahls nach Abgabe der Laserstrahlenergie an den gewünschten Zielbereich, jedoch bevor die Energie an das dem chirurgischen Zielbereich benachbarte Material übergeht, bestehend aus

i) einem zur Abführung der Energie des Laserstrahls aus dem chirurgischen Zielbereich dienenden Substrat (16), wobei dieses eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine bestimmte Außenoberfläche aufweist, und

ii) einer Beschichtung (18) zur Absorption der der Wellenlänge des Laserstrahls entsprechenden Energie, wobei diese Beschichtung weitgehend die gesamte Außenfläche des Substrats bedeckt, ein hohes Absorptionsvermögen für die der Wellenlänge des Laserstrahls entsprechende Energie und eine Dicke von mehr als einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke dieser Beschichtung weitgehend den Wert $0,1 (a \cdot t)^{0,5}$ annimmt, wobei

a = Wärmeleitzahl der Beschichtung
t = wirksame Pulsdauer des Lasers."

"1. (Hilfsantrag) Verwendung - im Rahmen der Herstellung eines chirurgischen Geräts zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls bestimmter Wellenlänge nach Abgabe der Laserstrahlenergie an den gewünschten chirurgischen Zielbereich, jedoch bevor die Energie an das dem chirurgischen Zielbereich benachbarte Material übergeht -

III. In a communication dated 2 April 1992, the Board informed the appellant of its provisional opinion, that a positive decision could be expected on condition that further amendments were made to the main claim. In the appellant's reply, the claims were left unchanged.

IV. During oral proceedings held on 15 December 1992, the appellant submitted new amended main claims according to a main request and an auxiliary request, respectively. These claims read as follows:

"1. (Main Request) A laser surgery system comprising in combination: a laser having a wavelength and an effective pulse time; and an instrument, for intercepting an incident laser beam from the laser after the laser beam has energised a desired surgical target site but before the laser beam energises material adjacent to the surgical target site, comprising

(i) substrate means (16) for transmitting energy received from the laser beam away from the surgical target site, said substrate means having a high thermal conductivity and an exterior surface, and

(ii) coating means (18) for absorbing laser energy at the wavelength of the laser beam, said coating means covering substantially the entirety of the exterior surface of the substrate means, having a high absorptivity for energy at the wavelength of the laser beam and having a thickness in excess of one quarter of the wavelength of said laser beam, characterised by said coating means having a thickness substantially equal to $0.1 (a \cdot t)^{0,5}$, where

a = thermal diffusivity of the coating means
t = effective time pulse of the laser."

"1. (Auxiliary Request) Use, in the manufacture of a laser surgical instrument for intercepting an incident laser beam having a particular wavelength after the laser beam has energised a desired surgical target site but before the laser beam energises material adjacent to the surgical target site, of:

III. Dans une notification en date du 2 avril 1992, la Chambre, émettant un avis préliminaire, a fait savoir à la requérante qu'une décision positive pourrait être rendue si de nouvelles modifications étaient apportées à la revendication principale. Or, dans sa réponse, la requérante s'est abstenue de modifier les revendications.

IV. Lors de la procédure orale tenue le 15 décembre 1992, la requérante a présenté deux nouvelles revendications principales modifiées, correspondant l'une à sa requête principale, l'autre à sa requête subsidiaire. Ces revendications étaient libellées comme suit :

"1. (Requête principale) Un appareil chirurgical à laser comprenant en combinaison un laser ayant une longueur d'onde et une durée effective d'application des impulsions et un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident émis par le laser après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale, comprenant

i) un substrat (16) qui permet d'évacuer hors de la cible chirurgicale l'énergie émise par le rayon laser, ledit substrat ayant une conductivité thermique élevée et une surface externe ainsi

ii) qu'un revêtement (18) qui absorbe l'énergie du laser pour la longueur d'onde du rayon laser; ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à la longueur d'onde du rayon laser, et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde dudit rayon laser, caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à $0,1 (a \cdot t)^{0,5}$, avec

a = diffusivité thermique du revêtement
t = durée d'application effective des impulsions laser."

"1. (Requête subsidiaire) Utilisation, pour la fabrication d'un appareil chirurgical à laser permettant d'intercepter un rayon laser incident ayant une longueur d'onde déterminée après que ce rayon a excité la cible chirurgicale souhaitée mais avant qu'il n'excite le matériau adjacent à la cible chirurgicale,

eines Substrats (16), das für die Abführung der Energie des genannten Laserstrahls aus dem chirurgischen Zielgebiet geeignet ist, wobei dieses Substrat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine definierte Außenoberfläche aufweist, sowie

substrate means (16) adapted to transmit energy received from said laser beam away from said surgical target site, said substrate means having a high thermal conductivity and an exterior surface; and

d'un substrat (16) conçu pour évacuer hors de ladite cible chirurgicale l'énergie émise par ledit rayon laser, ledit substrat ayant une conductibilité thermique élevée et une surface externe, ainsi que

einer Beschichtung (18), die für die Absorption von Laserenergie bestimmter Wellenlänge geeignet ist, wobei diese Beschichtung die Außenoberfläche des Substrats weitgehend bedeckt, ein hohes Absorptionsvermögen für Energie der besagten Wellenlänge aufweist und eine Dicke von mehr als einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls besitzt,

coating means (18) adapted to absorb laser energy at said wavelength, said coating means covering substantially the entirety of the exterior surface of the substrate means, having a high absorptivity for energy at that wavelength and having a thickness in excess of one quarter of the wavelength of the laser beam;

d'un revêtement (18) conçu pour absorber l'énergie émise par le laser pour ladite longueur d'onde, ledit revêtement couvrant presque entièrement la surface externe du substrat, ayant une capacité élevée d'absorption d'énergie à cette longueur d'onde et une épaisseur supérieure au quart de la longueur d'onde du rayon laser;

dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke dieser Beschichtung weitgehend den Wert $0,1 (a \cdot t)^{0,5}$ annimmt, wobei

characterized by said coating means having a thickness substantially equal to $0,1 (a \cdot t)^{0,5}$ where

caractérisé en ce que l'épaisseur dudit revêtement est pratiquement égale à $0,1 (a \cdot t)^{0,5}$, avec

a = Wärmeleitzahl der Beschichtung

a = thermal diffusivity of the coating means

a = diffusivité thermique du revêtement

t = wirksame Pulsdauer des Lasers."

t = effective pulse time of the laser beam."

t = durée d'application effective des impulsions laser."

V. Zur Stützung dieser neuen Ansprüche machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

V. In support of these new requests the appellant argued substantially as follows:

V. A l'appui de ces nouvelles requêtes, la requérante a fait valoir essentiellement les arguments suivants:

i) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hauptantrag beziehe sich ganz allgemein auf ein Lasersystem für chirurgische Zwecke, das in Übereinstimmung mit der Lehre der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung aus einem Gerät in Verbindung mit einem Laser bestehe. Der Anspruch 1 enthalte folglich Merkmale beider Bestandteile und umfasse nicht allein das Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls. Im Gegensatz hierzu sei der Gegenstand der Vorveröffentlichung 1 auf die Merkmale des Geräts allein - ohne den Laserstrahl - beschränkt.

(i) The subject-matter of Claim 1 according to the main request referred generally to a laser surgery system comprising an instrument in combination with a laser, in conformity with the teaching of the application as originally filed. Accordingly, Claim 1 incorporated features of both elements and did not cover the instrument alone for intercepting an incident laser beam. In contrast, the subject-matter of prior art document (1) was confined to the features of the instrument alone, without the laser beam.

i) L'objet de la revendication 1 selon la requête principale, formulée en termes généraux, était un appareil chirurgical à laser comprenant un instrument combiné à un laser, conformément à l'enseignement de la demande déposée initialement. Par conséquent, la revendication 1 comprenait des caractéristiques de ces deux éléments et ne couvrirait pas uniquement l'instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident. L'antériorité (1) avait pour seul objet, au contraire, les caractéristiques de l'instrument et non celles du rayon laser.

ii) Der Anspruch 1 sei auf eine spezifische Dicke des Beschichtungsmaterials beschränkt, nämlich die auf Seite 10 der Anmeldung erläuterte, in einem Bereich zwischen einem Mindest- und einem Höchstwert liegende bevorzugte Dicke. Da in Anspruch 1 sowohl Wellenlänge als auch Pulsdauer des Lasers angeführt seien, sei auch der Schutzzumfang genau umrissen. Die Vorveröffentlichung enthalte jedoch keinerlei Hinweis auf die Beschichtungsdicke gemäß der Formel im Anspruch 1, so daß dessen Gegenstand mithin neu sein müsse.

(ii) Claim 1 was limited to a specific thickness of coating material, namely the preferred thickness discussed on page 10 of the application, which lay in the range between a minimum and a maximum thickness. As Claim 1 now specified both wavelength and pulse time of the laser, its scope was fully determinate. Since nothing in the cited prior art indicated a coating thickness given by the formula specified in Claim 1, its subject-matter must therefore be novel.

ii) La revendication 1 en question fixait des limites déterminées à l'épaisseur du revêtement, à savoir l'épaisseur préférée mentionnée à la page 10 de la demande, située dans la plage de valeurs comprise entre une épaisseur minimale et une épaisseur maximale. Dans la mesure où la revendication 1 indiquait dorénavant la longueur d'onde et la durée d'application effective des impulsions laser, sa portée était déterminée avec précision. Comme nulle part dans l'antériorité citée il n'était indiqué une épaisseur du revêtement correspondant à la formule donnée dans la revendication 1, l'objet de cette revendication devait donc être considéré comme nouveau.

iii) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag beziehe sich auf die Verwendung ausgewählter Werkstoffe und Parameter, die zur Herstellung eines chirurgischen Geräts für therapeutische Zwecke geeignet seien. Da die Verwendung einer optimalen Beschichtungsdicke gemäß Anspruch 1 aus der Vorveröffentlichung 1 nicht bekannt sei, müsse die Neuheit des Anspruchs 1 als eines Verwendungsanspruchs anerkannt werden. Im übrigen sei ein solcher Anspruch durchaus vergleichbar mit Ansprüchen, die auf die Herstellung eines Arzneimittels für einen neuen therapeutischen Zweck gerichtet seien.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage des in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptanspruchs gemäß dem Haupt- oder dem Hilfsantrag.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Änderungen (Hauptantrag)

Die Kammer räumt ein, daß der Schutzzumfang des Anspruchs 1 von einem "Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls" auf ein "Lasersystem für chirurgische Zwecke" erweitert werden kann, das sowohl einen Laser wie auch das Gerät selbst umfaßt, da aus dem einleitenden Teil der Anmeldung eindeutig hervorgeht, daß das Gerät nur in Verbindung mit dem entsprechenden Laser und für bestimmte Pulslängen verwendet werden kann.

Nichts einzuwenden ist auch gegen die Übernahme der Mindestdicke der Beschichtung (ein Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls) in den Anspruch 1, da dieses Merkmal bereits in Anspruch 1 der ursprünglich eingereichten Fassung enthalten war.

Die Grundlage für die Formel, nach der sich die Beschichtungsdicke gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ermitteln läßt, findet sich auf Seite 10 der Beschreibung.

Die Kammer ist deshalb der Überzeugung, daß die Änderungen des Anspruchs 1 den Erfordernissen des Artikels 123(2) EPÜ entsprechen und nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen.

(iii) The subject-matter of Claim 1 according to the auxiliary request referred to the use of selected materials and parameters suitable for the fabrication of a surgical instrument for therapeutical purposes. Since the use of an optimum coating thickness as defined in Claim 1 was not known from document (1), the novelty of Claim 1 as a use claim had to be recognised. Furthermore, such a claim would be fully analogous to those relating to the manufacture of a medicament for a new therapeutic purpose.

VI. The appellant requests that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of the main claim submitted during oral proceedings, according to either the main or the auxiliary request.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Amendments (main request)

The Board agrees that the scope of Claim 1 can be broadened from "an instrument for intercepting an incident laser beam" to "a laser surgery system" comprising a laser as well as this instrument, since it is clear from the introductory part of the application that the instrument is usable only in combination with the appropriate laser and at certain times.

There is also no objection against the reincorporation of the minimum thickness of the coating means (one quarter of the wavelength of the laser beam) in Claim 1, as this feature was present in Claim 1 as originally filed.

A basis for the formula giving the coating thickness according to the characterising portion of Claim 1 is to be found on page 10 of the description.

The Board is thus satisfied that the amendments made to Claim 1 do not extend beyond the content of the original application, as required by Article 123(2) EPC.

iii) L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire était l'utilisation de matériaux sélectionnés et de paramètres adaptés en vue de la fabrication d'un instrument de chirurgie utilisé à des fins thérapeutiques. Le document (1) ne divulguant pas l'utilisation d'une épaisseur optimale de revêtement telle que définie dans cette revendication 1, force était de reconnaître la nouveauté de la revendication 1 en tant que revendication d'utilisation. En outre, une telle revendication était tout à fait assimilable aux revendications portant sur la fabrication d'un médicament pour une nouvelle application thérapeutique.

VI. La requérante demande que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que le brevet soit délivré sur la base de la revendication principale soumise lors de la procédure orale, conformément à la requête principale ou à la requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Modifications (requête principale)

La Chambre convient que la portée de la revendication 1 peut être élargie de manière à couvrir, au lieu d'un "instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident" "un appareil chirurgical à laser" comprenant un laser en plus de l'instrument susmentionné, dans la mesure où il ressort clairement du préambule de la description que l'instrument ne peut être utilisé qu'en combinaison avec le laser approprié et pendant certaines durées.

La réintroduction dans la revendication 1 d'une valeur minimale pour l'épaisseur du revêtement (un quart de la longueur d'onde du rayon laser) n'appelle pas elle-même plus d'objections, dans la mesure où cette caractéristique était mentionnée dans la revendication 1, telle qu'elle a été déposée à l'origine.

La formule définissant l'épaisseur du revêtement, selon la partie caractérisante de la revendication 1, se fonde sur la page 10 de la description.

En conséquence, la Chambre est convaincue que, comme l'exige l'article 123(2) CBE, les modifications apportées à la revendication 1 n'ont pas pour effet d'étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. Klarheit (Hauptantrag)

Nach Auffassung der Kammer weist der Anspruch 1 aus folgenden Gründen nicht die nach Artikel 84 EPÜ erforderliche Klarheit auf.

Die durch die Formel 0,1 (a.t)^{0,5} definierte Beschichtungsdicke hängt von den beiden Parametern **a** und **t** ab. Parameter **a** steht für die Wärmeleitfähigkeit der Beschichtung, d. h. für das Absorptionsvermögen des Werkstoffs, aus dem die Außenschicht (18) der Gerätestange (14) besteht. Er ist daher ein zum Wesen des Geräts gehörendes Merkmal.

Im Gegensatz dazu hängt der Parameter **t**, der für die wirksame Pulsdauer des Lasers steht, mit den Betriebsbedingungen, nicht jedoch mit der Bauart des Lasers oder des Geräts zusammen. Gemäß der Patentanmeldung (vgl. Seite 10) gibt **t** die Dauer des Einwirkens der Laserenergie auf die Beschichtungsfläche an. Da die meisten Laser intermittierend und mit vorgeschriebener Pulsdauer betrieben werden, hängt die wirksame Pulsdauer von dem Verhältnis Einschaltzeit/Aus-Zeit ab, d. h., wie auf den Seiten 10 und 11 der Beschreibung erläutert, dem Verhältnis zwischen der Dauer des einzelnen Pulses und der Zeit zwischen den Pulsen. Die Dicke des Oberflächenmaterials kann somit je nach der wirksamen Pulsdauer, die vom Benutzer für ein ausgewähltes Beschichtungsmaterial eingestellt wird, jeden beliebigen Wert innerhalb des schraffierten Bereichs des Schaubilds in Abb. 9 annehmen.

Auch wenn die durch die vereinfachte Einsteinsche Gleichung definierte Dicke aus der Sicht der Beschwerdeführerin als optimal betrachtet werden mag, so hängt sie dennoch mit der Betriebsweise des Lasers zusammen, d. h. mit einem vom Menschen beeinflussten Faktor, der für das Gerät als solches ohne Belang ist. Deshalb ist der Schutzbereich des Gegenstands des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kammer mehrdeutig und unklar.

4. Neuheit (Hauptantrag)

4.1 In der hier erörterten Anmeldung geht es um eine Verbesserung des Gegenstands der ebenfalls von der Beschwerdeführerin stammenden Vorveröffentlichung 1. Bei der für die strittige Anmeldung prioritätsbe-

3. Clarity (main request)

In the Board's view, Claim 1 lacks clarity under Article 84 EPC for the following reasons.

The coating thickness as defined by the formula 0.1 (a.t)^{0,5} depends on both parameters **a** and **t**. Parameter **a** represents the thermal diffusivity of the coating means, i.e. the absorptivity of the material forming the external layer 18 of the instrument rod 14. It is therefore a feature inherent in the instrument.

In contrast, parameter **t** which represents the effective pulse time of the laser is related to the laser operating conditions, and not to the structure of either the laser or the instrument. According to the patent application (cf. page 10), **t** is the time the laser energy impinges on the coating surface. Since most lasers are operated intermittently with prescribed pulse times, the effective pulse time is made dependent on the ratio duration/period, i.e. the ratio between the on-time for each pulse and the off-time between pulses, as explained on pages 10 and 11 of the description. The thickness of the surface material can thus take any value within the shaded area of the graph of Fig. 9, depending on the effective pulse time controlled by the operator for a selected coating material.

Even if the thickness defined by the simplified Einstein equation can be regarded as an optimum from the appellant's point of view, it is still connected with the mode of operation of the laser, that is, with a human factor irrelevant to the instrument per se. Therefore, the extent of the protection conferred by the subject-matter of Claim 1 is regarded by the Board as ambiguous and indefinite.

4. Novelty (main request)

4.1 The present application is an improvement of the subject-matter of document (1), also originating from the appellant. In fact, the US priority filing of the application in suit is a continuation-in-part of the

3. Clarté (requête principale)

La Chambre estime que la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE, et ceci pour les raisons indiquées ci-dessous.

L'épaisseur du revêtement telle que définie par la formule 0,1 (a.t)^{0,5} est fonction des deux paramètres **a** et **t**. Le paramètre **a** représente la diffusivité thermique du revêtement, c'est-à-dire la capacité d'absorption du matériau constituant le revêtement externe 18 de la tige de l'instrument 14. C'est donc une caractéristique propre à l'instrument.

En revanche, le paramètre **t** qui représente la durée effective d'application des impulsions laser se rapporte aux conditions de fonctionnement du laser et non à sa structure ou à la structure de l'instrument. Selon la demande de brevet (cf. page 10), **t** correspond à la durée pendant laquelle l'énergie du rayon laser frappe le revêtement. Etant donné que la plupart des lasers fonctionnent par intermittences avec des impulsions de période déterminée, la durée effective d'application des impulsions dépend du rapport durée/période, c'est-à-dire du rapport entre la durée de chaque impulsion et le temps de repos entre les impulsions, comme il est expliqué aux pages 10 et 11 de la description. L'épaisseur du matériau externe peut donc prendre n'importe quelle valeur comprise dans la zone hachurée du graphique (fig. 9), selon la durée effective d'application des impulsions commandée par l'opérateur pour un matériau de revêtement déterminé.

Même si l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée peut être considérée comme optimale du point de vue de la requérante, elle est néanmoins liée au mode de fonctionnement du laser, c'est-à-dire qu'elle dépend aussi d'un facteur humain dépourvu de pertinence pour l'instrument en tant que tel. En conséquence, la Chambre considère que l'étendue de la protection conférée par l'objet de la revendication 1 est ambiguë et mal définie.

4. Nouveauté (requête principale)

4.1 L'objet de la présente demande constitue un perfectionnement de l'objet du document (1) qui émane lui aussi de la requérante. En fait, la priorité US revendiquée pour la demande en cause reprend une par-

gründenden US-Anmeldung handelt es sich nämlich um eine Teilfortsetzung der ersten für die Vorveröffentlichung 1 prioritätsbegründenden US-Anmeldung.

Die Offenbarung der Vorveröffentlichung 1 weist von Anfang an genau den gleichen Wortlaut auf wie die vorliegende Anmeldung (siehe insbesondere die große Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen einleitenden Teilen wie auch zwischen vielen anderen Stellen in den nachfolgenden Beschreibungen). Die Kammer kommt deshalb zu dem Schluß, daß der Gegenstand der Vorveröffentlichung 1 nicht allein auf ein Gerät zum Unterbrechen eines einfallenden Laserstrahls beschränkt ist, sondern gleichermaßen, wie im Fall der vorliegenden Anmeldung (vgl. Nr. 2), ein Lasersystem für chirurgische Zwecke einschließt, das alle im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmale aufweist, insbesondere eine Beschichtung mit einer Mindestdicke von einem Viertel der Wellenlänge des Laserstrahls. Der Anspruch 1 ist deshalb gegenüber der Lehre der Vorveröffentlichung 1 insofern abgegrenzt, als die von der Beschwerdeführerin in den ersten Teil des Anspruchs 1 aufgenommenen bekannten technischen Merkmale in Übereinstimmung mit Regel 9 (1) a) EPÜ zweifellos zum Stand der Technik gehören.

4.2 Aufgrund des kennzeichnenden Merkmals wird der Schutzzumfang des Anspruchs 1 eindeutig auf eine maximale Dicke beschränkt, die sich entsprechend dem auf Seite 10 der Anmeldung erwähnten, nach der Einsteinschen Gleichung ermittelten Näherungswert ändert, wobei durch Einführung eines Sicherheitsfaktors von 0,10 gewährleistet werden soll, daß etwa 90 % der Laserstrahlenergie abgeleitet werden.

