



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

**Journal officiel  
de l'Office  
européen des  
brevets**

28. September 1982  
Jahrgang 5 / Heft 9

28 September 1982  
Year 5 / Number 9

28 septembre 1982  
5<sup>e</sup> année / Numéro 9

**ENTSCHEIDUNGEN DER  
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE BOARDS  
OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES  
DE RECOURS**

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1  
vom 22. Juni 1982  
T 22/82\***

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
22 June 1982  
T 22/82\***

**Décision de la Chambre du  
recours technique 3.3.1 du  
22 juin 1982  
T 22/82\***

**Beschwerdeführer: BASF Aktiengesellschaft**

**Applicant: BASF Aktiengesellschaft**

**Requérante: BASF Aktiengesellschaft**

**Stichwort: "Bis-epoxyäther"  
EPÜ Artikel 52(1), 56**

**Headword: "Bis-epoxy ethers"  
EPC Articles 52(1), 56**

**Référence: "Bis-époxyéthers"  
Articles 52(1), 56 de la CBE**

**"Zwischenprodukte für bekannte End-  
produkte" — "erfinderische Tätigkeit  
hierfür" — "erfinderische Tätigkeit für  
ein Mehrstufenverfahren"**

**"Intermediate products for known end  
products" — "Inventive step therefor"  
— "Inventive step for a multi-stage  
process"**

**"Produits intermédiaires pour produits  
finals connus" — "Activité inventive  
y afférente" — "Activité inventive  
pour un procédé à plusieurs étapes"**

*Leitsatz*

1. Hat sich die Anmelderin aufgrund eines bestehenden Bedürfnisses die Aufgabe gestellt, ein in wirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Hinsicht vorteilhaftes neues chemisches (Gesamt) Verfahren zur Herstellung bekannter und begehrter Endprodukte (hier Aromastoffe) zu entwickeln, so kann die Lösung dieser Aufgabe erfinderisch sein, wenn — trotz Wahl der gleichen Ausgangsstoffe wie für das nächst vergleichbare Verfahren nach dem Stande der Technik — das tatsächlich erzielte vorteilhafte Ergebnis überraschend ist (hier: quantitativ).

Kommt dieses Ergebnis (hier: höhere Gesamtausbeute) durch einen Umweg über neue, im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustande, so trägt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische Tätigkeit für die Zwischenprodukte selbst, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist.

2. Fehlt es an einer solchen (exakten) Vergleichsmöglichkeit, so erfüllen neue chemische Zwischenprodukte gleich-

*Headnote*

1. Where, because of an existing need, an applicant sets himself the task of developing an economically and technologically advantageous new complete chemical process for the preparation of known and desired end products (in this case, flavour substances), the solution to such a problem may be inventive if — despite the choice of the same starting materials as for the nearest comparable process in the state of the art — the advantageous result actually achieved is surprising (in this case quantitatively).

If that result (in this case higher overall yield) is achieved via new intermediates made available in the course of the complete process, the "process effect" will also support the inventive step for the intermediates themselves, without which the advantageous complete process is not conceivable.

2. Even where there is no such (exact) comparison, new chemical intermediates still satisfy the patentability criterion of in-

*Sommaire*

1. Si la demanderesse s'est fixé comme tâche, en raison d'un besoin existant, de mettre au point un nouveau procédé (global) chimique, avantageux du point de vue économique et technique, pour la préparation de produits finals connus et recherchés (en l'occurrence, des arômes), la solution de ce problème peut être inventive lorsque, malgré le choix des mêmes produits de départ que pour le procédé le plus comparable selon l'état de la technique, le résultat avantageux effectivement atteint (en l'occurrence, quantitativement) est inattendu.

Si l'on parvient à ce résultat (en l'occurrence, un rendement global supérieur) au moyen d'un détour par des produits intermédiaires nouveaux obtenus au cours du procédé global, l'effet dérivant du procédé" supporte aussi l'activité inventive pour les produits intermédiaires eux-mêmes, sans lesquels le procédé global avantageux n'est pas concevable.