Wie auf Seite 10 erläutert, liefert diese Gleichung nur einen hinreichend genauen Näherungswert, durch den de facto die Bedingungen vorgegeben werden, unter denen sich die maximale Dicke qualitativ als die Dicke definieren läßt, bei der die Beschichtung als Wärmeisolator zu wirken beginnt und verhindert, daß die Wärme rasch zu dem hochwärmeleitfähigen Substrat abgeführt wird (vgl. Seite 9, letzter Absatz). Das Oberflächenmaterial (Beschichtung) muß - mit anderen Worten - nicht nur dick genug sein, um ein hohes Absorptionsvermögen sicherzustellen, sondern gleichzeitig dünn genug, damit der größte Teil der aufgenommenen Energie zu dem hoch-

first US priority filing of document (1).

The disclosure of document (1) is presented from the very beginning in the same wording as that of the present application (see in particular the strict similarity between the respective introductory parts and between many other passages in the subsequent descriptions). The Board therefore concludes that the subject-matter of document (1) is not only restricted to an instrument for intercepting an incident laser beam but also includes, as is the case in the present application (cf. point 2 above), a laser surgery system having all the features recited in the pre-characterising portion of Claim 1, in particular coating means having a minimum thickness of one quarter of the wavelength of the laser beam. Claim 1 is therefore delimited against the teaching of document (1) in the sense that the known technical features introduced by the appellant in the first portion of Claim 1 are unquestionably part of the prior art, in conformity with Rule 29(1)(a) EPC.

4.2 The characterising feature of Claim 1 apparently limits its scope to a maximum thickness which varies with the Einstein equation approximation referred to on page 10 of the application, after introduction of a safety factor of 0.10 to ensure that approximately ninety percent of the laser beam energy is transferred.

As explained on page 10, this equation represents only a satisfactory approximation, which in fact results in the conditions to be observed for defining the maximum thickness qualitatively as the thickness where the coating starts to act as a thermal insulator and inhibits the heat from being readily conducted to the high thermal conductivity substrate material (cf. page 9, last paragraph). In other words, the surface material (coating) must not only be thick enough to provide high absorptivity but also thin enough to permit most of the absorbed energy to be conducted to the high conductivity substrate before the next application of the laser beam impinges upon the

tie (est une continuation-in-part) de la première priorité US revendiquée pour le document (1).

La description du document (1) est présentée dès le début dans les mêmes termes que celle de la présente demande (voir notamment la similarité parfaite des préambules et de nombreux autres passages de ces descriptions). La Chambre en conclut que l'objet du document (1) ne se limite pas à un instrument permettant d'intercepter un rayon laser incident, mais comprend également, comme c'est le cas dans la présente demande (cf. point 2 ci-dessus), un appareil chirurgical à laser présentant toutes les caractéristiques énumérées dans le préambule de la revendication 1, en particulier un revêtement dont l'épaisseur doit être au minimum égale au quart de la longueur d'onde du rayon laser. En conséquence, la revendication 1 est délimitée par rapport à l'enseignement du document (1), en ce sens que les caractéristiques techniques connues introduites par la requérante dans le préambule de la revendication 1 font incontestablement partie de l'état de la technique, conformément à la règle 29(1)a) CBE.

4.2 La caractéristique figurant dans la partie caractérisante de la revendication 1 limite apparemment l'objet de cette revendication à une épaisseur maximale variant selon l'équation d'Einstein simplifiée citée à la page 10 de la demande, après introduction d'une constante de sécurité de 0,10 pour assurer le transfert d'environ 90 % de l'énergie du rayon laser.

Comme il est expliqué à la page 10, cette équation ne constitue qu'une approximation satisfaisante, traduisant en fait les conditions à observer pour que l'épaisseur maximale puisse être définie qualitativement comme l'épaisseur à laquelle le revêtement commence à se comporter comme un isolant thermique et empêche que la chaleur soit conduite aisément au substrat à conductibilité thermique élevée (cf. page 9, dernier paragraphe). En d'autres termes, le matériau de surface (revêtement) doit non seulement être suffisamment épais pour avoir une capacité d'absorption élevée, mais encore être suffisamment mince pour que la plus grande

leitfähigen Substrat geführt werden kann, bevor der nächste Puls des Laserstrahls auf die Oberfläche einwirkt (vgl. Seite 5, Zeilen 23 bis 27).

Auch diese Definition der maximalen Dicke durch Bezugnahme auf die für die Wärmeübertragungseigenschaften des Beschichtungsmaterials maßgeblichen Bedingungen findet sich in der Vorveröffentlichung 1 mit völlig gleichem Wortlaut (vgl. Seite 5, Zeilen 1 bis 4 und Seite 8, Zeilen 7 bis 11). Nach Auffassung der Kammer stellt die beanspruchte Gleichung deshalb nichts anderes dar als die mathematische Formel für die bekannten Bedingungen, mit der - auf andere Weise - eine geeignete und optimale Beschichtungsdicke definiert wird. Eine bloße Änderung der Definition zur Kennzeichnung eines bekannten Merkmals vermag jedoch diesem Merkmal keine Neuheit zu verleihen, wenn der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen in der Vorveröffentlichung zwangsläufig und notwendigerweise auf einen unter den Schutzzumfang des Anspruchs fallenden Gegenstand trifft.

4.3 In der Vorveröffentlichung 1 wird in einer bevorzugten Ausführungsform für eine Beschichtung aus eloxiertem Aluminiumoxid eine maximale Dicke von 25 Mikrometer empfohlen (vgl. Seite 5, Zeilen 4 bis 10). Dieser Wert liegt innerhalb des in der Tabelle A der Anmeldung angegebenen Bereichs. Für einen mit einer Pulsdauer von einer Sekunde intermittierend betriebenen CO₂-Laser und eine Vorrichtung zur Unterbrechung des Strahls, deren Oberflächenmaterial aus Aluminiumoxid besteht, ist in der Tabelle A ein Dickenbereich von 2,7 bis 250 Mikrometer angegeben. In Abb. 9 entspricht dies dem schraffierten Bereich zwischen den Werten X (Min.) und X (Max.) und gilt für eine Pulsdauer von einer Sekunde. Da der durch den Näherungswert entsprechend der Einsteinschen Gleichung definierte Dickenbereich, wie unter Nummer 3 dargelegt, nicht genau bestimmt ist und der Benutzer die wirksame Pulsdauer des Lasers selbst einstellt, ist praktisch jede in den vorstehend genannten Bereich fallende Dicke erhältlich, einschließlich der in der Vorveröffentlichung 1 empfohlenen spezifischen Dicke.

Daher ist die spezifische Offenbarung in der Vorveröffentlichung 1 für den diese Offenbarung ebenfalls umfassenden Gattungsanspruch 1

surface (cf. page 5, lines 23 to 27).

This definition of the maximum thickness by reference to the conditions imposed on the heat transfer characteristics of the coating material is to be found again in the same document (1) in exactly the same terms (cf. page 5, lines 1 to 4, and page 8, lines 7 to 11). For the Board, the claimed equation therefore represents no more than the mathematical expression of the known conditions defining, in a different manner, a suitable and optimum coating thickness. A simple change of definition for characterising a known feature cannot, however, confer novelty on this feature, if by following the instructions in the prior art document the skilled person falls inevitably and necessarily within the scope of the claim.

4.3 In a preferred embodiment, document (1) recommends a maximum thickness of 25 microns for a coating made of anodised aluminium oxide over a substrate of aluminium material (cf. page 5, lines 4 to 10). This thickness falls within the range given in table A of the application. With a CO₂ laser operated intermittently with a one second pulse time and an intercepting instrument having a surface material made of aluminium oxide, table A indicates a range thickness from 2.7 to 250 microns, illustrated by the shaded area of Fig. 9 between the values X (min) and X (max) with a one second pulse time. Since the thickness range defined by the Einstein equation approximation is indefinite as demonstrated in point 3 above and the user controls the effective pulse time of the laser, any thickness falling within the previous range is obtainable, including the specific thickness recommended in document (1).

Therefore, the specific disclosure made in document (1) takes away the novelty of the generic Claim 1 embracing that disclosure, particu-

partie de l'énergie absorbée puisse être conduite au substrat à conductibilité élevée avant l'impact suivant du rayon laser sur la surface (cf. page 5, lignes 23 à 27).

Cette définition de l'épaisseur maximale par référence aux caractéristiques exigées pour ce qui est du transfert de chaleur par le revêtement se retrouve exactement dans les mêmes termes dans le document (1) précité (cf. page 5, lignes 1 à 4 et page 8, lignes 7 à 11). La Chambre estime que l'équation revendiquée n'est donc rien d'autre que l'expression mathématique des conditions connues définissant, de manière différente, une épaisseur adaptée et optimale du revêtement. Un simple changement de définition d'une caractéristique connue ne peut toutefois conférer un caractère de nouveauté à ladite caractéristique si, en suivant les instructions données dans l'antériorité, l'homme du métier obtient inmanquablement et nécessairement l'objet de la revendication.

4.3 Il est recommandé dans l'un des modes de réalisation préférés dans le document (1) une épaisseur maximale de 25 microns pour un revêtement en oxyde d'aluminium anodisé recouvrant un substrat en aluminium (cf. page 5, lignes 4 à 10). Cette épaisseur entre dans la plage de valeurs indiquée dans le tableau A de la demande. Pour un laser CO₂ fonctionnant par intermittences avec une durée d'application des impulsions d'une seconde et un instrument d'interception dont la surface est en oxyde d'aluminium, le tableau A indique des épaisseurs comprises dans une plage de valeurs allant de 2,7 à 250 microns, représentée par la zone hachurée située dans la figure 9 entre les valeurs X (min) et X (max) pour une durée d'application des impulsions d'une seconde. Du fait que la plage de valeurs de l'épaisseur définie par l'équation d'Einstein simplifiée est indéterminée, ainsi qu'il est démontré au point 3 ci-dessus, et que c'est l'utilisateur qui commande la durée effective d'application des impulsions laser, on peut obtenir toute valeur de l'épaisseur comprise dans la plage de valeurs mentionnée ci-dessus, y compris la valeur particulière recommandée dans le document (1).

Par conséquent, la divulgation particulière faite dans le document (1) porte atteinte à la nouveauté de la revendication générique 1 englobant

neueitsschädlich, insbesondere weil dieser spezifische Wert, was die Vorveröffentlichung 1 betrifft, in Anbetracht der dort offenbarten breiteren Lehre nicht punktförmig zu sehen ist (Nr. 4.2). Abgesehen davon, daß der Anspruch 1 unklar ist, ist die Kammer ebenfalls davon überzeugt, daß dieser Anspruch im Sinn des Artikels 54 (1) EPÜ nicht neu ist.

5. Neuheit (Hilfsantrag)

5.1 Der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag ist inhaltlich weitgehend identisch mit dem Anspruch 1 gemäß dem Hauptantrag, wurde aber so formuliert, daß er unter eine andere Kategorie fällt, d. h. einen Anspruch darstellt, der auf die Verwendung bestimmter Bestandteile zur Herstellung eines chirurgischen Geräts gerichtet ist. Die Beschwerdeführerin machte geltend, aufgrund der Verwendung des Geräts für chirurgische Zwecke sei dieser Anspruch angesichts des Hinweises auf die neue medizinische Verwendung gewährbar, ähnlich wie im Fall der Herstellung eines bekannten Arzneimittels für eine zweite therapeutische Verwendung (vgl. G 1/83, ABI. EPA 1985, 60).

5.2 Der Anspruch bezieht sich in der Tat auf den Zusammenbau des bereits in Anspruch 1 des Hauptantrags definierten bekannten Geräts. Die Zweckangabe "Unterbrechen eines Laserstrahls" ist für die chirurgische Verwendung des Geräts kennzeichnend, berührt aber weder die Struktur noch die Zusammensetzung des Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme vermag einem ansonsten bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit zu verleihen, es sei denn, die Funktion macht eine Abänderung des Gegenstands als solchen erforderlich. Die einzigen bislang zugelassenen Ausnahmen können auf Artikel 54 (5) EPÜ und eine neue therapeutische Verwendung eines bekannten Arzneimittels gestützt werden, sofern auch dessen Herstellung durch die neue Verwendung des Erzeugnisses gekennzeichnet ist (d. h. zweite oder weitere therapeutische Indikation - G 1/83).

Die Verwendung eines Geräts zu chirurgischen Zwecken ist jedoch mit einer therapeutischen Verwendung wie in den vorstehend genannten Fällen nicht vergleichbar, da das Gerät während seiner Verwendung nicht aufgebraucht wird und somit

larly as the said specific value cannot be regarded in document (1) as individual in view of the broader teaching disclosed there (point 4.2). Apart from the fact that Claim 1 is unclear, the Board is thus also satisfied that this claim lacks novelty within the meaning of Article 54(1) EPC.

5. Novelty (auxiliary request)

5.1 Claim 1 according to the auxiliary request has substantially the same content as Claim 1 according to the main request, but was worded so as to fall into another category, that is, a claim to the use of elements for the fabrication of a surgical instrument. The appellant submitted that owing to the application of the instrument to surgery, this claim was acceptable in view of the reference to the new medical use, analogously to the preparation of a known medicament for a second therapeutic use (cf. G 5/83, OJ EPO 1985, 64).

5.2 The claim in fact represents the assembly of the known instrument already defined in Claim 1 of the main request. The indication of purpose, i.e. intercepting the laser beam, is a characteristic of the surgical use of the instrument and is not affecting the structure or composition of the entity itself. This kind of functional reference cannot normally impart novelty to an otherwise known article, unless the function implies a necessary modification of the article itself. The only exceptions so far recognised are based on Article 54(5) EPC and on a new therapy for a known medicament when the manufacture of the same is also characterised by the new use of the product (i.e. second or further therapeutic indication - G 5/83).

However, a surgical use of an instrument is not analogous to a therapeutic use in the above-mentioned cases, since the former is not consumed in the application and could be repeatedly used for the same or even for other purposes as well (cf.

l'objet de cette divulgation, en particulier parce que cette valeur particulière ne peut être considérée comme une valeur isolée dans le document 1, l'enseignement de ce document étant plus large (point 4.2). Par conséquent, la Chambre est convaincue, non seulement que la revendication 1 n'est pas claire, mais également qu'elle n'est pas nouvelle au sens où l'entend l'article 54(1) CBE.

5. Nouveauté (requête subsidiaire)

5.1 La revendication 1 selon la requête subsidiaire a pratiquement le même contenu que la revendication 1 selon la requête principale, mais elle a été libellée de manière à entrer dans une autre catégorie, celle des revendications d'utilisation (utilisation d'éléments pour la fabrication d'un instrument de chirurgie). La requérante a allégué que, du fait de cette application chirurgicale de l'instrument, cette revendication était admissible puisqu'elle se référait à la nouvelle application thérapeutique. Il s'agissait d'un cas analogue à celui de la préparation d'un médicament connu pour une seconde application thérapeutique (cf. décision G 5/83, JO OEB 1985, 67).

5.2 En fait, la revendication 1 selon la requête subsidiaire se rapporte à l'assemblage de l'instrument connu déjà défini dans la revendication 1 selon la requête principale. L'indication de l'objectif poursuivi, à savoir l'interception du rayon laser, est une caractéristique concernant l'application chirurgicale de l'instrument, caractéristique qui n'affecte pas la structure ou la composition de cet instrument lui-même. Normalement, ce genre de référence d'ordre fonctionnel ne peut conférer un caractère de nouveauté à une chose connue par ailleurs, à moins que ladite fonction n'implique nécessairement la modification de cette chose elle-même. Les seules exceptions admises jusqu'à présent, fondées sur l'article 54(5) CBE, concernent la nouvelle application thérapeutique d'un médicament connu dans le cas où la nouvelle application du médicament est également une caractéristique de son obtention (c'est-à-dire cas d'une deuxième ou d'une nouvelle indication médicale - G 5/83).

Toutefois, l'application chirurgicale d'un instrument n'est pas analogue à une application thérapeutique dans les cas susmentionnés, l'instrument n'étant pas épuisé par son application chirurgicale et pouvant être réutilisé dans le même but ou dans

zum selben Zweck oder auch zu anderen Zwecken mehrfach verwendet werden könnte (vgl. Anmeldung, Seite 7, Zeilen 24 und 25). Arzneimittel hingegen werden bei ihrer Verwendung aufgebraucht und sind daher nur einmal verwendbar. Jede weitere Verwendung muß Hand in Hand gehen mit einer entsprechenden Ausweitung der Herstellung des Gegenstands für diesen Zweck.

Auf diese Weise konnte in Fällen einer therapeutischen Verwendung für den neuen Verwendungszweck Neuheit anerkannt werden, denn jede Überschneidung mit bestehenden anderen Verwendungen für andere Zwecke konnte ausgeschlossen und damit jede Unklarheit hinsichtlich des Schutzzumfangs vermieden werden. Aufgrund der Möglichkeit wiederholter und sogar unterschiedlicher Verwendungen gilt dies jedoch nicht für chirurgische Geräte. Die beabsichtigte Beschränkung wird daher in der Herstellungsphase bedeutungslos. Aus diesen Gründen ist die Kammer der Auffassung, daß die Zweckangabe "chirurgische Verwendung" einem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung von Bestandteilen eines bekannten Geräts zu dessen Herstellung, d. h. zu dessen Zusammenbau, bezieht, allein noch keine Neuheit verleihen kann. Angesichts der Tatsache, daß das Gerät selbst zusammen mit seinen Bestandteilen bekannt war, muß auch der auf seine Herstellung gerichtete Anspruch als nicht neu betrachtet werden.

5.3 Läßt man den chirurgischen Gesichtspunkt außer acht, so stellt der Anspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag keinen Verwendungsanspruch im Sinne der Verwendung eines Erzeugnisses oder eines bestimmten Gegenstands zur Erzielung einer nach außen gerichteten Wirkung dar, was üblicherweise Gegenstand eines Verwendungsanspruchs ist (G 2/88, ABI. EPA 1990, 93; Nr. 5.1, zweiter Absatz). Tatsächlich sind in der Vorveröffentlichung 1 ebenso wie in der hier behandelten Anmeldung die Beschichtungsmaterialien von ein und derselben Art, und minimale sowie maximale Dicke werden durch ähnliche physikalische Anforderungen und Eigenschaften definiert (Nr. 4.2). Unter diesen Umständen ist im vorliegenden Fall keine neuartige technische Wirkung zu erkennen.

5.4 Die Kammer betrachtet deshalb den Anspruch 1 gemäß dem Hilfsan-

application, page 7, lines 24 and 25). Medicaments, on the other hand, are expended in the process of use and have only a once for all utility. Any new use is exactly correlated with a corresponding expansion of the manufacture of the entity for the purpose.

This rendered novelty for the new purpose acceptable in therapeutic cases, since any overlap with existing other uses for other purposes could be excluded and thereby any confusion about the scope of protection could be avoided. The same does not apply to surgical instrumentation in view of the possibility of repeated and even different uses. The purpose of limitation becomes therefore meaningless in the manufacturing stage. For these reasons it is the view of the Board that the purpose of surgical use alone cannot render a subject-matter of a claim relating to the use of the components of a known instrument for its manufacture, i.e. assembly, novel. In view of the fact that the instrument itself was known together with its components, the claim to its manufacture must also be considered as lacking novelty.

5.3 The surgical aspect being disregarded, Claim 1 according to the auxiliary request is not a use claim in the sense of the use of a product or a particular physical entity to achieve an extraneous effect, this being the normal subject of a use claim (G 2/88, OJ EPO 1990, 93; point 5.1, second paragraph). In fact, in document (1) as well as in the present application the coating materials are of the same nature and the minimum and maximum thicknesses are defined by similar physical requirements and properties (point 4.2 above). Under these circumstances, no novel technical effect can be seen in the present case.

5.4 Claim 1 according to the auxiliary request is therefore regarded by the

d'autres buts (cf. demande, page 7, lignes 24 et 25). Les médicaments au contraire sont consommés lors de l'utilisation et ne peuvent servir qu'une fois. A toute nouvelle utilisation répond très exactement une augmentation correspondante de la production à cette fin du médicament.

C'est là ce qui a permis d'admettre la nouveauté tenant à la nouveauté de l'objectif poursuivi dans les cas d'application thérapeutique, puisque tout chevauchement avec d'autres utilisations à d'autres fins pouvait être exclu, si bien qu'il était possible d'éviter tout risque de confusion en ce qui concerne l'étendue de la protection demandée. Il n'en va pas de même pour les instruments de chirurgie, qui peuvent faire l'objet d'utilisations répétées, et même différentes. L'objectif poursuivi par la limitation apportée à la revendication perd donc toute signification au stade de la fabrication. Pour ces raisons, la Chambre estime que le but chirurgical poursuivi par l'utilisation ne peut à lui seul conférer un caractère de nouveauté à l'objet d'une revendication portant sur l'utilisation des éléments composant un instrument connu en vue de la fabrication de cet instrument, c'est-à-dire de son assemblage. Compte tenu du fait que l'instrument lui-même était connu tout comme les éléments qui le composent, la revendication ayant pour objet la fabrication de cet instrument doit être considérée elle aussi comme dénuée de nouveauté.

5.3 Si l'on fait abstraction de l'aspect chirurgical, la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'est pas une revendication d'utilisation au sens de l'utilisation d'un produit ou d'une chose particulière en vue d'obtenir un effet non inhérent à ce produit ou cette chose, ce qui constitue normalement l'objet d'une revendication d'utilisation (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, point 5.1, deuxième paragraphe). En fait, les revêtements mentionnés dans le document (1) et dans la présente demande sont de même nature, et les épaisseurs minimale et maximale sont définies par des conditions et propriétés physiques similaires (cf. point 4.2 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne peut être considéré en l'espèce que l'on a affaire à un effet technique nouveau.

5.4 Par conséquent, la Chambre considère que la revendication 1 selon la

trag als Anspruch für die Herstellung einer Vorrichtung, d. h. eines durch sein Herstellungsverfahren, bzw. durch die Verwendung der zu seiner Herstellung erforderlichen Bestandteile (Substrat, Beschichtung) gekennzeichneten Lasergeräts für chirurgische Zwecke.