2. Si une telle possibilité de comparaison (exacte) fait défaut, des produits chimiques intermédiaires nouveaux satis-

wohl das Patentierbarkeitskriterium der erfinderischen Tätigkeit, wenn durch deren Bereitstellung ein neuer chemischer Herstellungsweg zu bekannten und begehrten Endprodukten eröffnet wird, der seinerseits auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

3. Die Prüfung eines chemischen Mehrstufenverfahrens auf erfinderische Tätigkeit verlangt die Betrachtung des Gesamtverfahrens aus der Sicht der Aufgabenstellung als Ganzes daraufhin, ob dieses Gesamtverfahren rückschauend vom Ziel aus auf die Ausgangsstoffe nahelag.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 13. Juli 1979 eingegangene und am 5. März 1980 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 102 431.8 mit der Veröffentlichungsnummer 0 008 358, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 19. Juli 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 19. Juni 1981 zurückgewiesen. Der Entscheidung liegen die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 4 zugrunde.

II. Die Zurückweisung wird damit begründet, daß die beanspruchten Verbindungen bzw. Verfahren keine unerwarteten Eigenschaften bzw. Vorteile aufwiesen und sich für den Fachmann in naheliegender Weise ergäben. Es sei zu erwarten gewesen, daß die Verbindungen nach Anspruch 1, ausgehend von den durch die DE—C—2 105 014 (nachstehend als Dokument 4 zitiert) bekannt gewordenen Ausgangsprodukten, nach der Verfahrensweise aus *Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4. Auflage, Band VI, Teil 3, 1965, Thieme-Verlag, Stuttgart, Seite 413* (nachfolgend als Dokument 1 bezeichnet) hätten hergestellt werden können. Bei einer derartigen Umsetzung, wie in Anspruch 2 realisiert, sei keine Störung durch gleichzeitig ablaufende Polymerisationsreaktionen zu befürchten gewesen, weil ähnliche Reaktionen mit vicinalen Dicarboxylverbindungen ausweislich der DE—A—1 768 649 (Dokument 3 in der Folge) und Dokument 4 diesbezüglich störungsfrei verlaufen seien.

Das Verfahren nach Anspruch 3 sei gleichfalls als naheliegend zur beurteilen, denn die direkte Zyklisierung der Diepoxide sei im Hintblick auf *Houben-Weyl/a.a.o., Seite 197* (nachfolgend mit der Kurzform Dokument 2 zitiert) und Dokument 3 keinesfalls unerwartet. Anspruch 4 beinhalte lediglich eine Kombination der Verfahrensstufen nach Anspruch 2 und 3, die angesichts der Aufgabenstellung, die Dihydrofurane herzustellen, nahegelegen habe.

III. Gegen diese Entscheidung vom 19. Juni 1981 richtet sich die am 19. Au-

ventive step if their being made available opens the way to a new chemical process for preparing known and desired end products, itself involving an inventive step.

3. When examining a multi-stage chemical process for inventive step, the complete process must be considered integrally from the perspective of the task set, to establish whether, looking back from the target substance to the starting materials, the complete process was obvious.

### Summary of Facts and Submissions

I. European Patent Application No. 79102431.8, filed on 13 July 1979 and published on 5 March 1980 under publication No. 0 008 358, claiming the priority of the prior application in the Federal Republic of Germany of 19 July 1978, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 19 June 1981. The decision was based on the original Claims 1 to 4.

II. The stated grounds for the refusal were that the compounds and processes claimed contained no unexpected properties or advantages and were obvious to the person skilled in the art. It was to be expected that the compounds according to Claim 1, based on the starting products known from DE—C—2 105 014 (hereafter referred to as document 4), could have been prepared by the process described in *Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4. Auflage, Band VI, Teil 3, 1965, Thieme-Verlag, Stuttgart, page 413* (hereafter document 1). In such a reaction, as embodied in Claim 2, there was no reason to fear disturbance by simultaneously occurring polymerisation reactions, since according to DE—A—1 768 649 (hereafter document 3) and document 4 similar reactions with vicinal dicarbonyl compounds had shown no problem in this respect.

The process according to Claim 3 had likewise to be judged obvious, as the direct cyclization of the diepoxides was by no means unexpected in view of *Houben-Weyl, loc. cit., page 197* (hereafter simply referred to as document 2) and document 3. Claim 4 merely contained a combination of the process steps according to Claims 2 and 3 which, in view of the problem to be solved, viz. the preparation of dihydrofurans, was obvious.