Wie aus der Entscheidung T 150/82 (ABI. EPA1984, 309) hervorgeht, sind Ansprüche für Erzeugnisse, die diese durch ein Verfahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, nur zulässig, wenn die Erzeugnisse als solche neu und erfinderisch sind und weder durch ihre Zusammensetzung noch durch ihre Struktur oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend gekennzeichnet werden können (vgl. Leitsatz II und Nrn. 8 und 10 der Entscheidung T 150/82). Dieser Grundsatz ist naheliegenderweise auch auf einen Anspruch für eine durch ihr Herstellungsverfahren gekennzeichnete Vorrichtung (Nr. 7 der obigen Entscheidung) anwendbar.

Da im vorliegenden Fall die Vorrichtung ohne weiteres durch ihre Struktur gekennzeichnet werden kann (vgl. Hauptantrag) und darüber hinaus von der Kammer nicht als neu an sich angesehen wird, ist der Gegenstand des Anspruchs gemäß dem Hilfsantrag als Verfahren zum Zusammenbau nicht neu und mithin nicht patentfähig.

6. Da mangels Neuheit keiner der Ansprüche gemäß dem Haupt- oder dem Hilfsantrag gewährbar ist, kann nach Artikel 52 (1) EPÜ auf die Anmeldung kein Patent erteilt werden. Ob das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit erfüllt ist, braucht mithin von der Kammer nicht weiter geprüft zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Board as a claim for making a device, i.e. a laser surgical instrument defined by its process of fabrication, i.e. by the use of the component parts (substrate, coating) necessary for producing the device.

As suggested in decision T 150/82, OJ EPO 1984, 309, claims for products defined in terms of a process of manufacture are admissible only if the products as such are new and inventive and cannot be satisfactorily defined by reference to a composition, structure or some other testable parameter (cf. Headnote (II) and points 8 and 10 of T 150/82). The principle is obviously also applicable to a device-by-process claim (point 7 of the same decision).

Since in the present case the device can be clearly defined by its structure (cf. main request) and moreover is not regarded by the Board as novel in itself, the subject-matter of the claim according to the auxiliary request is not novel as a process of assembly and is thus not patentable.

6. Since neither of the claims according to the main or the auxiliary request is acceptable for lack of novelty, the application is not patentable under Article 52(1) EPC. A further examination by the Board of the requirements for inventive step can thus be dispensed with.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

requête subsidiaire est une revendication portant sur la fabrication d'un dispositif, à savoir un instrument de chirurgie à laser défini par son procédé de fabrication, c'est-à-dire par l'utilisation des éléments (substrat, revêtement) nécessaires pour fabriquer l'appareil.

Comme il ressort de la décision T 150/82 (JO OEB 1984, 309), les revendications de produits dans lesquelles les produits sont définis par leur procédé de fabrication ne peuvent être acceptées que si les produits en tant que tels sont nouveaux, impliquent une activité inventive et ne peuvent être définis de manière satisfaisante par référence à leur composition, leur structure ou tout autre paramètre pouvant être testé (cf. sommaire (II) et points 8 et 10 de la décision T 150/82). Il est évident que ce principe peut également s'appliquer à une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention (point 7 de cette même décision).

Le dispositif pouvant, en l'espèce, être clairement défini par sa structure (cf. requête principale) et n'étant de plus pas considéré par la Chambre comme nouveau par lui-même, le procédé d'assemblage qui constitue l'objet de la revendication selon la requête subsidiaire n'est pas nouveau, et par conséquent il n'est pas brevetable.

6. Les revendications selon la requête principale ou la requête subsidiaire ne pouvant être admises en raison de leur absence de nouveauté, l'objet de la demande n'est pas brevetable, en vertu de l'article 52(1) CBE. La Chambre peut donc se dispenser d'examiner si cet objet implique une activité inventive.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 27. Mai 1994 über die Neufassung des Formblatts für den Erteilungs- antrag

Nach Regel 26(1)EPÜ wird **ab 1. Juli 1994** für den schriftlichen Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents die nachstehend abgedruckte Neufassung¹ des Formblatts für den Erteilungsantrag vorgeschrieben. Die derzeit gültige Fassung² kann für eine Übergangszeit bis 30. Dezember 1994 weiter benutzt werden.

Im neuen Feld 43 der Neufassung des Formblatts wird für Inhaber eines beim EPA geführten laufenden Kontos die Gelegenheit eröffnet, einen automatischen Abbuchungsauftrag zu erteilen. Damit wird einer entsprechenden Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und dem Erlaß von Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren Rechnung getragen³. Die Numerierung der bisherigen Felder 43 bis 48 verschiebt sich entsprechend.

Das Merkblatt wurde entsprechend angepaßt.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice from the European Patent Office dated 27 May 1994 concerning the revised Request for Grant form

Under Rule 26(1) EPC, the Office is introducing a revised Request for Grant form (see below)¹ for use **from 1 July 1994**. Applicants may however continue to use the old form² until 30 December 1994.

The revised form has a new Section 43 enabling holders of EPO deposit accounts to request automatic debiting, under the new Arrangements for the automatic debiting procedure in conjunction with the Arrangements for deposit accounts as amended³. Former Sections 43 to 48 have been renumbered and the Notes amended accordingly.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué de l'Office euro- péen des brevets, en date du 27 mai 1994, relatif au nou- veau formulaire de requête en délivrance

En vertu de la règle 26(1) CBE, la requête en délivrance d'un brevet européen doit être présentée par écrit sur le nouveau formulaire¹ de requête en délivrance reproduit ci-après, **à partir du 1^{er} juillet 1994**. Les formulaires actuels² pourront encore être utilisés pendant une période transitoire allant jusqu'au 30 décembre 1994.

A la rubrique 43 du nouveau formulaire, il est offert au titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de l'OEB la possibilité de donner un ordre de prélèvement automatique. Il est ainsi tenu compte de la modification de la réglementation applicable aux comptes courants, et de l'entrée en vigueur de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique³. La numérotation des rubriques 43 à 48 est décalée en conséquence.

La notice a été adaptée en conséquence.

¹ Die Neufassung (Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1001.07.94") wird voraussichtlich ab Ende Juni 1994 zur Verfügung stehen. Sie kann beim EPA **vorzugsweise in Wien** sowie in München, Den Haag und Berlin, sowie bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

² ABI. EPA 1994, 91. Ferner läuft die Übergangszeit für die mit Mitteilung des EPA vom 16. Oktober 1992 (ABI. EPA 1992, 757) vorgeschriebene Fassung noch bis 31. August 1994 (ABI. EPA 1994, 911).

³ Veröffentlicht als Beilage zum ABI. EPA 6/1994.

¹ The revised form ("EPA/EPO/OEB Form 1001.07.94") should be available by the end of June 1994. It is obtainable free of charge from the EPO (**preferably from Vienna**, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the Contracting States.

² OJ EPO 1994, 91. The previous version (as per the notice from the EPO dated 16 October 1992, OJ EPO 1992, 757) may still be used until 31 August 1994 (OJ EPO 1994, 91).

³ Both texts published as a supplement to OJ EPO 6/1994.

¹ Le nouveau formulaire (référence "EPA/EPO/OEB Form 1001.07.94") devrait être disponible à partir de la fin du mois de juin 1994. Il pourra être obtenu gratuitement en s'adressant soit à l'OEB, **de préférence à Vienne** ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1994, 91. En outre, la période transitoire prévue pour le formulaire visé par le communiqué de l'OEB en date du 16 octobre 1992 (JO OEB 1992, 757) court jusqu'au 31 août 1994 (JO OEB 1994, 91).

³ Publié comme supplément au JO OEB 6/1994.



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

1

Bestätigung einer bereits durch Telekopie (Telefax) eingereichten Anmeldung / Confirmation of an application already filed by facsimile / Confirmation d'une demande déjà déposée par télécopie

☐ Ja / Yes / Oui

Wenn ja, Datum der Übermittlung der Telekopie und Name der Einreichungsbehörde / If yes, facsimile date and name of the authority with which the documents were filed / Si oui, date d'envoi de la télécopie et nom de l'autorité de dépôt

Datum / Date Behörde / Authority / Autorité

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

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	MKEY	1
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC	2
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA	3
Anmeldetag / Date of filing / Date de dépôt		4

Tabulatoren-Positionen / Tabulation marks / Arrêts de tabulation

Es wird die Erteilung eines europäischen Patents und gemäß Artikel 94 die Prüfung der Anmeldung beantragt / Grant of a European patent, and examination of the application under Article 94, are hereby requested / Il est demandé la délivrance d'un brevet européen et, conformément à l'article 94, l'examen de la demande

EXAM 4

5

Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt II, 5): / Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes II, 5): / Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice II, 5):

Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen) / Applicant's or representative's reference (maximum 15 spaces) / Référence du demandeur ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)

AREF

6

ANMELDER / APPLICANT / DEMANDEUR
Name / Nom

7

Anschrift / Address / Adresse

8

APPR 01 #

DEST

Zustellanschrift / Address for correspondence / Adresse pour la correspondance

9

PADR

Staat des Wohnsitzes oder Sitzes / State of residence or of principal place of business / Etat du domicile ou du siège

10

Staatsangehörigkeit / Nationality / Nationalité

11

Telefon / Telephone / Téléphone

12

Telex / Télex

Telefax / Fax / Téléfax

13

Weitere(r) Anmelder auf Zusatzblatt / Additional applicant(s) on additional sheet / Autre(s) demandeur(s) sur feuille additionnelle

14

VERTRETER / REPRESENTATIVE / MANDATAIRE:
Name / Nom

15

(Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird / Name only one representative, who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made / N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite)

FREP 01

#

#

#

Geschäftsanschrift / Address of place of business / Adresse professionnelle

16

Telefon / Telephone / Téléphone

17

Telex / Télex

Telefax / Fax / Téléfax

18

Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt / Additional representative(s) on additional sheet / Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle

19

TRAN

FILL

Raum für Zeichen des Anmelders / Space for applicant's reference / Espace réservé à la référence du demandeur

1

Vollmacht / Authorisation / Pouvoir:

ist beigelegt / is enclosed / ci-joint

ist registriert unter Nummer / has been registered under No. / a été enregistré sous le n°

GENA

ERFINDER / INVENTOR / INVENTEUR:

INVT 20 # #

Anmelder ist (sind) alleinige(r) Erfinder / The applicant(s) is (are) the sole inventor(s) / Le(s) demandeur(s) est (sont) le (les) seul(s) inventeur(s)

Erfindernennung auf gesondertem Schriftstück / Designation of inventor attached / Voir la désignation de l'inventeur ci-jointe

BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG / TITLE OF INVENTION / TITRE DE L'INVENTION:

TIDE

TIEN

TIFR

PRIORITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PRIORITY / DECLARATION DE PRIORITE

PRIO

01 # . . . # . . . # . . .

02 # . . . # . . . # . . .

03 # . . . # . . . # . . .

04 # . . . # . . . # . . .

Weitere Prioritätserklärung(en) auf Zusatzblatt /
Additional declaration(s) of priority on additional sheet /
Autre(s) déclaration(s) de priorité sur feuille additionnelle**MIKROORGANISMEN**

Die Erfindung betrifft einen Mikroorganismus (mehrere Mikroorganismen) oder seine (ihre) Verwendung, der (die) auf Grund des Budapester Vertrages oder eines bilateralen Abkommens zwischen der Hinterlegungsstelle und dem EPA nach Regel 28(1) a) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden ist (sind), um die Bedingungen für die Offenbarung der Erfindung gemäß Artikel 83 in Verbindung mit Regel 28 zu erfüllen.

MICRO-ORGANISMS

The invention relates to and/or uses (a) micro-organism(s) deposited for the purposes of disclosure pursuant to Article 83 in conjunction with Rule 28 with a depositary institution recognised within the meaning of of Rule 28(1) (a) under either the Budapest Treaty or a bilateral agreement between the institution and the EPO.

MICO 1 # . . . # . . .

Die Angaben nach Regel 28(1) c) sind in den technischen Anmeldeunterlagen enthalten auf / The particulars referred to in Rule 28(1) (c) are given in the technical documents in the application on / Les indications visées à la règle 28(1) c) figurent dans les pièces techniques de la demande à la /aux

werden später mitgeteilt / will be submitted at a later date /
seront communiquées ultérieurement

Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle ist (sind) beigelegt / The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution is (are) enclosed / Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt est (sont) ci-joint(s)

wird (werden) nachgereicht / will be filed at a later date /
sera (seront) produit(s) ultérieurement

20

21

22

23

24

25

Staat / State / Etat

Anmeldetag / Filing
date / Date de dépôtAktenzeichen / Application
No. / N° de la demande

1

2

3

4

26

MICRO-ORGANISMES

L'invention concerne un (plusieurs) micro-organisme(s) et/ou utilise un (plusieurs) micro-organisme(s), déposé(s) afin de satisfaire aux conditions d'exposé de l'invention prévues à l'article 83 ensemble la règle 28; à cet effet, le dépôt a été effectué auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a), en vertu soit du Traité de Budapest, soit d'un accord bilatéral entre l'autorité et l'OEB.

27

Seite(n) / page(s)

Zeile(n) / line(s) / ligne(s)

28

29

30

**NUCLEOTID-UND AMINOSÄURESEQUENZEN / NUCLEOTIDE
AND AMINO ACID SEQUENCES / SEQUENCES DE
NUCLEOTIDES ET D'ACIDES AMINES**

SEQL (1)

31

Die Beschreibung enthält ein Sequenzprotokoll nach Regel 27a(1) / The description contains a sequence listing in accordance with Rule 27a(1) / La description contient une liste de séquences selon la règle 27bis(1)

Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigelegt / The prescribed machine readable data carrier is enclosed / Le support de données prescrit déchiffable par machine est annexé

Es wird hiermit erklärt, daß die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 27a(2)) / It is hereby stated that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 27a(2)) / Il est déclaré par la présente que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite (règle 27bis (2))

**Verschiedene Anmelder für verschiedene Vertragsstaaten /
Different applicants for different Contracting States /
Différents demandeurs pour différents Etats contractants**

32

Name(n) des (der) Anmelder(s) und benannte Vertragsstaaten /
Name(s) of applicant(s) and designated Contracting States /
Nom(s) du (des) demandeur(s) et des Etats contractants désignés

APPR 02 #

#

**BENENNUNG VON VERTRAGSSTAATEN
DESIGNATION OF CONTRACTING STATES
DESIGNATION D'ETATS CONTRACTANTS**

DEST

33

Österreich / Austria / Autriche

AT

Belgien / Belgium / Belgique

BE

Schweiz und Liechtenstein / Switzerland and
Liechtenstein / Suisse et Liechtenstein

CH / LI

Deutschland / Germany / Allemagne

DE

Dänemark / Denmark / Danemark

DK

Spanien / Spain / Espagne

ES

Frankreich / France / France

FR

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

GB

Griechenland / Greece / Grèce

GR

Irland / Ireland / Irlande

IE

Italien / Italy / Italie

IT

Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg

LU

Monaco / Monaco / Monaco

MC

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

NL

Portugal / Portugal / Portugal

PT

Schweden / Sweden / Suède

SE

(Platz für Vertragsstaaten, für die das EPÜ nach
Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt)

(Space for Contracting States for which the EPC
enters into force after this form has been printed)

**VORSORGLICHE BENENNUNG
SÄMTLICHER VERTRAGSSTAATEN**

Die in Feld 33 angegebenen Staaten sind jene, für die die Zahlung der Benennungsgebühren vorgenommen wurde oder derzeit beabsichtigt ist. Vorsorglich werden jedoch sämtliche Staaten benannt, die zum Zeitpunkt der Einreichung dieser Anmeldung Vertragsstaaten des EPÜ sind (1.7.1994: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Es wird ersucht, die Benennung der hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten als vom Anmelder zurückgenommen zu betrachten, wenn für diese Staaten die Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden. Es wird beantrag, von der Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) und einer Mitteilung nach Regel 69(1) betreffend die hier zusätzlich benannten Vertragsstaaten abzusehen.

**PRECAUTIONARY DESIGNATION OF
ALL CONTRACTING STATES**

The States indicated in Section 33 are those for which it is at present intended to pay designation fees if these have not already been paid. As a precautionary measure, however, all those States which are Contracting States to the EPC at the time of filing this application are designated (1.7.1994: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). It is hereby requested that the designation of any additional States thereby included be regarded as withdrawn by the applicant if the designation fees have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) expires. It is requested that no communication under Rule 85a(1) nor any communication under Rule 69(1) concerning the additional Contracting States designated above be notified.

33a

**DESIGNATION A TOUTES FINS UTILES
DE TOUS LES ETATS CONTRACTANTS**

Les Etats indiqués à la rubrique 33 sont ceux pour lesquels le paiement des taxes de désignation a été effectué ou pour lesquels l'on se propose actuellement de payer les taxes de désignation. Toutefois, à toutes fins utiles, sont désignés tous les Etats qui sont des Etats contractants de la CBE à la date du dépôt de la demande (1.7.1994: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE). Il est demandé, au cas où les taxes de désignation pour les Etats contractants désignés à titre complémentaire ne seraient pas acquittées dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2), que la désignation desdits Etats soit considérée comme retirée par le demandeur. Prière de ne pas procéder pour lesdits Etats contractants désignés à titre complémentaire à la signification d'une notification établie conformément à la règle 85bis(1) ou à la règle 69(1).

ERSTRECKUNG DES EUROPÄISCHEN PATENTS

Diese Anmeldung gilt als Antrag, die europäische Patentanmeldung und das darauf erteilte europäische Patent auf alle Nicht-Vertragsstaaten des EPU zu erstrecken, mit denen am Tag ihrer Einreichung „Erstreckungsabkommen“ bestehen (Stand: Slowenien ab 1. März 1994). Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird.

EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT

This application is deemed to be a request to extend the European patent application and the European patent granted in respect of it to all non-Contracting States to the EPO with which "extension agreements" exist on the date on which the application is filed (Present situation: Slovenia from 1 March 1994). However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid.

EXPT

Der Anmelder beabsichtigt derzeit, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten: /
The applicant currently intends to pay the extension fee for the States marked below with a cross: /
Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après :

Slowenien / Slovenia / Slovénie

SI

(Platz für Staaten, mit denen nach Drucklegung dieses Formblatts „Erstreckungsabkommen“ in Kraft treten) /
 (Space for States with which "extension agreements" enter into force after this form has been printed) /
 (Prévu pour des États à l'égard desquels des «accords d'extension» entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire)

Die Anmeldung ist eine Teilanmeldung /
The application is a divisional application /
La présente demande constitue une demande divisionnaire

DFIL 9

#

PANR

#

Es handelt sich um eine Anmeldung nach Art. 61(1)(b) /
The application is an Art. 61(1)(b) application /
La présente demande constitue une demande selon l'article 61(1)(b)

DFIL 9

#

EANR

#

Patentansprüche / Claims / Revendications

CLMS

Weiterer Satz von Patentansprüchen (Art. 167(2)(a)) /
Additional set of claims (Art. 167(2)(a)) /
Série supplémentaire de revendications (art. 167(2)(a))

AUCL (1)

AUCL (3)

AUCL (4)

Zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung wird vorgeschlagen
Abbildung Nr. / With the abstract it is proposed to publish
figure No. / Il est proposé de publier avec l'abrége
la figure n°

DRAW (2)

Zusätzliche Abschrift(en) der im europäischen Recherchenbericht
angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt / Additional copy(ies)
of the documents cited in the European search report is (are) requested /
Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des
documents cités dans le rapport de recherche européenne

ASOC

EXTENSION DES EFFETS DU BREVET EUROPEEN

La présente demande est réputée constituer une requête en extension des effets de la demande de brevet européen et du brevet européen délivré sur la base de cette demande à tous les Etats non parties à la CBE avec lesquels il existe un «accord d'extension» à la date du dépôt de la demande (Situation: Slovénie à partir du 1^{er} mars 1994). Toutefois l'extension ne produit ses effets que s'il est acquitté la taxe d'extension prescrite.

Nummer der früheren Anmeldung
 No. of earlier application
 Numéro de la demande initiale

Nummer der früheren Anmeldung
 No. of earlier application
 Numéro de la demande initiale

Zahl der Patentansprüche
 Number of claims
 Nombre de revendications

AT
 ES
 GR
 Zahl der Patentansprüche
 Number of claims
 Nombre de revendications

Nummer / Number / Numéro

Anzahl der **zusätzlichen** Sätze von Abschriften
 Number of **additional** sets of copies
 Nombre de jeux **supplémentaires** de copies

Es wird die Rückerstattung der Recherchegebühr gemäß Art. 10 GebO beantragt / Refund of the search fee is requested pursuant to Article 10 of the Rules relating to Fees / Le remboursement de la taxe de recherche est demandé en vertu de l'article 10 du règlement relatif aux taxes

41

☐

Eine Kopie des Recherchenberichts ist beigelegt / A copy of the search report is attached / Une copie du rapport de recherche est jointe

42

☐

AUTOMATISCHER ABBUCHUNGS-AUFTRAG (nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)
AUTOMATIC DEBIT ORDER (for EPO deposit account holders only)
ORDRE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)

Das Europäische Patentamt wird hiermit beauftragt, fällig werdende Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren vom nebenstehenden laufenden Konto abzubuchen / The European Patent Office is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account opposite any fees and costs falling due / Par la présente, il est demandé à l'Office européen des brevets de prélever du compte courant ci-contre les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique

DECA

Nummer des laufenden Kontos / Name des Kontoinhabers /
 Deposit account number / Account holder's name /
 Numéro du compte courant Nom du titulaire du compte

43

Eventuelle Rückzahlungen auf das nebenstehende beim EPA geführte laufende Konto / Reimbursement, if any, to EPO deposit account opposite / Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-contre ouvert auprès l'OEB

DEPA

Nummer des laufenden Kontos / Name des Kontoinhabers /
 Deposit account number / Account holder's name /
 Numéro du compte courant Nom du titulaire du compte

44

Die vorgeschriebene Liste über die diesem Antrag beigelegten Unterlagen ergibt sich aus der vorbereiteten Empfangsbescheinigung (Seite 6 dieses Antrages)

The prescribed list of documents enclosed with this request is shown on the prepared receipt (page 6 of this request)

45

La liste prescrite des documents joints à cette requête figure sur le récépissé préétabli (page 6 de la présente requête)

Unterschrift(en) des (der) Anmelders(s) oder Vertreters(s) /
 Signature(s) of applicant(s) or representative(s) /
 Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du (des) mandataire(s)

46

Für Angestellte nach Artikel 133 (3) Satz 1 mit allgemeiner Vollmacht / For employees under Article 133 (3), 1st sentence, having a general authorisation / Pour les employés mentionnés à l'article 133, paragraphe 3, 1re phrase, munis d'un pouvoir général Nr. / No. / n° :

Ort / Place / Lieu

Datum / Date

Name des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft mit Schreibmaschine angeben. / Please type name under signature. In case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be typed. / Le ou les noms des signataires doivent être également dactylographiés. S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataires sera indiquée à la machine à écrire.

Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents 6

(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)

(Checklist of enclosed documents)

(Liste des documents annexés à la présente requête)

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

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

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

Datum / Date

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

Anmeldenummer / Application No. / N° de la demande	
Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt (Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))	DREC
Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Representative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire	AREF
Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde. / Only after filing of the application with a national authority: / Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:	
Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))	RENA

A. Anmeldeunterlagen und Prioritätsbelege / Application documents and priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité	47	Stückzahl / Number of copies / Nombre d'exemplaire	Blattzahl* eines Stücks / Number of sheets* in each copy / Nombre de feuilles* par exemplaire	Gesamtzahl der Abbildungen / Total number of figures / Nombre total de figures
1. Beschreibung / Description				
2. Patentansprüche / Claims / Revendications				
3. Ggf. unterschiedliche Patentansprüche (Art. 167(2) a) / Any different claims (Art. 167(2)a) / Le cas échéant, revendications différentes (art. 167(2) a)				
4. Zeichnung(en) / Drawings / Dessins				
5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé				
6. Übersetzung der Anmeldeunterlagen / Translation of the application documents / Traduction des pièces de la demande				
7. Prioritätsbelege / Priority document(s) / Document(s) de priorité				
8. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs (belege) / Translation of priority document(s) / Traduction du (des) document(s) de priorité				
B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: / This application as filed is accompanied by the items below: / A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:	48			
1. Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier				
2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général				
3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur				
4. Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure				
5. Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees (EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)				
6. Scheck (ausgeschlossen bei Einreichung bei den nationalen Behörden) / Cheque (not when filing with national authorities) / Chèque (pas de chèque en cas de dépôt auprès des services nationaux)				
7. Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing / Support de données pour liste de séquences				
8. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille additionnelle				
9. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other (please specify here) / Autres documents (veuillez préciser ici)				
C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents / Copies du présent récépissé de documents	49	Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies		

DRAW 1 #

SEQ (4)

Währung Betrag / Currency Amount / Monnaie Montant
(Ausfüllung freigestellt / optional / facultatif)

* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl wurde bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets indicated was correct / L'exactitude du nombre de feuilles n'a pas été contrôlée lors du dépôt

Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 31. Mai 1994 über die Neufassung des Formblatts 1200

Nachstehend wird eine Neufassung¹ des Formblatts für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200) und des dazugehörigen Merkblatts abgedruckt. Es wird empfohlen, die Neufassung ab sofort zu benutzen.

Erläuterungen der Änderungen

Die Neufassung des Formblatts enthält folgende Änderungen gegenüber der bisherigen Fassung²:

- Die Texte in den drei Amtssprachen sind nunmehr in Spaltenform angeordnet, um eine übersichtlichere Darstellung zu erreichen. Die neue Anordnung sowie neu eingefügte Felder haben mehrere Umgruppierungen und Umnumerierungen erforderlich gemacht.

- Das neue Feld 11 berücksichtigt die auch in Euro-PCT-Verfahren mögliche Erstreckung europäischer Patente³.

- Das neue Feld 12 ermöglicht es Inhabern von beim EPA geführten laufenden Konten, einen automatischen Abbuchungsauftrag zu erteilen. Damit wird einer entsprechenden Änderung der Vorschriften über das laufende Konto und dem Erlaß von Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren Rechnung getragen⁴.

- Im neuen Feld 13 kann ein beim EPA geführtes laufendes Konto angegeben werden, auf das eventuelle Rückzahlungen vorgenommen werden können.

Notice from the European Patent Office dated 31 May 1994 concerning revised Form 1200

EPA/EPO/OEB Form 1200 for entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office, and the corresponding Notes¹ which have been revised, are reproduced below. Applicants are advised to start using this revised form immediately.

Comments on the amendments

This form differs from the previous version² as follows:

- The texts in the three official languages have been put into columns for easier use. This new arrangement, together with the addition of new sections, has meant reorganising the form and renumbering some of the sections.

- Section 11 (new) covers the extension of European patents, which is also possible in Euro-PCT procedures³.

- Section 12 (new) allows EPO deposit account holders to issue automatic debit orders, following a corresponding amendment to the Arrangements for deposit accounts and the adoption of the Arrangements for the automatic debiting procedure⁴.

- In Section 13 (new), applicants can give details of EPO deposit accounts into which any reimbursements may be paid.

Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 31 mai 1994, relatif à la nouvelle version du formulaire 1200

Une nouvelle version¹ du formulaire d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200) et de la notice qui l'accompagne est reproduite ci-après. Il est recommandé de faire usage du nouveau formulaire dès à présent.

Explication des modifications

Par rapport au texte actuel, la nouvelle version du formulaire contient les modifications suivantes²:

- Les textes dans les trois langues officielles sont désormais présentés en colonnes, dans un souci de clarté de la présentation. Compte tenu de la nouvelle présentation et de l'ajout de nouvelles rubriques, il a été nécessaire de procéder à plusieurs modifications des regroupements et de la numérotation.

- La nouvelle rubrique 11 tient compte de l'extension des effets du brevet européen qui peut également avoir lieu dans les procédures euro-PCT³.

- La nouvelle rubrique 12 permet aux titulaires d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB de donner un ordre de prélèvement automatique. Elle tient compte de la modification correspondante de la réglementation relative aux comptes courants et de l'édiction de la réglementation relative au prélèvement automatique⁴.

- A la nouvelle rubrique 13, il est possible d'indiquer un compte courant ouvert auprès de l'OEB, sur lequel d'éventuels remboursements pourront être effectués.

¹ Das neue Formblatt und Merkblatt tragen die Druckbezeichnung "EPA/EPO/OEB Form 1200 07.94". Sie werden voraussichtlich Ende Juni 1994 zur Verfügung stehen und können beim EPA vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten kostenlos bezogen werden.

² ABI. EPA 1992, 775.

³ ABI. EPA 1994, 75 und 201.

⁴ Beilage zu ABI. EPA Nr. 6/1994.

¹ This form and the Notes to it (reference "EPA/EPO/OEB Form 1200 07.94") should be available by the end of June 1994. They are obtainable free of charge from the EPO (preferably from Vienna, but also from Munich, The Hague and Berlin) and the central industrial property offices of the Contracting States.

² OJ EPO 1992, 775.

³ OJ EPO 1994, 75 and 201.

⁴ Supplement to OJ EPO 6/1994.

¹ Le nouveau formulaire et la notice qui l'accompagne portent la référence "EPA/EPO/OEB Form 1200 07.94" et devraient être disponibles à partir de la fin du mois de juin 1994. Il sera possible de se les procurer gratuitement soit auprès de l'OEB de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin, soit auprès des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

² JO OEB 1992, 775.

³ JO OEB 1994, 75 et 201.

⁴ Supplément au JO OEB n° 6/1994.

- Die Felder für die Angaben zur Einreichung von Übersetzungen (bisher Feld 5, jetzt Feld 7) und für die Festlegung der Unterlagen, die dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden sollen (Feld 6), wurden überarbeitet.

Mit der geänderten Fassung des Felds 6 soll deutlicher als bisher klar gestellt werden, welche Unterlagen der Anmelder dem Verfahren vor dem EPA zugrunde legen will (u.a. Versuchsberichte, die dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragter Behörde zugegangen sind). Gleichzeitig soll erreicht werden, daß die Unterlagen dem EPA auch in der erforderlichen Stückzahl eingereicht werden. Feld 6 kann allerdings auch in der umfangreicher gewordenen Fassung nicht allen denkbaren Fallkonstellationen gerecht werden. In Ausnahmefällen wird es sich deshalb nicht vermeiden lassen, Klarstellungen auf einem (unterzeichneten) Zusatzblatt einzureichen.

- Section 7 (previously Section 5) on the filing of translations and Section 6 specifying the documents on which proceedings before the EPO are to be based have been revised.

Section 6 should make it easier to establish which documents applicants wish to form the basis of proceedings before the EPO (e.g. test reports received by the EPO as International Preliminary Examining Authority). It should also ensure that the correct number of copies of each document is submitted. However, even in its revised form Section 6 cannot cover every conceivable permutation, and applicants may occasionally have to submit further details on a separate (signed) sheet.

- Les rubriques pour les renseignements relatifs à la production des traductions (jusqu'à présent la rubrique 5 et dorénavant la rubrique 7) et pour l'indication des pièces sur lesquelles la procédure devant l'OEB doit se fonder (rubrique 6) ont été remaniées.

La version modifiée de la rubrique 6 doit permettre de connaître plus clairement les pièces sur lesquelles le demandeur veut se fonder pour la procédure devant l'OEB (par exemple les rapports d'essais qui ont été communiqués à l'OEB en sa qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international). En même temps, elle vise à ce que le nombre requis d'exemplaires des pièces soit transmis à l'OEB. Toutefois, même dans sa version plus détaillée, la rubrique 6 ne saurait couvrir toutes les situations imaginables. Dans des cas exceptionnels, on devra inévitablement fournir des informations sur une feuille supplémentaire (signée).

**Eintritt in die regionale
Phase vor dem EPA
als Bestimmungsamt
oder ausgewähltem Amt****Entry into the regional
phase before the EPO
as designated or elected
Office****Entrée dans la phase
régionale devant l'OEB
agissant en qualité d'Office
désigné ou élu**

Europäische Anmeldenummer oder, falls nicht bekannt, PCT-Aktenzeichen oder PCT-Veröffentlichungsnummer	European application number, or, if not known, PCT application or publication number	Numéro de dépôt de la demande de brevet européen ou, à défaut numéro de dépôt PCT ou de publication PCT
Zeichen des Anmelders oder Vertreters (max. 15 Positionen)	Applicant's or representative's reference (max. 15 spaces)	Référence du demandeur ou du mandataire (15 caractères ou espaces au maximum)
☒ 1. Anmelder Die Angaben über den (die) Anmelder sind in der internationalen Veröffentlichung enthalten. ☐ Änderungen, die das Internationale Büro noch nicht vermerkt hat, sind auf einem Zusatzblatt angegeben. Zustellanschrift (siehe Merkblatt II, 1)	1. Applicant Indications concerning the applicant(s) are contained in the international publication. Changes which have not yet been recorded by the International Bureau are set out on an additional sheet. Address for correspondence (see Notes II, 1)	1. Demandeur Les indications concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale. Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués sur une feuille additionnelle. Adresse pour la correspondance (voir notice II, 1)
2. Vertreter Name (Nur einen Vertreter angeben, der in das europäische Patentregister eingetragen und an den zugestellt wird) Geschäftsanschrift Telefon Telefax Telex ☐ Weitere(r) Vertreter auf Zusatzblatt	2. Representative Name (Name only one representative who is to be listed in the Register of European Patents and to whom notification is to be made) Address of place of business Telephone Fax Telex Additional representative(s) on additional sheet	2. Mandataire Nom (N'indiquer qu'un seul mandataire, qui sera inscrit au Registre européen des brevets et auquel signification sera faite) Adresse professionnelle Téléphone Téléfax Télex Autre(s) mandataire(s) sur feuille additionnelle
☐ Einzelvollmacht ist beigelegt. ☐ Allgemeine Vollmacht ist registriert unter Nummer: ☐ Allgemeine Vollmacht ist eingereicht, aber noch nicht registriert. ☐ Die beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte Vollmacht schließt ausdrücklich die regionale Phase ein.	Individual authorisation is attached. General authorisation has been registered under No: A general authorisation has been filed, but not yet registered. The authorisation filed with the EPO as PCT receiving Office expressly includes the regional phase.	Un pouvoir spécial est joint. Un pouvoir général a été enregistré sous le n° : Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré. Le pouvoir général tel que déposé à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT s'applique expressément à la phase régionale.

☒ 4. Prüfungsantrag Hiermit wird die Prüfung der Anmeldung gemäß Art. 94 EPU beantragt. Die Prüfungsgebühr wird (wurde) entrichtet. <i>Prüfungsantrag in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe Merkblatt III, 6.2) :</i>	4. Request for examination Examination of the application under Art. 94 EPC is hereby requested. The examination fee is being (has been, will be) paid. <i>Request for examination in an admissible non-EPO language (see Notes III, 6.2) :</i>	4. Requête en examen Il est demandé que la demande de brevet soit examinée, conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été, sera) procédé au paiement de la taxe d'examen <i>Requête en examen dans une langue non officielle autorisée (voir notice III, 6.2) :</i>
☐ 5. Abschriften Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke wird (werden) beantragt. Anzahl der zusätzlichen Sätze von Abschriften	5. Copies Additional copy (copies) of the documents cited in the supplementary European search report is (are) requested. Number of additional sets of copies	5. Copies Prière de fournir une (des) copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne. Nombre de jeux supplémentaires de copies
6. Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen 6.1 Dem Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (PCT I) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen: ☒ die vom Internationalen Büro veröffentlichten Anmeldungsunterlagen (mit allen Ansprüchen, Beschreibung und Zeichnungen), gegebenenfalls mit den geänderten Ansprüchen nach Art. 19 PCT ☐ soweit sie nicht ersetzt werden durch die in drei Stücken beigefügten Änderungen . <i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i> 6.2 Dem Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt (PCT II) sind folgende Unterlagen zugrunde zu legen: ☒ die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde gelegten Unterlagen einschließlich seiner in drei Stücken beigefügten Anlagen ☐ soweit sie nicht ersetzt werden durch die in drei Stücken beigefügten Änderungen . <i>Falls nötig, sind Klarstellungen auf einem Zusatzblatt einzureichen!</i> ☒ Sind dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde Versuchsberichte zugegangen, dürfen diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden.	6. Documents intended for proceedings before the EPO 6.1 Proceedings before the EPO as designated Office (PCT I) are to be based on the following documents: the application documents published by the International Bureau (with all claims, description and drawings), where applicable with amended claims under Art. 19 PCT unless replaced by the amendments enclosed in triplicate . <i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i> 6.2 Proceedings before the EPO as elected Office (PCT II) are to be based on the following documents: the documents on which the international preliminary examination report is based , including any annexes enclosed in triplicate unless replaced by the amendments enclosed in triplicate . <i>Where necessary, clarifications must be submitted on a separate sheet!</i> If the EPO as International Preliminary Examining Authority has received test reports , these may be used as the basis of proceedings before the EPO.	6. Pièces destinées à la procédure devant l'OEB 6.1 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes : les pièces de la demande publiée par le Bureau international (avec toutes les revendications, la description et les dessins), éventuellement avec les revendications modifiées conformément à l'article 19 du PCT dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes en trois exemplaires . <i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i> 6.2 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II) doit se fonder sur les pièces suivantes : les pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international , y compris ses annexes éventuelles jointes en trois exemplaires dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes en trois exemplaires . <i>Le cas échéant, des explications doivent être jointes sur une feuille additionnelle!</i> Si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a reçu des rapports d'essais , ils peuvent constituer la base de la procédure devant l'OEB.

☒ 7. Übersetzungen Beigefügt sind die nachfolgend angekreuzten Übersetzungen in einer der Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Französisch): ☐ Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (PCT I + II): ☐ Übersetzung der ursprünglich eingereichten internationalen Anmeldung (Beschreibung, Ansprüche, etwaige Textbestandteile in den Zeichnungen), der veröffentlichten Zusammenfassung, und etwaiger Angaben über Mikroorganismen nach Regel 13^{bis}.3 und 13^{bis}.4 PCT, in drei Stücken ☐ Übersetzung der prioritätsbegründenden Anmeldung(en), in einem Stück ☐ Zusätzlich im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt (PCT II): ☐ Übersetzung der nach Art. 19 PCT geänderten Ansprüche nebst Erklärung, falls diese dem Verfahren vor dem EPA zugrunde gelegt werden sollen (siehe Feld 6), in drei Stücken ☐ Zusätzlich im Verfahren vor dem EPA als ausgewähltem Amt (PCT II): ☐ Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, in drei Stücken	7. Translations Translations in one of the official languages of the EPO (English, French, German) are enclosed as crossed below: ☐ In proceedings before the EPO as designated or elected Office (PCT I + II): Translation of the international application (description, claims, any text in the drawings) as originally filed, of the abstract as published and of any indication under Rule 13^{bis}.3 and 13^{bis}.4 PCT regarding micro-organisms, in triplicate ☐ Translation of the priority application(s), in one copy ☐ In addition, in proceedings before the EPO as designated Office (PCT I): Translation of amended claims and any statement under Art. 19 PCT, if the claims as amended are to form the basis for the proceedings before the EPO (see Section 6), in triplicate ☐ In addition, in proceedings before the EPO as elected Office (PCT II): Translation of any annexes to the international preliminary examination report, in triplicate	7. Traductions Vous trouverez ci-jointes les traductions cochées ci-après dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français) : ☐ Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou élu (PCT I + II): Traduction de la demande internationale telle que déposée initialement (description, revendications, textes figurant éventuellement dans les dessins), de l'abrégé publié, et de toutes indications visées aux règles 13^{bis}.3 et 13^{bis}.4 du PCT concernant les micro-organismes, en trois exemplaires ☐ Traduction de la (des) demande(s) ouvrant le droit de priorité, en un exemplaire ☐ De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I) : Traduction des revendications modifiées et de la déclaration faite conformément à l'article 19 du PCT, si la procédure devant l'OEB doit être fondée sur les revendications modifiées (cf. rubrique 6), en trois exemplaires ☐ De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II) : Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international, en trois exemplaires
☐ 8. Mikroorganismen Die Erfindung betrifft einen oder mehrere Mikroorganismen, die nach Regel 28(1)a) EPU bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt worden sind. ☐ Die Angaben nach Regel 28(1)c) EPÜ sind in der internationalen Veröffentlichung oder in der gemäß Feld 7 eingereichten Übersetzung enthalten auf: Seite(n) / Zeile(n) Die Empfangsbescheinigung(en) der Hinterlegungsstelle ☐ ist (sind) beigefügt ☐ wird (werden) nachgereicht	8. Micro-organisms The invention relates to one or more micro-organism(s) deposited with a recognised depositary institution under Rule 28(1)(a) EPC. The particulars referred to in Rule 28(1)(c) EPC are given in the international publication or in the translation submitted under Section 7 on: page(s) / line(s) The receipt(s) of deposit issued by the depositary institution is (are) enclosed will be filed at a later date	8. Micro-organismes L'invention concerne un ou plusieurs micro-organismes déposés auprès d'une autorité habilitée au sens de la règle 28(1) a) CBE. Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE figurent dans la publication internationale ou dans une traduction produite conformément à la rubrique 7 à la / aux: page(s) / ligne(s) Le(s) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt est (sont) joint(s) sera (seront) produit(s) ultérieurement

9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

☐

Die nach Regeln 5.2 und 13^{ter} PCT sowie Regel 104b (3a) EPU erforderlichen Unterlagen liegen dem EPA bereits vor.

☐

Das schriftliche Sequenzprotokoll wird anliegend in einer Amtssprache des EPA nachgereicht.

☐

Das Sequenzprotokoll geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

☐

Der vorgeschriebene maschinenlesbare Datenträger ist beigelegt.

☐

Die auf dem Datenträger gespeicherte Information stimmt mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll überein.

9. Nucleotide and amino acid sequences

The items necessary in accordance with Rules 5.2 and 13^{ter} PCT and Rule 104b (3a) EPC have already been furnished to the EPO.

The written sequence listing is furnished herewith in an official language of the EPO.

The sequence listing does not include matter which goes beyond the content of the application as filed.

The prescribed machine-readable data carrier is enclosed.

The information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13^{ter} PCT et la règle 104^{ter} (3^{bis}) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEB.

La liste de séquences écrite est produite ci-joint dans une des langues officielles de l'OEB.

La liste de séquences ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le support de données prescrit, déchiffable par machine, est annexé.

L'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste de séquences écrite.

10. Benennungsgebühren

10.1 Benennungsgebühren werden für nachstehende in der internationalen Anmeldung benannte Vertragsstaaten des EPU entrichtet:

☐

AT Österreich

☐

BE Belgien

☐

CH/LI Schweiz und Liechtenstein

☐

DE Deutschland

☐

DK Dänemark

☐

ES Spanien

☐

FR Frankreich

☐

GB Vereinigtes Königreich

☐

GR Griechenland

☐

IE Irland

☐

IT Italien

☐

LU Luxemburg

☐

MC Monaco

☐

NL Niederlande

☐

PT Portugal

☐

SE Schweden

☐

_____ ¹⁾

☐

_____ ¹⁾

10. Designation fees

10.1 Designation fees are paid in respect of the following EPC Contracting States designated in the international application for a European patent:

Austria

Belgium

Switzerland and Liechtenstein

Germany

Denmark

Spain

France

United Kingdom

Greece

Ireland

Italy

Luxembourg

Monaco

Netherlands

Portugal

Sweden

_____ ¹⁾

_____ ¹⁾

10. Taxes de désignation

10.1 Les taxes de désignation sont acquittées pour ceux des Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale qui sont indiqués ci-après:

Autriche

Belgique

Suisse et Liechtenstein

Allemagne

Danemark

Espagne

France

Royaume-Uni

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Monaco

Pays-Bas

Portugal

Suède

_____ ¹⁾

_____ ¹⁾

☒

10.2 Derzeit ist nicht beabsichtigt, Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPU zu entrichten. Insoweit wird auf die Zustellung einer Mitteilung nach Regel 85a(1) EPU verzichtet. Sofern diese Benennungsgebühren nicht bis zum Ablauf der in Regel 85a(2) EPU vorgesehenen Nachfrist entrichtet werden, wird beantrag, von einer Mitteilung nach Regel 69(1) EPU abzusehen.