III. On 19 August 1981 the applicant lodged an appeal against the decision

font cependant au critère de brevetabilité qu'est l'activité inventive, lorsque leur obtention ouvre une nouvelle voie de préparation chimique conduisant à des produits finals connus et recherchés, qui repose quant à elle sur une activité inventive.

3. L'examen en vue d'apprécier l'activité inventive afférente à un procédé chimique à plusieurs étapes requiert que l'on considère le procédé global comme un tout, du point de vue du problème à résoudre, en se posant la question de savoir si ce procédé global envisagé dans le sens régressif, en partant du résultat pour remonter aux produits de départ, s'offrait à l'évidence.

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 102 431.8, déposée le 13 juillet 1979 et publiée le 5 mars 1980 sous le numéro de publication 0 008 358, pour laquelle est revendiquée une priorité du 19 juillet 1978 fondée sur un dépôt antérieur en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 19 juin 1981. Cette décision se fonde sur les revendications initiales 1 à 4.

II. La demande a été rejetée au motif que les composés et le procédé revendiqués ne présentaient, respectivement, aucune propriété ou aucun avantage inattendu et se concevaient à l'évidence pour l'homme du métier. En effet, on aurait pu s'attendre à ce que les composés faisant l'objet de la revendication 1 aient pu être préparés à partir des produits de départ divulgués par le document DE—C—2 105 014 (dénommé ci-après "document 4"), suivant le mode opératoire décrit dans *Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, 4<sup>e</sup> édition, Vol. VI, 3<sup>e</sup> partie, 1965, Thieme-Verlag, Stuttgart, page 413* (dénommé ci-après "document 1"). Pour une réaction telle que celle qui est réalisée selon la revendication 2, il n'y aurait pas eu lieu de craindre de perturbation due à des réactions de polymérisation concomitantes, du fait que des réactions semblables avec des composés portant deux carbonyles vicinaux se déroulent sans perturbations correspondantes, d'après le document DE—A—1 768 649 (dénommé ci-après "document 3") et le document 4.

Le procédé selon la revendication 3 doit aussi être considéré comme évident; en effet, la cyclisation directe des diépoxydes n'est absolument pas inattendue, si l'on tient compte de *Houben-Weyl, op. cit., page 197* (dénommé ci-après "document 2") et du document 3. La revendication 4 comporte quant à elle simplement une combinaison des étapes de procédé selon les revendications 2 et 3, combinaison qui, eu égard au problème posé, la préparation des dihydrofuranes, est évidente.

III. Contre cette décision du 19 juin 1981, la demanderesse a introduit un

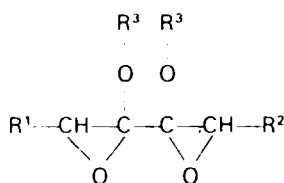
gust 1981 eingelegte Beschwerde der Anmelderin, die am 21. Oktober 1981 im wesentlichen wie folgt begründet wurde: Für die Frage, ob ein Stoff als erfinderisch zu werten sei, könne die Art seiner Zugänglichkeit nur ausnahmsweise eine Rolle spielen. Im vorliegenden Fall seien die beanspruchten Diepoxide bei der engen Nachbarschaft der Funktionen im Verhältnis zu den bekannten monofunktionellen Verbindungen schon aufgrund ihrer Eigenschaft, die Chemie potentiell zu bereichern, grundsätzlich eigenartig. Die bifunktionellen Diepoxideseiten eben keine bloße Abwandlung der monofunktionellen Verbindungen, sondern eröffnen grundsätzlich andere Synthemöglichkeiten. Überdies sei es äußerst bemerkenswert, daß die Darstellung der beanspruchten Diepoxide nach Anspruch 2 überhaupt gelinge; denn ausweislich Dokument 4 setzten sich Dichlordiketone im wässrigen Alkali zu Verbindungen mit dem energetisch begünstigten Fünfring um.