10.2 At present it is not intended to pay designation fees for the EPC Contracting States not marked with a cross under 10.1 but designated in the international application. No communication under Rule 85a(1) EPC in respect of these designation fees need be notified. If they have not been paid by the time the period of grace allowed in Rule 85a(2) EPC expires, it is requested that no communication be sent under Rule 69(1) EPC.

10.2 Il n'est pas actuellement envisagé d'acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE qui ne sont pas cochés sous la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale. Le demandeur renonce ainsi à la notification prévue à la règle 85bis(1) CBE. Si ces taxes de désignation ne sont pas acquittées à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) CBE, il est demandé de s'abstenir d'envoyer une notification, établie conformément à la règle 69(1) CBE.

¹⁾ Vorgesehen für die Eintragung weiterer Vertragsstaaten des EPU, für die der PCT nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft tritt, und die bei Einreichung der internationalen Anmeldung benannt waren.

¹⁾ Space for any other EPC Contracting States which may become PCT Contracting States after this form has been printed and which were designated in the international application at the time of filing.

¹⁾ Prévu pour l'inscription d'autres Etats contractants de la CBE à l'égard desquels le PCT entrera en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale à la date de dépôt.

**11. Erstreckung des europäischen Patents**

Diese Anmeldung gilt auch als Erstreckungsantrag hinsichtlich aller in der internationalen Anmeldung bestimmten Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen bei Einreichung der internationalen Anmeldung »Erstreckungsabkommen« in Kraft waren*. **Die Erstreckung wird jedoch nur wirksam, wenn die vorgeschriebene Erstreckungsgebühr entrichtet wird.**

Der Anmelder beabsichtigt, die Erstreckungsgebühr für die nachfolgend angekreuzten Staaten zu entrichten:

☐
☐
☐

SI Slowenien (* ab 1. März 1994)

1)

1)

- 1) Vorgesehen für die Eintragung weiterer Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, für die »Erstreckungsabkommen« nach Drucklegung dieses Formblatts in Kraft treten und die in der internationalen Anmeldung bestimmt waren.

11. Extension of the European patent

This application is also considered as being a request for extension to all the **non-Contracting States** to the EPC designated in the international application with which "extension agreements" were in force on the date of filing the international application*. **However, the extension only takes effect if the prescribed extension fee is paid.**

The applicant intends to pay the extension fee for the States marked with a cross below:

Slovenia (* as of 1 March 1994)

1)

1)

- 1) Space for entering further non-Contracting States to the EPC for which "extension agreements" enter into force after this form has been printed and which were designated in the international application.

11. Extension des effets du brevet européen

La présente demande est également réputée demande d'extension à tous les **Etats non adhérents** à la CBE **désignés dans la demande internationale**, avec lesquels existaient, lors du dépôt de la demande, des »accords d'extension« *. **Toutefois l'extension ne produit ses effets que si la taxe d'extension prescrite est acquittée.**

Le demandeur se propose actuellement d'acquitter la taxe d'extension pour les Etats dont le nom est coché ci-après:

Slovénie (* à compter du 1^{er} mars 1994)

1)

1)

- 1) Prévu pour l'inscription d'autres Etats non adhérents à la CBE, pour lesquels des »accords d'extension« entreront en vigueur après l'impression du présent formulaire et qui ont été désignés dans la demande internationale.

12. Automatischer Abbuchungsauftrag (Nur möglich für Inhaber von beim EPA geführten laufenden Konten)

Das EPA wird beauftragt, nach Maßgabe der Vorschriften über das automatische Abbuchungsverfahren fällige Gebühren und Auslagen vom untenstehenden laufenden Konto abzubuchen.

Nummer des laufenden Kontos /
Name des Kontoinhabers

12. Automatic debit order (for EPO deposit account holders only)

The EPO is hereby authorised, under the Arrangements for the automatic debiting procedure, to debit from the deposit account below any fees and costs falling due.

Deposit account number / Account holder's name

12. Ordre de prélèvement automatique (uniquement possible pour les titulaires de comptes courants ouverts auprès de l'OEB)

Par la présente, il est demandé à l'OEB de prélever du compte courant ci-dessous les taxes et frais venant à échéance, conformément à la réglementation relative au prélèvement automatique.

N° du compte courant / Nom du titulaire du compte

**13. Eventuelle Rückzahlungen auf das untenstehende beim EPA geführte laufende Konto**

Nummer des laufenden Kontos /
Name des Kontoinhabers

13. Reimbursement, if any, to EPO deposit account below

Deposit account number / Account holder's name

13. Remboursements éventuels à effectuer sur le compte courant ci-dessous ouvert auprès de l'OEB

N° du compte courant / Nom du titulaire du compte

14. Unterschrift(en) des (der) Anmelder(s) oder Vertreters

Ort / Datum

Für Angestellte (Art. 133(3) EPÜ) mit allgemeiner Vollmacht:

Nr. _____

Name(n) des (der) Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte auch die Stellung des (der) Unterzeichneten innerhalb der Gesellschaft eintragen.

14. Signature(s) of applicant(s) or representative

Place / Date

For employees (Art. 133(3) EPC) having a general authorisation:

No. _____

Please type name(s) under signature(s). In the case of legal persons, the position of the signatory within the company should also be typed.

14. Signature(s) du (des) demandeur(s) ou mandataire

Lieu / Date

Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général:

N° _____

Veuillez faire figurer le nom dactylographié sous la signature. Si ce nom désigne une personne morale, ajouter la mention dactylographiée de la position occupée par le signataire au sein de la société.



Merkblatt

Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt (EPA/EPO/OEB Form 1200)

Dieses Merkblatt erläutert das Ausfüllen des Formblatts EPA/EPO/OEB Form 1200. Das Formblatt sollte mit Schreibmaschine ausgefüllt werden. Seine Verwendung ist nicht obligatorisch, wird jedoch empfohlen. Es muß **unmittelbar beim EPA**, vorzugsweise bei der Zweigstelle in Den Haag, eingereicht werden. Sollte ein Feld oder andere Felder für die einzusetzenden Angaben nicht ausreichen, so ist ein unterzeichnetes Zusatzblatt zu benützen. Jedes auf dem Zusatzblatt fortgesetzte Feld ist mit seiner Zahl und seiner Bezeichnung anzugeben (zum Beispiel "2 Weitere(r) Vertreter", "6 Für das Verfahren vor dem EPA bestimmte Unterlagen"). Weitere Einzelheiten über den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewähltem Amt sind den **"Hinweisen für PCT-Anmelder"** (Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131) zu entnehmen.

I. Allgemeine Hinweise

Für den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als **Bestimmungsamt** muß der Anmelder die in Artikel 22 PCT genannten Handlungen bis zum Ablauf des **21. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vornehmen. Wurde vor Ablauf von 19 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag mindestens ein Vertragsstaat des EPÜ, für den Kapitel II PCT verbindlich ist, ausgewählt, so sind die Handlungen vor dem EPA als **ausgewähltem Amt** bis zum Ablauf des **31. Monats** nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag vorzunehmen; dies gilt auch dann, wenn für andere bestimmte Vertragsstaaten Kapitel II PCT nicht verbindlich ist, wie dies zur Zeit für die Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Griechenland der Fall ist.

II. Ausfüllhinweise

In den nachstehenden Ausfüllhinweisen entspricht die Numerierung den entsprechenden Feldern im Formblatt.

1. Zustellanschrift

Eine Zustellanschrift kann nur von Anmeldern **ohne Vertreter** mit verschiedenen Betriebsstätten angegeben werden. Es muß eine eigene Anschrift des Anmelders sein. Die Zustellanschrift wird weder in das europäische Patentregister noch in Veröffentlichungen des EPA aufgenommen (vgl. ABI. EPA 1980, 397).

2. Vertreterbestellung (Artikel 133, 134 EPÜ)

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, müssen in jedem durch das EPÜ geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein und Handlungen durch ihn vornehmen (Artikel 133 (2) EPÜ).

3. Vollmacht (Regel 101 EPÜ)

Zugelassene Vertreter, die sich als solche zu erkennen geben, müssen nach Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit dem Beschluß des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 nur noch in bestimmten Fällen eine unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe hierzu ABI. EPA 1991, 421 und 489). Hingegen müssen nach Artikel 134(7) EPÜ vertretungsberechtigte Rechtsanwälte sowie Angestellte, die für einen Anmelder

gemäß Artikel 133(3) Satz 1 EPÜ handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete Vollmacht einreichen, sofern sie nicht bereits beim EPA als Anmeldeamt eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdrücklich auch auf die durch das EPÜ geschaffenen Verfahren erstreckt.

Ist die Einreichung einer Vollmacht erforderlich, so wird für die Einzellvollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1003 (ABI. EPA 1989, 228) und für die allgemeine Vollmacht das Formblatt EPA/EPO/OEB 1004 (ABI. EPA 1989, 230; 1985, 42) empfohlen. Beide Formblätter können beim EPA (vorzugsweise in Wien sowie in München, Den Haag und Berlin) und bei den Zentralbehörden der Vertragsstaaten für den gewerblichen Rechtsschutz kostenlos bezogen werden.

4. Prüfungsantrag (Artikel 150 (2), 94 EPÜ)

4.1 Der Prüfungsantrag gilt erst als gestellt, wenn ein schriftlicher Prüfungsantrag eingereicht (bereits in Feld 4 des Formblatts 1200 angekreuzt) und die Prüfungsgebühr entrichtet worden ist (Artikel 94(1) und (2) EPÜ). Wegen der Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrages gemäß Artikel 14(4) EPÜ und der damit verbundenen Gebührenermäßigung siehe III, 6.2.

4.2 Der Prüfungsantrag kann bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem der internationale Recherchenbericht oder die Erklärung nach Artikel 17 (2) a) PCT veröffentlicht worden ist (Artikel 157 (1) EPÜ). Die Frist zur Einreichung des schriftlichen Prüfungsantrags und zur Entrichtung der Prüfungsgebühr läuft jedoch keinesfalls vor der in Artikel 22 oder 39 PCT genannten Frist ab (Artikel 150 (2) EPÜ). In der Praxis bedeutet dies, daß bei Anwendung von Kapitel II PCT spätestens bis zum Ablauf von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag der schriftliche Prüfungsantrag eingereicht und die Prüfungsgebühr entrichtet werden müssen.

4.3 Ein Anmelder, der den Prüfungsantrag bereits vor dem Zugang des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gestellt hat, wird nach dessen Übersendung vom EPA aufgefordert, innerhalb einer zu bestimmenden Frist zu erklären, ob er die Anmeldung aufrechterhält (Artikel 96(1) EPÜ).

5. Zusätzliche Abschrift(en) der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke

Es können ein oder mehrere zusätzliche Sätze der Abschriften der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke angefordert werden (vgl. Artikel 92 (2) EPÜ). Hierfür ist (sind) die vorgesehene(n) Pauschalgebühr(en) (vgl. III, 7) zu entrichten.

6. Unterlagen für das europäische Erteilungsverfahren

Der Anmelder muß beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA klarstellen, welche Unterlagen er dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde legen will. Grundsätzlich werden im Verfahren vor dem EPA als **Bestimmungsamt** (PCT Kapitel I) die **veröffentlichten Unterlagen** ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, und

im Verfahren vor dem EPA als **ausgewählten Amt** (PCT Kapitel II) die **dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht zugrunde liegenden Unterlagen** zugrunde gelegt. Der Anmelder kann jedoch erklären, daß dem Erteilungsverfahren geänderte Unterlagen zugrunde zu legen sind.

Will der Anmelder ausnahmsweise die im internationalen vorläufigen Prüfungsverfahren vorgelegten Änderungen nicht weiterverfolgen und auf die veröffentlichten Unterlagen, ggf. mit den Änderungen gegenüber dem Internationalen Büro nach Art. 19 PCT, zurückgehen, ist dies anzugeben und auf einem unterzeichneten Zusatzblatt klarzustellen.

Unterlagen, die veröffentlichte Anmeldungsunterlagen ersetzen, sind **in drei Stücken** einzureichen (Regel 36(1) in Verbindung mit Regel 35(2) EPÜ). Bei geänderten Unterlagen, die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beigelegt sind, gilt dies auch dann, wenn das EPA die internationale vorläufige Prüfung vorgenommen hat. Eine Verweisung auf die dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht beigelegten Änderungen genügt daher nicht. Siehe hierzu die "Hinweise für PCT-Anmelder" (D.5 bzw. C.5 in Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131).

Hat der Anmelder im Verfahren vor dem EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde **Versuchsberichte** vorgelegt, so wird davon ausgegangen, daß das EPA diese auch im europäischen Erteilungsverfahren verwenden darf.

7. Übersetzung(en)

7.1 Übersetzung der Anmeldung

Wurde die internationale Anmeldung **nicht** in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht, so **muß** der Anmelder dem EPA vor Ablauf von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag eine Übersetzung in einer der Amtssprachen vorlegen.

Auch wenn vom Internationalen Büro die internationale Anmeldung in englischer Übersetzung veröffentlicht wurde, hat der Anmelder noch die Möglichkeit, die Verfahrenssprache vor dem EPA zu wählen. So kann er eine Übersetzung in französischer oder deutscher Sprache oder sogar eine andere englische Übersetzung einreichen, wenn er eine eigene Übersetzung vorlegen möchte. Reicht er jedoch keine Übersetzung ein, so wird davon ausgegangen, daß er Englisch als Verfahrenssprache gewählt hat, und die veröffentlichte englische Übersetzung wird dem europäischen Erteilungsverfahren zugrunde gelegt.

Die Übersetzung muß die Beschreibung, die Patentansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung, etwaige Textbestandteile der Zeichnungen und die Zusammenfassung enthalten. Außerdem sollte die Übersetzung die nach Artikel 19 PCT geänderten Ansprüche nebst Erklärung sowie alle Angaben nach Regel 13bis.3 und 13bis.4 PCT und alle veröffentlichten Berichtigungsanträge (Regel 91.1 f) PCT) enthalten. Siehe hierzu die Hinweise für PCT-Anmelder (jeweils B.I.1 in Beilage zum ABI. EPA 12/1992 mit Änderungen in ABI. EPA 1994, 131)

Die Übersetzung ist in **drei Stücken** Ausfertigung einzureichen.

7.2 Übersetzung des Prioritätsbeleges

Ist die Sprache der früheren Anmeldung nicht Deutsch, Englisch oder Französisch, so muß gemäß Artikel 88 (1) und Regel 38 (4) EPÜ eine Übersetzung

der früheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorgelegt werden. Die Sprache der Übersetzung muß nicht die Verfahrenssprache sein.

Die Übersetzung des Prioritätsbeleges ist nach Regel 104b(3) EPÜ innerhalb von 21 bzw. 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag einzureichen.

7.3 Übersetzung der Anlagen

Findet **Kapitel II PCT** Anwendung, so müssen auch alle Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht übersetzt (Artikel 36(2) b), (3) b), Regel 74.1 PCT) und in drei Stücken eingereicht werden.

8. Mikroorganismen

Um die Bestimmungen der Regel 28 EPÜ zu erfüllen, muß die Hinterlegung der Mikroorganismen bei einer gemäß Regel 28 (1)a EPÜ anerkannten Hinterlegungsstelle spätestens am Anmeldetag der internationalen Anmeldung erfolgt sein. Die dem Anmelder zur Verfügung stehenden maßgeblichen Angaben über die Merkmale der Mikroorganismen müssen in der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung enthalten sein (Regel 28 (1) b) EPÜ). Die Angabe der Hinterlegungsstelle und des Aktenzeichens der Hinterlegung (Regel 28 (1) c) EPÜ) muß, soweit diese Angaben nicht bereits in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten sind, spätestens innerhalb der in Regel 13bis PCT genannten Frist (16 Monate seit dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag) beim Internationalen Büro eingereicht worden sein.

Dem Anmelder wird dringend empfohlen, zusammen mit der Einreichung dieses Formblatts, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 21. bzw. 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag, die von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Empfangsbescheinigung vorzulegen. Diese erlaubt es dem EPA nachzuprüfen, ob die Vorschriften der Regel 28 (1) und (2) EPÜ eingehalten wurden (siehe hierzu Mitteilung des EPA in ABI. EPA 1986, 269).

9. Nucleotid- und Aminosäuresequenzen

Sind in der internationalen Anmeldung Nucleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, muß die Beschreibung nach Regel 5.2 PCT ein Sequenzprotokoll enthalten. Das EPA als Internationale Recherchenbehörde verlangt zusätzlich die Einreichung des Sequenzprotokolls in maschinenlesbarer Form und die Abgabe einer Erklärung, daß die auf dem vorgeschriebenen Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt (Regel 13ter.1 PCT und Art. 3 des Beschlusses vom 11. Dezember 1992 (Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992).

Wardas EPA Internationale Recherchenbehörde, werden demnach dem EPA alle erforderlichen Unterlagen in der Regel bereits vorliegen. Liegt dem EPA das Sequenzprotokoll nicht vor, entspricht es nicht dem vorgeschriebenen Standard, ist es nicht auf dem vorgeschriebenen Datenträger eingereicht worden oder ist ein nachgereichtes Sequenzprotokoll nicht in einer Amtssprache des EPA abgefaßt, ist (sind) die fehlende(n) Unterlage(n) **beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA** nachzureichen (Regel 104b(3a) EPÜ und Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1992, Beilage 2 zum ABI. EPA 12/1992). Gegebenenfalls ist gleichzeitig zu erklären, daß das nachgereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und daß

die auf dem Datenträger gespeicherte Information mit dem schriftlichen Sequenzprotokoll übereinstimmt.

10. Benennungen

10.1 In Feld 10.1 sollten nur die in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten angekreuzt werden, für die Benennungsgebühren entrichtet werden sollen oder bereits entrichtet wurden.

10.2 Anmelder, die die Erklärung in Feld 10.2 abgeben, haben trotzdem die Möglichkeit, die Benennungsgebühren für die in Feld 10.1 nicht angekreuzten, aber in der internationalen Anmeldung bestimmten Vertragsstaaten innerhalb der Frist der Regel 104b(1) EPÜ zu entrichten. Gegebenenfalls können sie Benennungsgebühren noch innerhalb der Nachfrist nach Regel 85a (2) EPÜ entrichten. Siehe auch unten III, 9.1.

11. Erstreckung des europäischen Patents

Die Anmeldung und das darauf erteilte europäische Patent erstrecken sich auf Antrag des Anmelders auf **in der internationalen Anmeldung bestimmte** Nicht-Vertragsstaaten des EPÜ, mit denen bei Einreichung des internationalen Anmeldung "Erstreckungsabkommen" in Kraft waren (Stand 1. März 1994: Slowenien).

Unter dieser Voraussetzung gilt der Erstreckungsantrag automatisch für jede in die regionale Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewähltem Amt eintretende Patentanmeldung als gestellt. Er gilt als zurückgenommen, wenn die Erstreckungsgebühr nicht innerhalb der für die Entrichtung der Benennungsgebühren im EPÜ vorgesehenen Fristen (Regel 104b(1) EPÜ; Regel 85a(2) EPÜ) an das EPA entrichtet wird. Eine Mitteilung entsprechend Regel 85a(1) EPÜ oder Regel 69 EPÜ ergeht nicht.

Ausführliche Informationen zum Erstreckungssystem sind im ABI. EPA 1994, 75 bekanntgemacht.

12. Automatischer Abbuchungsauftrag

Siehe hierzu die Vorschriften und Hinweise über das automatische Abbuchungsverfahren (Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

13. Laufendes Konto

Werden Gebühren in Deutschen Mark gezahlt und verfügt der Rückzahlungsempfänger über ein laufendes Konto (ABI. EPA 1982, 15) beim EPA, so können eventuelle Rückzahlungen durch Kreditierung des laufenden Kontos erfolgen. Wird eine Rückzahlung auf das laufende Konto gewünscht, sind die Nummer und der Name des Kontoinhabers anzugeben. Wegen der Angabe des laufenden Kontos eines **Vertreters** siehe Nummer 5 der Rechtsauskunft Nr. 6/91 rev., ABI. EPA 1991, 573.

III. Hinweise zu den Gebühren

Es wird empfohlen, bei der Gebührenaufzahlung das Formblatt EPA/EPO/OEB Form 1010 (ABI. EPA 1992, 671) zu verwenden.

1. Kapitel I PCT (Artikel 22 PCT)

1.1 Gebühren, die **bis zum Ablauf des 21. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
 - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr

- ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
- iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)

b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)

1.2 Prüfungsgebühr

Die Prüfungsgebühr ist **innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichts oder** der in Artikel 17(2) PCT genannten Erklärung zu entrichten (siehe auch 6 unten).

2. Kapitel II PCT (Artikel 39 (1) PCT)

Gebühren, die **bis zum Ablauf des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem (frühesten) Prioritätstag** zu entrichten sind:

- a) die nationale Gebühr nach Artikel 158(2) EPÜ, die sich zusammensetzt aus
 - i) einer der Anmeldegebühr entsprechenden nationalen Grundgebühr
 - ii) den Benennungsgebühren (siehe 4 unten)
 - iii) gegebenenfalls den Anspruchsgebühren (siehe 5 unten)

b) gegebenenfalls die Recherchegebühr für die ergänzende europäische Recherche (siehe 3 unten)

c) die Prüfungsgebühr (siehe 1.2 oben)

d) die Jahresgebühr für das dritte Jahr, falls sie nicht zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird (vgl. Regel 104b(1) e) EPÜ).

3. Recherchegebühr

3.1 Nichterhebung der Recherchegebühr

Wurde der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt, so wird kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt und keine Recherchegebühr erhoben.

3.2 Herabsetzung der Recherchegebühr

Um 20 % herabgesetzt ist die Recherchegebühr, wenn für die Anmeldung der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom russischen Patentamt (bisher Staatliches Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen), vom australischen Patentamt oder vom chinesischen Patentamt erstellt worden ist. In diesen Fällen sind daher nur 80 % der Recherchegebühr zu entrichten.

4.1 Benennungsgebühren

Für jeden benannten Staat ist eine Benennungsgebühr zu entrichten. Für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins ist nur eine einzige Benennungsgebühr zu entrichten.

4.2 Erstreckungsgebühren

Für jeden Erstreckungsstaat ist eine Erstreckungsgebühr zu entrichten.

Bei der Zahlung von Erstreckungsgebühren ist anzugeben, für welche Staaten diese Gebühren bestimmt sind.

5. Anspruchsgebühren

Der Anmelder ist berechtigt, beim Eintritt in die regionale Phase geänderte Patentansprüche beim EPA einzureichen (siehe II, 6). Wegen der Zahl der gegebenenfalls zu entrichtenden Anspruchsgebühren (Regel 104b(1) b) iii) EPÜ) siehe "Hinweise für PCT-Anmelder" (B.II.1 und 4 in Beilage 1 zum ABI. EPA 12/1992).

6. Ermässigung der Prüfungsgebühr

6.1 Internationale vorläufige Prüfung durch das EPA

Die Prüfungsgebühr ermäßigt sich um 50 %, wenn das EPA als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für die betreffende Anmeldung bereits einen internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erstellt hat (Regel 104b(6) EPÜ und Artikel 12 (2) GebO).

6.2 Sprachen

Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats des EPÜ, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Französisch Amtssprache ist, und die Angehörigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland können den Prüfungsantrag in einer Amtssprache dieses Vertragsstaats (zugelassene Nichtamtssprache) einreichen (Art. 14(4) EPÜ). Die Prüfungsgebühr wird um 20 % ermäßigt, wenn der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache eingereicht und innerhalb eines Monats nach dieser Einreichung, d. h. frühestens gleichzeitig mit dem Prüfungsantrag eine Übersetzung in der Verfahrenssprache geliefert wird. Wird EPA Form 1200 verwendet, so muß der schriftliche Prüfungsantrag in der zugelassenen Nichtamtssprache in dem freien Platz des Felds 4 eingetragen werden, weil dieses den Prüfungsantrag in der Verfahrenssprache schon enthält (Regel 6(3) EPÜ, Art. 12(1) GebO und Mitteilung des EPA vom 3. Juli 1992, ABI. EPA 1992, 467). Der Wortlaut des Prüfungsantrags kann wie folgt lauten:

- a) in italienischer Sprache: "Sirichiede diesaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."
- b) in schwedischer Sprache: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."
- c) in niederländischer Sprache: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Artikel 94."
- d) in luxemburgischer Sprache: "Etgëtheimat Préifung vun der Umeldung nom Artikel 94 ugefrot."
- e) in spanischer Sprache: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."
- f) in dänischer Sprache: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."
- g) in griechischer Sprache: "Simfonametis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."
- h) in irischer Sprache: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."
- i) in portugiesischer Sprache: "Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94°."

6.3 Liegen die Voraussetzungen für beide Ermäßigungsfälle vor, so ermäßigt sich die Prüfungsgebühr zunächst um 50 %. Der sich dadurch ergebende Betrag ermäßigt sich um 20 % dieses Betrags, also nicht um 20 % der vollen Gebühr.

7. Höhe der Gebühren

Die jeweils gültige Höhe der Gebühren und ihrer Gegenwerte in anderen Währungen der Vertragsstaaten des EPÜ sind den "Hinweisen für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen" zu entnehmen, die regelmäßig im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden.

8. 10-Tage-Sicherheitsregel

Es wird empfohlen, die Zahlung in einem Vertragsstaat des EPÜ spätestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist gemäß Artikel 8 (3) und (4) GebO zu veranlassen. Gilt in einem solchen Fall die Gebührenzahlung gemäß Artikel 8 (1) und (2) GebO erst nach Ablauf der

Zahlungsfrist als eingegangen, so gilt diese Frist dennoch als eingehalten, wenn ein entsprechender Nachweis geführt wird. Ist die Zahlung weniger als 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist, jedoch noch innerhalb der Zahlungsfrist veranlaßt worden, so ist neben der Führung des entsprechenden Nachweises zusätzlich eine Zuschlagsgebühr zu entrichten.

9. Rechtliche Folgen der Nichtentrichtung von Gebühren

9.1 Nationale Grundgebühr, Benennungsgebühren, Recherchegebühr, Erstreckungsgebühren
Wird die nationale Grundgebühr, eine Benennungsgebühr oder die Recherchegebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a(1) EPÜ). Benennungsgebühren, für die der Anmelder in Feld 10.2 auf einen Hinweis nach Regel 85a (1) EPÜ verzichtet hat, und Erstreckungsgebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85a (2) EPÜ). Werden die nationale Grundgebühr und mindestens eine Benennungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Regel 104c (1) EPÜ). Wird die Benennungsgebühr für einzelne Bestimmungsstaaten nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Benennung dieser Staaten als zurückgenommen (Regel 104c (2) EPÜ). Wird eine Erstreckungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt der Erstreckungsantrag als zurückgenommen. Wird die Recherchegebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 157(2) EPÜ).

9.2 Prüfungsgebühr

Wird die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Regel 85b EPÜ). Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen (Artikel 94 (3) EPÜ).

9.3 Anspruchsgebühren

Wird eine Anspruchsgebühr nicht innerhalb der vorgesehenen Frist entrichtet, so kann sie noch innerhalb einer Nachfrist von einem Monat nach Zustellung einer Mitteilung des EPA, in der auf die Fristversäumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden (Regel 31(1) EPÜ). Wird eine Anspruchsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch (Regel 104c (3) EPÜ).

9.4 Jahresgebühr

Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird (Art. 86(2) EPÜ). Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 86(3) EPÜ).



Notes

Entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office (EPA/EPO/OEB Form 1200)

These notes explain how to complete EPA/EPO/OEB Form 1200. Please use a typewriter. Use of the form, although recommended, is not obligatory. It must be filed **with the EPO direct**, preferably with the branch at The Hague. If there is not enough space for an item of information, a separate sheet should be used and then signed. Each section continued on the separate sheet must be indicated by means of its number and heading (e.g. "2 Additional representative(s)", "6 Documents for the European grant procedure"). Further details on entry into the regional phase before the EPO as designated or elected Office may be found in "**Information for PCT applicants**" (Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO 1994, 131).

I. General information

For entry into the regional phase before the EPO as **designated Office**, the applicant must take the procedural steps referred to in Article 22 PCT within **21 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. If at least one EPC Contracting State bound by PCT Chapter II has been elected within 19 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date, the procedural steps before the EPO as **elected Office** must be taken within **31 months** of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date; this applies even if other designated Contracting States are not bound by PCT Chapter II, as is currently the case for Greece, Liechtenstein, Spain and Switzerland.

II. Instructions for completing the form

The numbering below corresponds to the sections of the form.

1. Address for correspondence

An address for correspondence may be given only by applicants **with no representative** and having several different business addresses. The address must be the applicant's own and will not appear in either the Register of European Patents or EPO publications (cf. OJ EPO 1980, 397).

2. Appointment of representative (Articles 133, 134 EPC)

Applicants having neither their residence nor principal place of business within the territory of one of the Contracting States to the EPC must be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by the EPC (Article 133(2) EPC)

3. Authorisations (Rule 101 EPC)

Professional representatives who identify themselves as such are required under Rule 101(1) EPC, in conjunction with the Decision of the President of the EPO of 19 July 1991, to file a signed authorisation only in particular cases (see OJ EPO 1991, 421 and 489). However, a legal practitioner entitled to act as professional representative in accordance with Article 134(7) EPC, or an employee acting for an applicant in accordance with Article 133(3), first sentence, EPC but who

is not a professional representative, must file a signed authorisation unless an authorisation which expressly empowers him to act in proceedings established by the EPC has previously been filed with the EPO as receiving Office.

If the filing of an authorisation is necessary, the use of EPA/EPO/OEB Form 1003 (OJ EPO 1989, 228) is recommended for individual authorisations and of EPA/EPO/OEB Form 1004 (OJ EPO 1989, 230 ; 1985, 42) for general authorisations. Both forms are available free of charge from the EPO (preferably in Vienna, but also in Munich, The Hague and Berlin) or the central industrial property offices of the Contracting States.

4. Request for examination (Articles 150(2), 94 EPC)

4.1 The request for examination consists of a written request (cross already placed in Section 4 of Form 1200) which is not deemed to be filed until the examination fee has been paid (Article 94(1) and (2) EPC). See III, 6.2 with regard to the filing of the written request for examination under Article 14(4) EPC and the corresponding fee reduction.

4.2 The request for examination may be filed up to six months from the date on which the international search report or the declaration pursuant to Article 17(2)(a) PCT was published (Article 157(1) EPC). However, the time limit within which the written request for examination must be filed and the examination fee paid will under no circumstances expire before the time limit prescribed by Article 22 or 39 PCT (Article 150(2) EPC). In practice this means that in the case of PCT Chapter II the written request for examination has to be filed and the examination fee paid no later than 31 months from the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

4.3 An applicant who has submitted the request for examination before receiving the supplementary European search report will be invited by the EPO, after the search report has been sent, to indicate within a set period whether he desires to proceed further with the application (Article 96(1) EPC).

5. Additional copy(ies) of documents cited in the supplementary European search report

One or more sets of additional copies of the documents cited in the supplementary European search report can be ordered (cf. Article 92(2) EPC) on payment of the flat-rate fee (cf. III, 7).

6. Documents for the European grant procedure

When an application enters the regional phase before the EPO, the applicant must specify which documents are to form the basis for the European grant procedure. In proceedings before the EPO as **designated Office** (PCT Chapter I) the basis is generally formed by the **published documents**, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, and in proceedings before the EPO as **elected Office** (PCT Chapter II) by the **documents on which the international preliminary examination report is based**. The applicant may however indicate that amended documents are to form the basis for the grant procedure

If, exceptionally, the applicant does not wish to proceed with the amendments submitted during the international preliminary examination procedure, but would rather revert to the published documents, where applicable with the amendments made before the International Bureau under Article 19 PCT, a request to this effect should be made on a signed separate sheet.

Documents which replace published application documents must be filed **in triplicate** (Rule 36(1) in conjunction with Rule 35(2) EPC). This applies also to amended documents corresponding to the amendments made during proceedings before the International Preliminary Examining Authority, even if the EPO carried out the international preliminary examination. A reference to the amendments attached to the international preliminary examination report is therefore not sufficient. See "Information for PCT applicants" (D.5 and C.5, Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO, 1994, 131).

If the applicant has supplied **test reports** in proceedings before the EPO as International Preliminary Examining Authority, it is assumed that the EPO may use these in the European grant proceedings.

7. Translation(s)

7.1 Translation of the application

If the international application was **not** published in an official language of the EPO, the applicant **must** furnish the EPO with a translation in one of the official languages within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

Where an English translation of the international application has been published by the International Bureau, the applicant can still choose the language of proceedings before the EPO, i.e. he can file a French or German translation, or even another English translation, if he wishes to file a translation of his own. However, if he does not file a translation, he will be deemed to have chosen English as the language of the European proceedings, which will be based on the published English version.

The translation must include the description, claims as filed, any text in the drawings, and the abstract. It should also include the amended claims and any statement as well as all indications under Rule 13bis.3 and 13bis.4 PCT and all published requests for rectification (Rule 91.1(f) PCT). See "Information for PCT applicants" (B.I.1 in Supplement 1 to OJ EPO 12/1992 as amended by OJ EPO 1994, 131).

The translation must be filed in **triplicate**.

7.2 Translation of the priority document

If the previous application was not drawn up in English, French or German, a translation of the previous application into one of the official languages of the EPO must be submitted under Article 88(1) and Rule 38(4) EPC. The language of the translation need not be that of the proceedings.

Under Rule 104b(3) EPC a translation of the priority documents must be filed within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date.

7.3 Translation of annexes

Where **PCT Chapter II** applies, any annexes to the international preliminary examination report must also be translated (Article 36(2)(b), (3)(b), Rule 74.1 PCT) and filed in triplicate.

8. Micro-organisms

Rule 28 EPC requires that micro-organisms be deposited with a depositary institution recognised under Rule 28(1)(a) EPC not later than the date of filing of the international application. Such relevant information as is available to the applicant on the characteristics of the micro-organism(s) must be given in the application as filed (Rule 28(1)(b) EPC). Where particulars of the depositary institution and the file number of the deposit (Rule 28(1)(c) EPC) are not already included in the international application they must be furnished to the International Bureau not later than the expiry of the time limit specified in Rule 13bis PCT (within 16 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date).

Applicants are strongly recommended to submit the receipt for the deposit issued by the depositary institution when filing this form or at the latest within 21 or 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date. This enables the EPO to check compliance with Rule 28(1) and (2) EPC (cf. Notice from the EPO in OJ EPO 1986, 269).

9. Nucleotide and amino acid sequences

If nucleotide or amino acid sequences are disclosed in the international application the description must contain a sequence listing in accordance with Rule 5.2 PCT. The EPO as International Searching Authority additionally requires the sequence listing to be furnished in machine-readable form, together with a statement that the information recorded on the prescribed data carrier is identical to the written sequence listing (Rule 13ter.1 PCT and Article 3 of the Decision dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992).

If the EPO was International Searching Authority, it will generally already have received all the necessary items. If on expiry of the period of 21 or 31 months from the date of filing or from the (earliest) priority date the sequence listing is not available to the EPO, or does not conform to the prescribed standard, or has not been filed on the prescribed data carrier, or if a sequence listing filed subsequently is not drawn up in one of the official languages of the EPO, the missing item(s) must be filed subsequently **on entry into the regional phase before the EPO** (Rule 104b(3a) EPC and Decision of the President of the EPO dated 11 December 1992, Supplement 2 to OJ EPO 12/1992). If applicable, it (they) must be accompanied by a statement that the written sequence listing filed subsequently does not include matter which goes beyond the content of the application as filed and that the information recorded on the data carrier is identical to the written sequence listing.

10. Designations

10.1 Only those Contracting States designated in the international application, for which the applicant intends to pay or has already paid the designation fees, should be indicated in Section 10.1.

10.2 Applicants making the declaration in Section 10.2 may nevertheless pay, within the time limit laid down in

Rule 104b(1) EPC, the designation fees for those Contracting States not indicated in Section 10.1 but designated in the international application. Where appropriate they may also validly pay the designation fees within a period of grace (Rule 85a(2) EPC). See also III, 9.1.

11. Extension of the European patent

The European application and patent granted in respect of it are extended, at the applicant's request, to States **designated in the international application** which are not Contracting States to the EPC and with which "extension agreements" exist (as at 1 March 1994: Slovenia).

Subject to this condition the request for extension is automatically deemed to be made for any patent application entering the regional phase before the EPO as designated Office or elected Office on or after the commencement date (entry into force of the extension agreement). It is deemed withdrawn if the extension fee is not paid to the EPO within the time limits laid down in the EPC for the payment of designation fees (Rule 104b(1) EPC; Rule 85a(2) EPC). No communication under Rule 85a(1) or Rule 69 EPC is issued

Detailed information about the extension system is published in OJ EPO 1994, 75.

12. Automatic debit order

See Arrangements for the automatic debiting procedure and Information from the EPO concerning the automatic debiting procedure (Supplement to OJ EPO No. 6/1994).

13. Deposit account

If an applicant pays fees in Deutsche Mark and has a deposit account with the EPO (OJ EPO 1982, 15), any refunds due to him may be credited to that account. If he wishes this to be done the applicant must indicate the account number and the account holder's name. Where a **representative's** deposit account is to be indicated, refer to point 5 of Legal Advice No 6/91 rev., OJ EPO 1991, 573.

III. Notes on fees

It is recommended that EPA/EPO/OEB Form 1010 (OJ EPO 1992, 671) be used when paying fees.

1. PCT Chapter I (Article 22 PCT)

1.1 Fees payable within 21 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)

- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

1.2 Examination fee

The examination fee must be paid **within 6 months of publication of the international search report** or of the declaration pursuant to Article 17(2) PCT (see also 6 below).

2. PCT Chapter II (Article 39(1) PCT)

Fees payable **within 31 months of the filing date or, where applicable, the (earliest) priority date:**

- (a) national fee under Article 158(2) EPC comprising
 - (i) a basic national fee corresponding to a filing fee
 - (ii) designation fees (see 4 below)
 - (iii) claims fees, if any (see 5 below)

- (b) supplementary European search fee, if any (see 3 below)

- (c) examination fee (see 1.2 above)

- (d) renewal fee for the third year unless not due until a later date (cf. Rule 104b(1)(e) EPC)

3. Search fee

3.1 No search fee payable

If the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office, no supplementary European search report will be drawn up and no search fee charged.

3.2 Reduction of search fee

The search fee is reduced by 20 % if an international search report has been drawn up in respect of the application by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the Russian Patent Office (formerly the USSR State Committee for Inventions and Discoveries), the Australian Patent Office, or the Chinese Patent Office. Only 80 % of the search fee has thus to be paid in these cases.

4.1 Designation fees

A designation fee is payable for each designated State. A single designation fee is charged for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein.

4.2 Extension fees

An extension fee is payable for each state requested.

When extension fees are paid, the States for which they are intended must be specified.

5. Claims fees

The applicant is entitled to file amended claims with the EPO at entry into the regional phase (see II, 6). As regards the calculation of claims fees to be paid, if any, (Rule 104b(1)(b)(iii) EPC), see "Information for PCT applicants" (B.II.1 and 4 in Supplement 1 to OJ EPO 12/1992).

6. Reduction of examination fee

6.1 International preliminary examination by the EPO

The examination fee is reduced by 50 % if the EPO, acting as International Preliminary Examining Authority, has already drawn up the international preliminary examination report in respect of the application in question (Rule 104b(6) EPC and Article 12(2) RF Ees).

6.2 Languages

Persons having their residence or principal place of business within the territory of an EPC Contracting State with an official language other than English, French or German, and nationals of that State who are resident abroad, may file the request for examination in an official language of that State (admissible non-EPO language) (Article 14(4) EPC). The examination fee is reduced by 20 % if the written request for examination is filed in an admissible non-EPO language and, within one month of such filing (i.e. at the earliest simultaneously with the request for examination), a translation in the language of proceedings is also filed. If EPO Form 1200 is used the written request for examination in the admissible non-EPO language must

be entered in the space provided in Section 4, as this already contains a request for examination in the language of proceedings (Rule 6(3) EPC, Article 12(1) RFees and Notice from the EPO dated 3 July 1992, OJ EPO 1992, 467). The request for examination may be worded as follows:

(a) in Italian: "Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94."

(b) in Swedish: "Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94."

(c) in Dutch: "Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94."

(d) in Luxembourgish: "Et gët heimat Préifung vun der Umeldung nom Art. 94 ugefrot."

(e) in Spanish: "Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94."

(f) in Danish: "Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94."

(g) in Greek: "Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos."

(h) in Irish: "Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94."

(i) in Portuguese: "Solicita-seo exame de pedido segundo o artigo 94°."

- 6.3 If the requirements for both reductions are satisfied, the examination fee is reduced first by 50 %. The 20 % reduction is applied to the resulting total and not to the full fee.

7. Amounts of fees

Current fees and the equivalents in other currencies of the EPC Contracting States are set out in "Guidance for the payment of fees, costs and prices" which is published regularly in the Official Journal of the EPO.

8. 10-Day safety rule

It is recommended that in Contracting States to the EPC payment be made no later than 10 days before expiry of the period for payment under Article 8(3) and (4) RFees. If in such cases fees are considered under Article 8(1) and (2) RFees not to have been paid until after the period for payment has expired, that period is nonetheless considered to have been observed if appropriate evidence is produced. If payment is made later than 10 days before expiry of the period for payment, but still within the period for payment, a surcharge must be paid and appropriate evidence of the original payment supplied.

9. Legal consequences of non-payment of fees

- 9.1 Basic national fee, designation fees, search fee
If the basic national fee, a designation fee or the search fee is not paid within the time limit, it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85a(1) EPC). Designation fees and extension fees in respect of which the applicant has dispensed in Section 10.2 with notification under Rule 85a(1) EPC may still be validly paid within a period of grace of two months of expiry of the normal time limit provided that within this

period a surcharge is paid (Rule 85a(2) EPC). Unless both the basic national fee and also at least one designation fee are paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(1) EPC). If the designation fee has not been paid in due time for any particular designated State, the designation of such State will be deemed to be withdrawn (Rule 104c(2) EPC). If an extension fee is not paid in due time the request for extension is deemed to be withdrawn. If the search fee is not paid in due time, the application will be deemed to be withdrawn (Article 157(2) EPC).

9.2 Examination fee

If a claims fee is not paid in due time it may still be validly paid within a period of grace of one month from notification of the failure to observe the time limit (Rule 31(1) EPC). If the examination fee is not paid within the time limit it may still be validly paid within a period of grace of one month of notification of a communication from the EPO pointing out the failure to observe the time limit, provided that within this period a surcharge is paid (Rule 85b EPC). If the examination fee is not paid in due time the application will be deemed to be withdrawn (Article 94(3) EPC).

9.3 Claims fees

If a claims fee is not paid in due time it may still be validly paid within a period of grace of one month from notification of the failure to observe the time limit (Rule 31(1) EPC). If a claims fee is not paid in due time, the claim concerned will be deemed to be abandoned (Rule 104c(3) EPC).

9.4 Renewal fee

When a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time (Article 86(2) EPC). If the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn (Article 86(3) EPC).



Notice

concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (EPA/EPO/OEB Form 1200)

La présente notice donne des indications sur la manière de remplir le formulaire EPA/EPO/OEB 1200. Le formulaire devrait être rempli à la machine à écrire. L'utilisation du formulaire, quoique non obligatoire, est recommandée. Il doit être envoyé **directement à l'OEB**, de préférence au département de La Haye. Au cas où il ne serait pas possible de loger toutes les indications nécessaires dans une rubrique ou dans d'autres rubriques, il convient d'utiliser une feuille additionnelle signée. Toute rubrique pour laquelle la suite du contenu figure sur une feuille additionnelle doit être signalée par son numéro et son intitulé (par exemple «2 Autre(s) mandataire(s)», «6 Documents pour la procédure de délivrance européenne»). Pour plus de détails concernant l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu, veuillez vous reporter aux «**Avis aux déposants PCT**» (supplément 1 au JO OEB 12/1992 puis modifié au JO OEB 1994, 131).