Die Ansprüche 3 und 4 seien schon deswegen patentfähig, weil mit den Diepoxiden, ohne die diese Verfahren nicht durchführbar seien, chemisches Neuland betreten und hierdurch eine neue Möglichkeit zur Herstellung eines begehrten Endprodukts eröffnet worden sei; auf irgendwelche bessere Effekte, wie Ausbeute, Reinheit und dergleichen, komme es daher nicht mehr an.

Zudem habe die Prüfungsabteilung geflissentlich übersehen, daß die Gesamtausbeute bei der Herstellung der 2,5-Dimethyldihydrofuranonverbindungen gemäß der Kombination aus den Beispielen 2 und 9 45% betrage und erheblich besser sei als 37% gemäß Dokument 4. Zudem sei bei der Zitierung von Dokument 2 nicht berücksichtigt worden, daß sich dort — anders als beim vorliegenden Verfahren — die beiden Reste R und Methoxyl am gleichen Kohlenstoffatom des Oxirans befänden.

Die Beschwerdeführerin beantragt, den Zurückweisungsbeschuß aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 4 mit den in den Schriftsätzen vom 11. Dezember 1980 und 20. Oktober 1981 beantragten Änderungen zu erteilen. Die geltenden Patentansprüche haben folgenden Wortlaut:

"1. Bis-epoxy-dialkoxy-alkane der allgemeinen Formel 1



(I),

in der R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten.

dated 19 June 1981 and on 20 October 1981 submitted a Statement of Grounds, the substance of which was as follows:

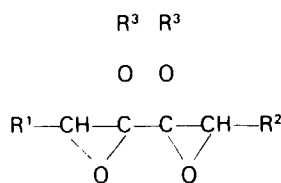
The nature of a substance's availability can only exceptionally affect the question of whether a substance is to be judged inventive. In the present case the claimed diepoxides, given the close adjoining of the functions compared with the known monofunctional compounds, are already fundamentally original because of their property of potentially enriching chemistry. The bifunctional diepoxides are not simply a modification of the monofunctional compounds, but provide fundamentally different possibilities for synthesis. It is, furthermore, extremely remarkable that the preparation of the claimed diepoxides according to Claim 2 succeeds at all, for according to document 4 dichloro diketones react in aqueous alkali to give compounds having the energetically-favoured five-membered ring structure.

Claims 3 and 4 satisfy the patentability criteria by the mere fact that new chemical ground is broken with the diepoxides without which these processes are impossible, and as a result a novel method for preparing a desired end product is made available. Any improved effects such as yield, purity, etc., are therefore no longer important.

Furthermore, the Examining Division has studiously ignored the fact that the yield from the preparation of the 2.5 dimethyldihydro furanone compounds according to the combination in Examples 2 and 9 was 45%, considerably better than the 37% according to document 4. Additionally, when citing document 2, it has failed to take account of the fact that there the two radicals R and methoxyl are located on the same carbon atom of the oxirane, which is not the case in the present process.

The appellant requested that the decision refusing the application be set aside and that a patent be granted on the basis of the Claims 1 to 4 with the amendments requested in the submissions dated 11 December 1980 and 20 October 1981. The presently proposed claims are as follows:

"1. Bis-epoxy-dialkoxy alkanes of the general formula I



(I),

where R<sup>1</sup> to R<sup>3</sup> are alkyls having 1 to 4 C atoms.

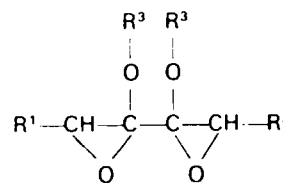
recours le 19 août 1981, dont le mémoire en exposant les motifs, du 21 octobre 1981, a la teneur suivante: le mode d'obtention d'une substance ne peut jouer qu'exceptionnellement un rôle lorsqu'il s'agit de déterminer si elle implique une activité inventive. En l'occurrence, les diépoxydes revendiqués présentent en principe déjà, dans ce cas de voisinage étroit des fonctions par rapport aux composés monofonctionnels connus, une singularité qui est leur propriété d'enrichir potentiellement la chimie. Les diépoxydes bifonctionnels ne sont précisément pas une simple modification des composés monofonctionnels, mais ils ouvrent des possibilités de synthèse fondamentalement autres. De plus, il est tout à fait remarquable que la préparation des diépoxydes revendiqués, qui fait l'objet de la revendication 2, puisse somme toute réussir; en effet, d'après le document 4, les dichlorodiketones se transforment en milieu basique aqueux en des composés cycliques à cinq chaînons énergétiquement favorisés.