I. Indications générales

Pour entrer dans la phase régionale devant l'OEB en tant qu'**office désigné**, le déposant doit accomplir les actes mentionnés à l'article 22 PCT avant l'expiration du **21^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne). Si au moins un Etat contractant de la CBE à l'égard duquel le chapitre II du PCT est en vigueur a été élu, avant l'expiration de 19 mois à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), il faut accomplir les actes devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** avant l'expiration du **31^e mois** à compter du dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne); ceci vaut même si le chapitre II du PCT n'est pas entré en vigueur à l'égard d'autres Etats contractants désignés, comme c'est actuellement le cas pour la Suisse, le Liechtenstein, l'Espagne et la Grèce.

II. Indications sur la manière de remplir le formulaire

Dans ce qui suit, la numérotation utilisée correspond à la numérotation des rubriques du formulaire.

1. Adresse pour la correspondance

Seuls les demandeurs **qui n'ont pas de représentant** et qui ont des établissements implantés dans des lieux différents peuvent indiquer une adresse pour la correspondance. Celle-ci doit être une adresse propre au demandeur. L'adresse pour la correspondance ne figurera ni dans le Registre européen des brevets ni dans les publications de l'OEB (cf. JO OEB 1980, 397).

2. Constitution de mandataire (articles 133 et 134 CBE)

Les demandeurs qui n'ont ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats contractants de la CBE doivent être représentés par un mandataire agréé et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (article 133 (2) CBE).

3. Pouvoirs (règle 101 CBE)

En vertu de la règle 101 (1) CBE en liaison avec la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991, les mandataires agréés qui se font connaître comme tels, ne sont plus tenus que dans

certain cas de déposer un pouvoir signé (cf. JO OEB 1991, 421 et 489). En revanche, les avocats habilités à agir en qualité de mandataires en vertu de l'article 134 (7) CBE, ainsi que les employés qui agissent pour le compte d'un demandeur conformément à l'article 133 (3) 1^{ère} phrase CBE et qui ne sont pas des mandataires agréés, doivent déposer un pouvoir signé, dans la mesure où ils n'ont pas déjà déposé auprès de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur un pouvoir qui s'étend expressément aux procédures instituées par la CBE.

Lorsque le dépôt d'un pouvoir est nécessaire, il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1003 (JO OEB 1989, 228) pour le pouvoir particulier et le formulaire EPA/EPO/OEB Form 1004 (JO OEB 1989, 230; 1985, 42) pour le pouvoir général. Ces deux formulaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'OEB (de préférence à Vienne ou bien à Munich, La Haye ou Berlin) et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

4. Requête en examen (articles 150 (2) et 94 CBE)

4.1 La requête en examen est une requête présentée par écrit (déjà cochée à la rubrique 4 du formulaire) qui n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen (articles 94 (1) et (2) CBE). En ce qui concerne la présentation par écrit de la requête en examen visée à l'article 14 (4) CBE et la réduction de la taxe y afférente, veuillez consulter le point III.6.2 ci-après.

4.2 La requête en examen peut être formulée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) a) PCT (article 157 (1) CBE). Le délai dans lequel la requête en examen doit être formulée par écrit - et la taxe d'examen payée - n'expire toutefois en aucun cas avant le délai prescrit par les articles 22 ou 39 PCT (article 150 (2) CBE). Concrètement, cela signifie que lorsque le chapitre II du PCT s'applique à la demande, la requête en examen présentée par écrit est à produire et la taxe d'examen à payer au plus tard avant l'expiration du délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

4.3 Si le demandeur a présenté la requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après notification du rapport, invité par l'OEB à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande (article 96 (1) CBE).

5. Copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne

Il est possible de demander une ou plusieurs copie(s) supplémentaire(s) des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne (cf. article 92 (2) CBE), moyennant le paiement de la (des) taxe(s) forfaitaire(s) prévue(s) à cet effet (cf. point III.7).

6. Documents pour la procédure de délivrance européenne

Lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le déposant doit indiquer les documents sur lesquels il

veut se baser pour la procédure européenne de délivrance. En principe, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office désigné** (PCT Chapitre I), les documents de base sont les **documents publiés** avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT et, pour la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'**office élu** (PCT Chapitre II), les **documents sur lesquels se fonde le rapport d'examen préliminaire international**. Toutefois, le déposant peut déclarer que la procédure de délivrance doit se baser sur des documents modifiés.

Si, à titre exceptionnel, le déposant souhaite ne pas maintenir les modifications présentées lors de la procédure d'examen préliminaire international et revenir aux documents publiés avec, le cas échéant, les modifications déposées auprès du Bureau international conformément à l'article 19 PCT, il convient de l'indiquer clairement sur une feuille supplémentaire signée.

Les documents remplaçant des pièces de la demande de brevet telles que publiées doivent être produits **en trois exemplaires** (règle 36(1) en liaison avec la règle 35 (2) CBE). Ceci vaut pour les documents modifiés qui sont joints en tant qu'annexe au rapport d'examen préliminaire international, même si c'est l'OEB qui a effectué cet examen. En effet, il ne suffit pas de renvoyer aux seules modifications jointes au rapport d'examen préliminaire international. Veuillez vous reporter aux «Avis aux déposants PCT», points D.5, C.5, supplément 1 au JO OEB 12/1992 et modifié au JO OEB 1994, 131).

Si le demandeur a présenté **des rapports d'essais** au cours de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, on considère que l'OEB peut aussi les utiliser au cours de la procédure d'examen européen.

7. Traduction(s)

7.1 Traduction de la demande

Si la demande internationale **n'a pas** été publiée dans l'une des langues officielles de l'OEB, le demandeur **doit** produire auprès de l'OEB une traduction dans l'une de ces langues officielles, suivant le cas, dans un délai de 21 ou 31 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

Même si le Bureau international de l'OMPI a publié une traduction en anglais de la demande internationale, le demandeur est libre de choisir la langue de la procédure devant l'OEB, c.-à-d. qu'il peut produire une traduction en allemand ou en français, voire une autre traduction en anglais s'il le préfère. Toutefois, s'il ne produit pas de traduction, on considérera qu'il aura choisi l'anglais comme langue de la procédure et la version anglaise publiée servira de base à la procédure européenne.

La description, les revendications telles que déposées, tout texte figurant comme légende des dessins et l'abrégé sont à traduire. Il convient en outre de traduire les revendications modifiées et la déclaration faite selon l'article 19(1) PCT ainsi que toute indication visée à la règle 13bis.3 et 13bis.4 PCT et toute requête en rectification publiée (règle 91.1 f) PCT). Voir les «Avis aux déposants PCT» (point B.I.1, supplément 1 au JO OEB 12/1992 et modifié au JO OEB 1994, 131).

La traduction sera produite en **trois** exemplaires.

7.2 Traduction du document de priorité

Si la demande antérieure n'est pas rédigée en alle-

mand, en anglais ou en français, une traduction de la demande antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB doit être produite conformément à l'article 88(1) et à la règle 38 (4) CBE. La langue de la traduction ne doit pas nécessairement être celle de la procédure.

En application de la règle 104ter (3) CBE, la traduction du document de priorité doit être produite dans un délai de 21 ou 31 mois, selon le cas, à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne).

7.3 Traduction des annexes

Lorsque le **chapitre II** du PCT s'applique à la demande, toutes les annexes au rapport d'examen préliminaire international sont à traduire également (article 36 (2) b) et (3) b), règle 74.1 du PCT) et à produire en trois exemplaires.

8. Micro-organismes

Pour remplir les conditions de la règle 28 CBE, le dépôt des micro-organismes doit être effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande internationale, auprès d'une autorité de dépôt habilitée (règle 28 (1) a) CBE). Les informations pertinentes sur les caractéristiques du ou des micro-organismes doivent figurer dans la demande telle que déposée (règle 28 (1) b) CBE). L'indication de l'autorité de dépôt et le numéro de dépôt (règle 28 (1) c) CBE) doivent être communiqués au Bureau international au plus tard dans le délai visé à la règle 13bis PCT (16 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)), à moins que ces indications ne figurent pas déjà dans la demande internationale telle que déposée.

Il est instamment recommandé au demandeur de produire, dès le dépôt de ce formulaire ou au plus tard avant l'expiration, suivant le cas, du 21^e ou du 31^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne), le récépissé de dépôt délivré par l'autorité de dépôt internationale. Cela permet à l'OEB de vérifier que les prescriptions de la règle 28 (1) et (2) CBE ont bien été observées (voir Communiqué de l'OEB, JO OEB 1986, 269).

9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande internationale, la description prévue à la règle 5.2 PCT doit contenir une liste de séquences. L'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche exige en outre que la liste de séquences soit déposée sous une forme déchiffrable par machine et que soit produite une déclaration selon laquelle l'information figurant sur le support de données prescrit est identique à celle que contient la liste écrite (règle 13ter.1 PCT et art. 3 de la décision du 11 décembre 1992 (supplément 2 au JO OEB 12/1992)). Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, il disposera donc déjà, en règle générale, de toutes les pièces nécessaires. Si la liste de séquences n'est pas parvenue à l'OEB ou si elle n'a pas été établie conformément à la norme prescrite, ou si elle n'a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ultérieurement n'est pas rédigée dans une des langues officielles de l'OEB, la (les) pièce(s) manquante(s) doit (doivent) être produite(s) **lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB** (règle 104ter (3bis) CBE et décision du Président de l'OEB en date du 11 décembre 1992, supplément 2 au JO OEB 12/1992). Le cas échéant, il y a lieu de déclarer en même temps que la liste de séquences écrite ainsi

produite ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et que l'information figurant sur le support de données est identique à celle que contient la liste écrite.

10. Désignations

10.1 Seuls les Etats contractants désignés dans la demande internationale, pour lesquels des taxes de désignation doivent être acquittées ou ont déjà été acquittées, seront cochés à la rubrique 10.1.

10.2 Les demandeurs qui remplissent la rubrique 10.2 peuvent cependant acquitter les taxes de désignation pour les Etats contractants qui ne sont pas cochés à la rubrique 10.1, mais qui sont désignés dans la demande internationale, ceci dans le délai prévu par la règle 104ter (1) CBE. Ils peuvent, le cas échéant, encore acquitter des taxes de désignation dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis (2) CBE. Voir également point III.9.1 ci-après.

11. Extension des effets du brevet européen

Sur requête du demandeur, les effets produits par la demande de brevet européen et par le brevet délivré sur la base de cette demande s'étendent aux Etats non parties à la CBE **désignés dans la demande internationale** avec lesquels des accords d'extension sont en vigueur (situation au 1^{er} mars 1994 : Slovaquie).

Dans ces conditions, la requête en extension vaut automatiquement pour toute demande qui est entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou d'Office élu. Elle est réputée retirée si le montant de la taxe d'extension n'est pas versé à l'OEB dans les délais prévus par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (règle 104ter(1) CBE ; règle 85bis(2) CBE). Il n'est pas établi de notification au sens de la règle 85bis(1) ou de la règle 69 CBE.

Des informations détaillées sur le système d'extension ont été publiées au JO OEB 1994, 75.

12. Ordre de prélèvement automatique

Voir la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique et l'avis de l'OEB concernant la procédure de prélèvement automatique (Supplément au JO OEB n° 6/1994).

13. Compte courant

Si des taxes sont payées en Deutsche Mark, et si le bénéficiaire d'un remboursement dispose d'un compte courant auprès de l'OEB (JO OEB 1982, 15), le montant à rembourser peut être porté au crédit de son compte courant. Lorsqu'un remboursement sur le compte courant est souhaité, il convient de mentionner le numéro du compte et le nom de son titulaire. En ce qui concerne l'indication du compte d'un **représentant**, voir le point 5 du renseignement juridique n° 6/91 rév., JO OEB 1991, 573.

III. Indications relatives au paiement des taxes

Il est recommandé d'utiliser le formulaire EPA/EPO/OEB 1010 (JO OEB 1992, 671).

1. Chapitre I du PCT (article 22 PCT)

1.1 Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 21^e mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)** :

a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant

- i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
- ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
- iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)

b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)

1.2 Taxe d'examen

La taxe d'examen doit être acquittée **dans un délai de 6 mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale** ou de la déclaration visée à l'article 17 (2) PCT (cf. également point 6 ci-après).

2. Chapitre II du PCT (article 39 (1) PCT)

Taxes devant être acquittées **avant l'expiration du 31^e mois à compter de la date de dépôt, ou le cas échéant, de la date de priorité (la plus ancienne)**

a) taxe nationale visée à l'article 158 (2) CBE, comprenant

- i) une taxe nationale de base correspondant à la taxe de dépôt
- ii) les taxes de désignation (cf. point 4 ci-après)
- iii) le cas échéant, les taxes de revendication (cf. point 5 ci-après)

b) taxe de recherche européenne complémentaire, le cas échéant (cf. point 3 ci-après)

c) taxe d'examen (cf. point 1.2 ci-dessus)

d) taxe annuelle due pour la troisième année, à moins que celle-ci ne vienne à échéance ultérieurement (cf. règle 104ter (1) e) CBE)

3. Taxe de recherche

3.1 Non-perception de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets, il n'est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne et aucune taxe de recherche n'est perçue.

3.2 Réduction de la taxe de recherche

Si le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, l'Office russe des brevets, ex-Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes, l'Office australien des brevets ou l'Office chinois des brevets, la taxe de recherche européenne complémentaire est réduite de 20 %. Il suffit donc en pareil cas d'acquitter 80 % de la taxe de recherche.

4.1 Taxes de désignation

Une taxe de désignation doit être acquittée pour chacun des Etats désignés. Une seule taxe de désignation est due pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein.

4.2 Taxes d'extension

Une taxe d'extension doit être acquittée pour chacun des Etats indiqués.

Lors du paiement des taxes d'extension il convient d'indiquer à quels Etats sont destinées ces taxes.

5. Taxes de revendication

Le demandeur a le droit de déposer des revendications modifiées auprès de l'OEB lors de l'entrée dans la phase régionale (cf. point II.6). En ce qui concerne le calcul des taxes de revendication à payer le cas échéant (règle 104ter (1) b) iii) CBE), voir les « Avis aux déposants PCT » (points B.II.1 et 4, supplément 1 au JO OEB 12/1992).

6. Réduction de la taxe d'examen

6.1 Examen préliminaire international effectué par l'OEB
La taxe d'examen est réduite de 50 % lorsque l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a déjà établi un rapport d'examen préliminaire international pour la même demande (règle 104ter (6) CBE et article 12 (2) RRT).

6.2 Réduction accordée au titre de la langue

Les personnes ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant de la CBE ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des requêtes en examen dans une langue officielle de cet Etat (langue non officielle autorisée) (article 14 (4) CBE). Une réduction de 20 % de la taxe d'examen est accordée lorsque la requête écrite en examen est produite dans une langue non officielle autorisée et qu'une traduction dans la langue de la procédure soit produite dans un délai d'un mois à compter de la remise de cette requête écrite en examen, c'est-à-dire au plus tôt en même temps que cette dernière. Si le formulaire OEB 1200 est utilisé, puisque celui-ci comporte déjà à la rubrique 4 la requête écrite en examen dans la langue de la procédure, la requête écrite en examen produite dans la langue non officielle autorisée doit figurer dans l'espace libre prévu à la rubrique 4 (règle 6 (3) CBE, article 12 (1) RRT et Communiqué de l'OEB du 3 juillet 1992, JO OEB 1992, 467). La requête en examen peut être rédigée comme suit :

a) en italien : «Si richiede di esaminare la domanda ai sensi dell'art. 94».

b) en suédois : «Härmed begärs prövning av patentansökan enligt art. 94».

c) en néerlandais : «Verzocht wordt om onderzoek van de aanvraag als bedoeld in Art. 94».

d) en luxembourgeois : «Et get heimat Prüfung von der Umeldung nom Art. 94 ugefrot».

e) en espagnol : «Se solicita el examen de la solicitud según el artículo 94.»

f) en danois : «Hermed anmodes om behandling af ansøgningen i henhold til Art. 94.»

g) en grec : «Simfona me tis diataxis tou arthrou 94 zitite i exetasis tis etiseos.»

h) en irlandais : «Iarrtar leis seo scrúdú an iarratais de bhun Airteagal 94.»

i) en portugais : «Solicita-se o exame de pedido segundo o artigo 94º.»

6.3 Lorsque les conditions des deux réductions sont remplies, la taxe d'examen est d'abord réduite de 50 %. La réduction de 20 % est ensuite appliquée au montant obtenu et non pas au montant total de la taxe.

7. Montants des taxes

Les derniers montants des taxes et leurs contre-valeurs dans les autres monnaies figurent dans les «Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente», qui sont régulièrement publiés au Journal officiel de l'OEB.

8. Délai de sécurité de dix jours

Il est recommandé que le paiement dans un Etat partie à la CBE soit effectué au plus tard 10 jours avant l'expiration du délai prévu pour le paiement (cf.

article 8 (3) et (4) du RRT). Si, en pareil cas, le paiement n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai de paiement, en application des dispositions de l'article 8 (1) et (2) du RRT, ce délai est néanmoins réputé respecté sur présentation du justificatif correspondant. Si le paiement a été effectué moins de 10 jours avant l'expiration du délai de paiement, mais dans les limites de ce délai, une surtaxe doit être acquittée et une preuve du paiement doit être fournie.

9. Conséquences juridiques du non-paiement des taxes

9.1 Taxe nationale de base, taxes de désignation, taxe de recherche, taxe d'extension.

Si la taxe nationale de base, une taxe de désignation ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification de l'OEB signalant que le délai prévu n'a pas été observé, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (1) CBE). Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur, à la rubrique 10.2 du formulaire, a renoncé à la notification prévue à la règle 85bis (1) CBE et les taxes d'extension, peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration des délais normaux, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai (règle 85bis (2) CBE). Si la taxe nationale de base ainsi qu'au moins une taxe de désignation ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée (règle 104quater (1) CBE). Si, pour certains Etats, la taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais, la désignation de ces Etats est réputée retirée (règle 104quater (2) CBE). Si une taxe d'extension n'est pas acquittée dans les délais, la requête en extension est réputée retirée. Si la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 157 (2) CBE).

9.2 Taxe d'examen

Si la taxe d'examen n'a pas été acquittée dans le délai fixé, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la notification par l'OEB signalant que le délai n'a pas été respecté, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire (règle 85ter CBE). Si la taxe d'examen n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée (article 94 (3) CBE).

9.3 Taxes de revendications

Si une taxe de revendication n'est pas acquittée dans le délai prévu, elle peut encore être acquittée dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé (règle 31(1) CBE). En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 104quater (3) CBE).

9.4 Taxe annuelle

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe (article 86(2) CBE). Si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 86(3) CBE).

Erstreckung europäischer Patente auf Litauen¹

Die Vereinbarung über die Erstreckung des durch europäische Patente gewährten Schutzes² - **Erstreckungsvereinbarung** - tritt am **5. Juli 1994 in Kraft**. Zum gleichen Zeitpunkt tritt auch der PCT für Litauen³ in Kraft. Die für das neue System geltenden Vorschriften sind im litauischen Patentgesetz (LPatG, Kapitel 10)⁴ enthalten und entsprechen den in der Erstreckungsverordnung für Slowenien⁵ festgelegten Bestimmungen.

Erstreckungssystem

1. Die Erstreckung erfolgt auf Antrag des Anmelders. **Der Erstreckungsantrag gilt für jede europäische Patentanmeldung als gestellt, die ab 5. Juli 1994 eingereicht wird** (Artikel 51 (1) LPatG). Für vor diesem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen und darauf erteilte europäische Patente besteht die Möglichkeit der Erstreckung nicht.

2. Die Erstreckung gilt auch für alle ab **5. Juli 1994 eingereichten internationalen Patentanmeldungen** als beantragt, sofern **sowohl** das EPA **als auch** Litauen wirksam bestimmt sind (Euro-PCT-Anmeldungen).

3. Die **Erstreckungsgebühr** beträgt 200 DEM. Sie ist innerhalb der für die Zahlung der Benennungsgebühr nach dem EPÜ maßgeblichen Fristen (Artikel 79 (2) und 78 (2) EPÜ) **an das EPA** zu entrichten. Nach Ablauf der Grundfrist kann die Erstreckungsgebühr entsprechend Regel 85a(2) EPÜ noch innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten wirksam entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist eine Zuschlagsgebühr von 50 % entrichtet wird.

Für **Euro-PCT-Anmeldungen** beträgt die Zahlungsfrist **21 bzw. 31 Monate** ab Anmelde- oder Prioritätstag (Regel 104b (1) EPÜ).

4. Anmelder, die beabsichtigen, die Erstreckungsgebühr für Litauen zu entrichten, werden gebeten, im Anmeldeformular 1001 in dem Feld 34 Litauen (LT) einzutragen und das entsprechende Kästchen anzukreuzen.

Extension of European patents to Lithuania¹

The agreement on extending the protection conferred by European patents² - Extension Agreement - will enter into force on 5 July 1994. On the same date, the PCT will also enter into force for Lithuania³. The rules governing the new system are set out in the Lithuanian Patent Law (LPL, Chapter 10)⁴ and correspond to those set out in the Extension Ordinance of Slovenia⁵.

Extension system

1. Extension occurs at the applicant's request. **It is deemed requested for any European patent application filed on or after 5 July 1994** (Article 51(1) LPL). Extension is not available for applications filed prior to that date, or for any European patents resulting from such applications.

2. Extension is also deemed requested for all **international applications filed on or after 5 July 1994** provided that **both** the EPO and Lithuania are validly designated (Euro-PCT applications).