L'objet de la revendication 3 et celui de la revendication 4 sont déjà brevetables du fait qu'avec les diépoxydes, sans lesquels ces procédés ne seraient pas réalisables, on entre dans un domaine chimique inconnu et que s'ouvre par là une nouvelle possibilité de préparation d'un produit final recherché. Dès lors, il ne s'agit plus de savoir si l'on obtient de quelconques meilleurs effets, par exemple pour ce qui est du rendement, de la pureté et autres.

En outre, la Division d'examen a délibérément omis le fait que le rendement global dans la préparation des composés de 2,5-diméthyldihydrofuranone conformément à la combinaison des exemples 2 et 9 est de 45% et nettement supérieur aux 37% indiqués dans le document 4. De plus, elle n'a pas tenu compte, en se référant au document 2, du fait que les deux restes R et méthoxyle se trouvent sur le même atome de carbone de l'oxirane, ce qui n'est pas le cas dans le présent procédé.

La requérante demande l'annulation de la décision de rejet et la délivrance du brevet sur la base des revendications initiales 1 à 4, compte tenu des modifications demandées en date du 11 décembre 1980 et du 20 octobre 1981. Les revendications actuelles s'énoncent comme suit:

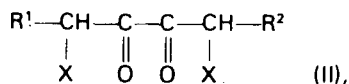
"1. Bis-époxy-dialkoxy-alcane de formule générale I



(I),

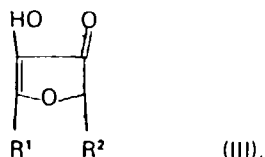
dans laquelle R<sup>1</sup> à R<sup>3</sup> désignent des groupes alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone.

2. Verfahren zur Herstellung der neuen Bis-epoxy-dialkoxy-alkane der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1, *dadurch gekennzeichnet*, daß man  $\alpha, \alpha'$ -Dihalogen-1,2-diketone der allgemeinen Formel II



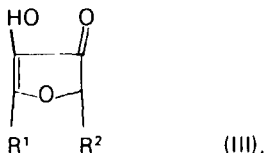
in der  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben und X für Cl oder Br steht bei Temperaturen von  $-20$  bis  $+100^\circ\text{C}$ , vorzugsweise  $0$  bis  $25^\circ\text{C}$ , mit einem Alkalihydroxid oder einem Alkalialkoxid der Formel  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , in der Me für K, Na oder Li steht, und einem Alkanol der Formel  $\text{R}^3-\text{OH}$  umsetzt.

3. Verwendung der neuen Bis-epoxy-dialkoxy-alkane der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von Aromastoffen der allgemeinen Formel III



in der  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben, durch Erhitzen mit starken Mineralsäuren oder starken organischen Säuren auf Temperaturen von  $60$  bis  $120^\circ\text{C}$ .

4. Verfahren zur Herstellung von Aromastoffen der allgemeinen Formel III

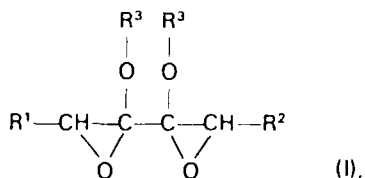


in der  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten, *dadurch gekennzeichnet*, daß man

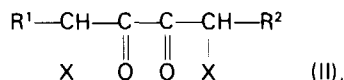
A)  $\alpha, \alpha'$ -Dihalogen-1,2-diketone der allgemeinen Formel II

in der  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung haben und X für Cl oder Br steht bei Temperaturen von  $-20$  bis  $+100^\circ\text{C}$  mit einem Alkalihydroxid oder einem Alkalialkoxid der Formel  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , in der Me für K, Na oder Li steht, und einem Alkanol der Formel  $\text{R}^3-\text{OH}$  umsetzt, und