3. The **extension fee** is DEM 200. It must be paid **to the EPO** within the time limits prescribed in the EPC for paying the designation fees (Articles 79(2) and 78(2) EPC). After expiry of the basic time limit, the extension fee can still be validly paid under Rule 85a(2) EPC within a period of grace of two months, provided that within that period a surcharge of 50% is also paid.

The payment period for **Euro-PCT applications** is **21 or 31 months** from the date of filing or the priority date (Rule 104b(1) EPC).

4. Applicants intending to pay the extension fee for Lithuania are asked to enter Lithuania (LT) in section 34 of the Request for Grant form (Form 1001) and to cross the appropriate box.

Extension des effets des brevets européens à la Lituanie¹

L'accord relatif à l'extension de la protection conférée par les brevets européens² - accord d'extension - entrera en vigueur le 5 juillet 1994. A la même date, le PCT entrera également en vigueur à l'égard de la Lituanie³. Les dispositions régissant le nouveau système sont contenues dans la loi lituanienne sur les brevets (LLB, chapitre 10)⁴ et correspondent à celles qui figurent dans le décret d'extension de la Slovénie⁵.

Système d'extension

1. L'extension a lieu sur requête du demandeur. **La requête en extension est réputée présentée pour toute demande de brevet européen déposée à compter du 5 juillet 1994** (Art. 51(1) LLB). Cette possibilité d'extension n'existe pas pour les demandes déposées avant cette date et pour les brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.

2. La requête en extension est également réputée présentée pour toutes les **demandes de brevet internationales déposées à compter du 5 juillet 1994**, à condition que l'OEB et la Lituanie soient valablement désignés (demandes euro-PCT).

3. La **taxe d'extension** s'élève à 200 DEM. Elle doit être acquittée **à l'OEB** dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (Art. 79(2) et 78(2) CBE). A l'expiration du délai de base, la taxe d'extension peut, conformément à la règle 85bis (2) CBE, être valablement acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois, moyennant le versement dans ce délai d'une surtaxe égale à 50% du montant de la taxe.

S'agissant des **demandes euro-PCT**, le délai de paiement est de **21 ou de 31 mois** à compter de la date de dépôt ou de priorité (règle 104ter(1) CBE).

4. Les demandeurs qui envisagent d'acquitter la taxe d'extension pour la Lituanie sont invités à inscrire la Lituanie (LT) à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance 1001 et à cocher la case correspondante.

¹ Siehe ABI. EPA 1994, 201.

² Dieser Vereinbarung liegt das am 1. März 1994 in Kraft getretene Abkommen zwischen der Europäischen Patentorganisation und Litauen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens zugrunde.

³ Siehe ABI. EPA 1994, 333.

⁴ Gesetz vom 18. Januar 1994; in Kraft getreten am 1. Februar 1994; Gesetzblatt der Republik Litauen - 1994, Nr. 8 - 120 -

⁵ Für nähere Informationen über die Grundlagen der Erstreckung siehe ABI. EPA 1994, 75.

¹ see OJ EPO 1994, 201.

² It is based on the agreement between the European Patent Organisation and Lithuania on cooperation in the field of patents which entered into force on 1 March 1994.

³ See OJ EPO 1994, 333.

⁴ Law of 18 January 1994; in force since 1 February 1994; The State News of the Republic of Lithuania - 1994, No. 8 - 120 -

⁵ For further information on the basic principles of Extension see OJ EPO 1994, 75.

¹ Cf. JO OEB 1994, 201.

² Cet accord se fonde sur l'accord de coopération en matière de brevets entre l'Organisation européenne des brevets et la Lituanie qui est entré en vigueur le 1er mars 1994.

³ Cf. JO OEB 1994, 333.

⁴ Loi du 18 janvier 1994; entrée en vigueur le 1er février 1994; Journal officiel de la République de Lituanie - 1994, N° 8 - 120 -

⁵ Pour de plus amples informations sur les principes fondamentaux régissant l'extension, cf. JO OEB 1994, 75.

VERTRETUNG

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

REPRESENTATION

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

REPRESENTATION

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

BE Belgien / Belgium / Belgique**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Hill, Cecilia Anne (GB)
3M Europe S.A.
Boulevard de la Woluwe 106
B-1200 Bruxelles

DE Deutschland / Germany / Allemagne**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bird, William Edward (GB)
Alfred-Neumann-Anger 8
D-81737 München

Jaeschke, Rainer (DE)
Wilstedter Weg 24 a
D-22851 Norderstedt

Skora, Michael (DE)
von Kreisler Selting Werner
Patentanwälte
Bahnhofvorplatz 1
D-50667 Köln

Lauerwald, Jörg (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Dr. jur. W. Jabbusch
Dipl.-Phys. J. Lauerwald
Koppelstraße 3
D-26135 Oldenburg

Änderungen / Amendments / Modifications

Bezenberger, Horst (DE)
Schauinsland 34
D-61479 Glashütten

Minderop, Ralph H. (DE)
Cohausz & Florack
Patentanwälte
Bergiusstraße 2 b
D-30655 Hannover

Dorner, Jörg (DE)
Kuhnen Wacker & Partner
Alois-Steinecker-Straße 22
D-85354 Freising

Prehn, Manfred (DE)
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Patentwesen
Postfach 1140
D-71283 Weissach

Jabbusch, Wolfgang (DE)
Patentanwälte
Dipl.-Ing. Dr. jur. W. Jabbusch
Dipl.-Phys. J. Lauerwald
Koppelstraße 3
D-26135 Oldenburg

Rücker, Wolfgang E. (DE)
Cohausz & Florack
Patentanwälte
Bergiusstraße 2 b
D-30655 Hannover

* Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts EPI-Generalsekretar ist Erhardtstraße 27, D-80331 München Tel. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

* All persons on the list of professional representatives are members of the Institute EPI General Secretariat Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich Tel. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

* Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut EPI-Secrétariat général Erhardtstrasse 27, D-80331 Munich Tél. (+49-89)2017080, Tx. 5/216834, FAX (+49-89)2021548.

DK Dänemark / Denmark / Danemark**Änderungen / Amendments / Modifications**

Rindorf, Hans Joergen (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

FR Frankreich / France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Arbousse-Bastide, J.-C. Philippe (FR)
20, rue de Copenhague
F-67000 Strasbourg

Bauvir, Jacques (BE)
Michelin & Cie
Service SRK Brevets
23, Place des Carmes
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Devaux, Edmond-Yves (FR)
Michelin & Cie
Service SRK Brevets
23, Place des Carmes
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Dodin, Catherine (FR)
L'ORÉAL
Département Propriété Industrielle
90, rue du Général Roguet
F-92583 Clichy Cédex

Doussaint, Jean-Marie (FR)
Michelin & Cie
Service SRK Brevets
23, Place des Carmes
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Hiebel, Robert (FR)
Michelin & Cie
Service SRK Brevets
23, Place des Carmes
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

Monod, Jean-Yves (FR)
Michelin & Cie
Service SRK Brevets
23, Place des Carmes
F-63040 Clermont-Ferrand Cédex

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

Downey, William Gerrard (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Goodwin, Mark (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Haws, Helen Louise (GB)
Nokia Mobile Phones (UK) Limited
Patent Department
St. Georges Court
St. Georges Road
GB-Camberley, Surrey GU15 3QZ

Hill, Richard (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Low, Peter John (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Matthews, Howard Nicholas (GB)
2 Orchard Green
GB-Orpington, Kent BR6 8AA

McPherson, Alexander (GB)
15 Valley Road
Weaverham
GB-Northwich, Cheshire CW8 3P

Middlemist, Ian Alastair (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
Sheffield Office
Premier House
14 Cross Burgess Street
GB-Sheffield S1 2HG

Quest, Barry (GB)
Wilson Gunn M' Caw & Co.
41-51 Royal Exchange
Cross Street
GB-Manchester M2 7BD

Löschungen / Deletions / Radiations

Bird, William Edward (GB) - cf. DE
Hoffmann Eitle & Partner
Sardinia House
Sardinia Street
52 Lincoln's Inn Fields
GB-London WC2A 3LZ

Hill, Cecilia Anne (GB) - cf. BE
Rank Xerox Patent Department
Albion House
55 New Oxford Street
GB-London WC1A 1BS

LU Luxemburg / Luxembourg

Änderungen / Amendments / Modifications

Van Buitenen, Johannes H.J.M. (NL)
25, rue Pierre Federspiel
L-1512 Strassen/Luxembourg

NL Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Änderungen / Amendments / Modifications

Zwaan, Andries Willem (NL)
De Naaldenmaker 7
NL-5506 CD Velhoven

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Bjelkenstedt, Per Bertil (SE)
Faktor Palms v 29
S-602 10 Norrköping

Jörneld, Bo (SE)
Jörneld Patentkonsult AB
Box 7079
S-19107 Sollentuna

PRAKTIKA INTERN - 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 GD2. 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.

PRAKTIKA INTERN - 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.

PRAKTIKA INTERN- 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.

Zulassung

Für dieses Ausbildungsprogramm können sich Staatsangehörige aller EPU-Vertragsstaaten anmelden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Hoheitsgebiets 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 1995 an der Ausbildung teilnehmen möchten, sollten bis spätestens **31. Oktober 1994** beim EPA eingehen. Ein Anmeldeformular finden Sie auf Seite 533.

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.

Von 1991 bis 1993 haben 43 Personen an der Ausbildung teilgenommen und zwar 3 AT, 6 BE, 2 CH, 4 DE, 2 ES, 7 FR, 2 GB, 10 IT, 1 JP und 7 NL. 23 Teilnehmer wurden in der GD 2 ausgebildet, 11 in der GD 3, und 9 in der GD 2 und GD 3.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Jennifer Drew, Tel. (+49-89)2399-5102, zur Verfügung.

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 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 1995 should reach the EPO by **31 October 1994**. An application form can be found on page 534.

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.

From 1991 to 1993, 43 trainees took part in the scheme, namely 3 AT, 6 BE, 2 CH, 4 DE, 2 ES, 7 FR, 2 GB, 10 IT, 1 JP and 7 NL. 23 participants spent time in DG 2, 11 in DG 3 and 9 in both DG 2 and DG 3.

Further information can be obtained from Ms Jennifer Drew, Tel. (+49-89)2399-5102.

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 dérogation 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 1995 de faire parvenir leur candidature à l'OEB d'ici le **31 octobre 1994**. Le présent numéro du Journal officiel contient à la page 535 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.

De 1991 à 1993, 43 personnes ont participé aux stages, à savoir 3 AT, 6 BE, 2 CH, 4 DE, 2 ES, 7 FR, 2 GB, 10 IT, 1 JP et 7 NL. 23 participants ont été formés à la DG 2, 11 à la DG 3 et 9 à la DG 2 et DG 3.

Pour de plus amples informations, s'adresser à Mme Jennifer Drew, tél. (+49-89)2399-5102.

* Siehe ABI. EPA 1994, 212.

* See OJ EPO 1994, 212.

* Voir JO OEB 1994, 212.

Name	Vorname	☐ Herr ☐ Frau
Privatanschrift		
Arbeitgebers Name und Anschrift		
Telefon während der Arbeitszeit	Telefax	
Staatsangehörigkeit	Geburtsdag	
Muttersprache	Technisches Gebiet nach der Internationalen Patentklassifikation*	

Hiermit melde ich mich an zum EPA-Ausbildungsprogramm für Patentvertreter in 199 _____

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. Bitte eine Beschreibung des Kursprogramms beifügen.

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.

Ein kurzer Lebenslauf ist beigefügt.

 Ort und Datum

 Unterschrift

An:
 Europäisches Patentamt
 Frau Jennifer Drew
 D-80298 München

* 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	☐ Mr. ☐ Mrs./Ms.
Home address		
Employer's name and address		
Telephone during office hours	Telefax	
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 in 199 _____

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/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 _____. Please enclose a description of the course programme.

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

A brief curriculum vitae is enclosed.

Place and date _____

Signature _____

Send to:
European Patent Office
Ms. Jennifer Drew
D-80298 Munich

* 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	☐ M. ☐ Mme.
Adresse privée		
Employeur (nom et adresse)		
Téléphone pendant les heures de bureau	Télécopieur	
Nationalité	Date de naissance	
Langue maternelle	Domaine technique selon la classification internationale des brevets*	

Je demande par le présente à participer au programme de formation de l'OEB pour les agents de brevets en 199 _____

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 joins une copie du (des) certificat(s)/je ferai parvenir une copie du (des) certicatt(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 _____. Veuillez joindre une description du programme de
cette formation.

4. Langues	Très bien	Bien	Passable
Allemand			
Anglais			
Français			

5. Mois pendant lesquels je souhaite effectuer un stage _____
Autres mois pendant lesquels je
serais éventuellement disponible _____
(a) à la DG 2 (Examen/opposition) _____
(b) à la DG 3 (Recours) _____
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

Un bref curriculum vitae est joint en annexe.

Lieu et date _____

Signature _____

Prière de retourner le formulaire à:
Office européen des brevets
Mme. Jennifer Drew
D-80298 Munich

* Il est essentiel que vous indiquiez votre domaine technique préféré selon la classification internationale des brevets
afin que nous puissions vous affecter à un service approprié.

Disziplinarangelegenheiten**Ernennung von Mitgliedern des Disziplinausschusses 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 1994 für einen Zeitraum von drei Jahren erneut zu Mitgliedern des Disziplinausschusses ernannt:

Herrn B. I. Cawthra (Vorsitzender) sowie Herrn R. Cramer.

2. Der Disziplinausschuß 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 3 Mitgliedern des Instituts der zugelassenen Vertreter, nämlich den Herren R. Harlé, L. W. Kooy 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 reappointed 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 1994:

Mr B.I. Cawthra (Chairman) and Mr R. Cramer.

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 Mrs T. Karamanli, as well as three members of the Institute of Professional Representatives, namely Messrs R. Harlé, L.W. Kooy 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 membres du Conseil de discipline pour une nouvelle période de trois ans, avec effet au 1^{er} juin 1994, les deux membres juristes de l'Office européen des brevets dont le nom suit :

M. B.I. Cawthra (président) et M. R. Cramer.

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 trois membres de l'Institut des mandataires agréés, à savoir MM. R. Harlé, L.W. Kooy et M. Ruff.

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Schweden

Änderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz¹ wurde zum 1. Januar 1994 in folgenden wichtigen Punkten geändert:

1. Für Arzneimittel, die einer Genehmigung für das Inverkehrbringen bedürfen, wird ein **ergänzender Schutz** eingeführt. Die Laufzeit des Patents kann um höchstens fünf Jahre verlängert werden und verleiht dieselben Rechte wie das Patent, jedoch nur für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung des Arzneimittels (vgl. Kapitel 13, §§105-114). Der Antrag auf ergänzenden Schutz ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Zulassung des Arzneimittels beim schwedischen Patentamt einzureichen. Für diesen Schutz sind Jahresgebühren zu entrichten.

2. Die **Bedingungen für die Wiedereinsetzung** im Falle eines durch eine Unachtsamkeit bedingten Erlöschens werden den in Artikel 122 EPÜ genannten angeglichen (vgl. § 72).

3. Die **Frist für die Einreichung eines Einspruchs** beträgt nun neun Monate nach Erteilung des Patents. Die Einspruchsgründe entsprechen den in Artikel 100 EPÜ aufgeführten. Nach dem Einspruchsverfahren kann das Patent in der ursprünglichen oder in geänderter Fassung aufrechterhalten oder aber widerrufen werden.

4. Anmeldungen, die der Öffentlichkeit vor dem 1. Januar 1994 zugänglich gemacht wurden, unterliegen weiterhin den bisherigen Bestimmungen, jedoch mit der wichtigen Ausnahme, daß in Bezug auf die Wiedereinsetzung nun auf alle anhängigen Anmeldungen und erteilten Patente unabhängig vom Anmeldetag § 72 anwendbar ist.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Sweden

Amendments to the Patents Act

The Patents Act¹ has been revised with effect from 1 January 1994. The revised Act introduces some important changes:

1. **Supplementary protection** is made available to medicinal products which are subject to authorisation before entry onto the market. The patent term may be extended by a maximum of five years and confers the same rights as the patent, but only for the active substance or combination of active substances included in the medicinal product (cf. Chapter 13, Sections 105-114). The request for supplementary protection must be made to the Swedish Patent Office within six months of the date of approval of the medicinal product. Renewal fees are payable.

2. The **conditions for reinstatement** of cases which have lapsed through inadvertence are brought closer into line with those in Article 122 EPC (cf. Section 72).

3. The **period for filing a notice of opposition** has been changed to nine months from the date of grant of the patent. The grounds for opposition correspond to those in Article 100 EPC. Following opposition the patent may be either maintained in original or amended form or may be revoked.

4. Applications laid open for public inspection before 1 January 1994 remain subject to the previous provisions, with the important exception that all pending applications and granted patents, irrespective of filing date, are now governed by Section 72 concerning reinstatement.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Suède

Modifications apportées à la loi sur les brevets

La loi sur les brevets¹, qui a été révisée avec effet au 1^{er} janvier 1994, comporte des changements importants.

1. Il est créé un **certificat complémentaire de protection** pour les médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché. La protection conférée par le brevet peut être prolongée de cinq ans au maximum en donnant les mêmes droits que le brevet, mais uniquement pour la substance active ou la combinaison de substances actives contenue dans le médicament (cf. chapitre 13, articles 105-114). La demande de certificat complémentaire de protection doit être adressée à l'Office suédois des brevets dans les six mois à compter de la date d'autorisation du médicament. Le demandeur acquitte une taxe annuelle.

2. Les **conditions de restitutio in integrum** dans les cas où des droits ont été perdus par inadvertance sont rapprochées de celles de l'article 122 CBE (cf. art. 72).

3. Le **délai d'opposition** passe à neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet. Les motifs d'opposition correspondent à ceux de l'article 100 CBE. La procédure d'opposition peut avoir comme issue le maintien du brevet tel qu'il a été délivré, le maintien du brevet dans une forme modifiée ou la révocation du brevet.

4. Les demandes mises à l'inspection publique avant le 1^{er} janvier 1994 restent assujetties aux dispositions antérieures, à une importante exception près : l'ensemble des demandes en instance et des brevets délivrés, quelle que soit la date de dépôt, sont désormais régis par l'article 72 concernant la *restitutio in integrum*.

¹ Patentgesetz SFS 1967:837, geändert durch Gesetz SFS 1983:433 und 1993:1406.

¹ Law No. 837 of 1967 as amended by Act Nos. 433 of 1983 and 1406 of 1993.

¹ Loi n° 837 de 1967 telle que modifiée par les lois n° 433 de 1983 et n° 1406 de 1993.

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT

Mitteilung über die Einreichung von Vollmachten beim EPA als Anmeldeamt für internationale Anmeldungen (Regel 90.4 PCT)

Aus gegebener Veranlassung wird auf folgendes hingewiesen: Im Falle einer internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt bedarf die Bevollmächtigung eines zugelassenen Vertreters der entsprechenden Erklärung entweder im Antrag selbst oder in einer gesonderten Vollmacht. **Der Antrag oder gegebenenfalls die Vollmacht muß immer vom Anmelder unterzeichnet sein; im Falle mehrerer Anmelder müssen alle diejenigen unterzeichnen, für die der Vertreter handeln soll.** Auf Regel 90 PCT und die entsprechenden Ausführungen im Leitfaden für PCT-Anmelder wird hingewiesen (Band I Nr. 103, 104).

Das für Bevollmächtigungen im Rahmen **Europäischer Anmeldungen** geltende vereinfachte Verfahren¹, wonach ein zugelassener Vertreter, der in der entsprechenden EPA-Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen gibt, grundsätzlich keine unterzeichnete Vollmacht einreichen muß, kann nicht angewendet werden.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT

Notice concerning the filing of authorisations with the EPO as receiving Office for international applications (Rule 90.4 PCT)

Applicants filing international applications with the EPO as receiving Office are advised that appointment of a professional representative requires a declaration to that effect made either in the request itself or in a separate power of attorney. **The request or power of attorney must always be signed by the applicant; if there is more than one applicant, it must be signed by all those for whom the representative is going to act.** See also Rule 90 PCT and points 103 and 104 in Volume 1 of the PCT Applicant's Guide.

For such applications, the simplified system which operates for **European applications**¹ (whereby a professional representative whose name appears on the EPO list and who identifies himself as such need not normally file a signed authorisation) cannot be used.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT

Communiqué concernant le dépôt de pouvoirs auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur pour des demandes internationales (règle 90.4 PCT)

Il est rappelé que lorsqu'un pouvoir est donné à un mandataire agréé pour une demande internationale déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, la déclaration correspondante doit figurer dans la requête ou dans un pouvoir distinct. **La requête, ou éventuellement le pouvoir, doit toujours être signée par le déposant; s'il y a plusieurs déposants, tous ceux que le mandataire représente doivent signer.** On se reportera à ce sujet à la règle 90 PCT et aux passages pertinents du Guide du déposant PCT (Volume I, points 103, 104).

La procédure simplifiée en vigueur pour les pouvoirs donnés dans le cadre de **demandes européennes**¹, en vertu de laquelle un mandataire agréé qui est inscrit sur la liste tenue par l'OEB et qui se fait connaître en tant que tel n'est pas systématiquement tenu de déposer un pouvoir signé, ne peut pas être appliquée.

¹ Beschluß des Präsidenten gemäß Regel 101 Absatz 1 Satz 2 EPÜ vom 19. Juli 1991 (ABI. EPA 1991, 489).

¹ Decision of the President of the EPO under Rule 101(1), second sentence, EPC dated 19 July 1991 IOJ EPO 1991, 489).

¹ Décision du Présidenten date du 19 juillet 1991 prise conformément à la règle 101, paragraphe 1, 2e phrase CBE (JO OEB 1991, 489).

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

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im ABI. EPA 1994, 335-345 veröffentlicht (siehe auch Beilage zum ABI. EPA Nr. 6/1994).

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

The fees guidance currently in force was published in OJ EPO 1994, 335-345 (see also Supplement to OJ EPO No. 6/1994).

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

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au JO OEB 1994, 335-345 (cf. également le Supplément au JO OEB n° 6/1994).