B) die erhaltenen neuen Bis-epoxy-dialkoxy-alkane der allgemeinen Formel I

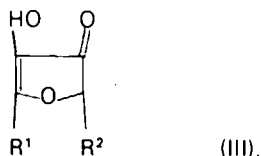


2. Process for the preparation of the novel bis-epoxy-dialkoxy alkanes of the general formula I according to Claim 1, *characterised in that*  $\alpha, \alpha'$ -dihalogen-1,2-diketones of the general formula II



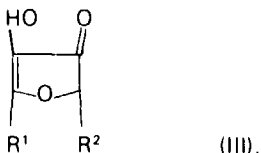
where  $\text{R}^1$  and  $\text{R}^2$  have the meanings indicated in Claim 1 and X is Cl or Br, are reacted with an alkali hydroxide or an alkali alkoxide of the formula  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , where Me is K, Na or Li, and an alkanol of the formula  $\text{R}^3-\text{OH}$ , at temperatures of from  $-20^\circ$  to  $+100^\circ\text{C}$ , preferably from  $0^\circ$  to  $25^\circ\text{C}$ .

3. Use of the novel bis-epoxy-dialkoxy alkanes of the general formula I according to Claim 1 for the preparation of flavour substances of the general formula III



where  $\text{R}^1$  and  $\text{R}^2$  have the meanings indicated in Claim 1, by heating with strong mineral acids or strong organic acids at from  $60^\circ$  to  $120^\circ\text{C}$ .

4. Process for the preparation of flavour substances of the general formula III

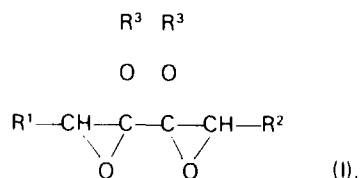


where  $\text{R}^1$  and  $\text{R}^2$  are alkyl of 1 to 4 C atoms, *characterised in that*

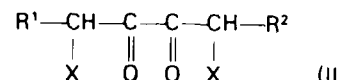
(A)  $\alpha, \alpha'$ -dihalogen-1,2-diketones of the general formula II

where  $\text{R}^1$  and  $\text{R}^2$  have the meanings indicated in Claim 1 and X is Cl or Br, are reacted with an alkali hydroxide or an alkali alkoxide of the formula  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , where Me is K, Na or Li, and an alkanol of the formula  $\text{R}^3-\text{OH}$ , at from  $-20^\circ$  to  $+100^\circ\text{C}$ , and

(B) the novel bis-epoxy-dialkoxy alkanes obtained of the general formula I

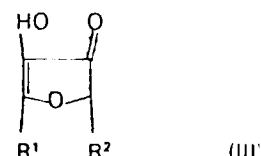


2. Procédé pour la préparation de nouveaux bis-époxy-dialcoxy-alcanes de formule générale I selon la revendication 1, *caractérisé en ce que* l'oxyde fait réagir des  $\alpha, \alpha'$ -dihalogéno-1,2-dicétones de formule générale II



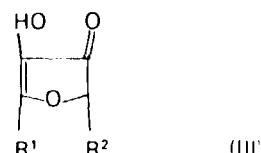
dans laquelle  $\text{R}^1$  et  $\text{R}^2$  ont la signification indiquée dans la revendication 1 et X désigne Cl ou Br, à des températures de  $-20$  à  $+100^\circ\text{C}$ , de préférence de  $0$  à  $25^\circ\text{C}$ , avec un hydroxyde alcalin ou un alcoolate alcalin de formule  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , dans laquelle Me désigne K, Na ou Li, et un alcanol de formule  $\text{R}^3-\text{OH}$ .

3. Utilisation des nouveaux bis-époxy-dialcoxy-alcanes de formule générale I selon la revendication 1 pour la préparation d'arômes de formule générale III



dans laquelle  $\text{R}^1$  et  $\text{R}^2$  ont la signification indiquée dans la revendication 1, par chauffage avec des acides minéraux forts ou des acides organiques forts des températures de  $60$  à  $120^\circ\text{C}$ .

4. Procédé pour la préparation d'arômes de formule générale III

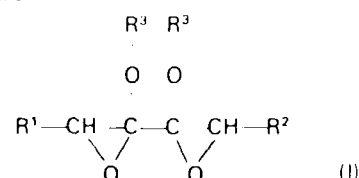


dans laquelle  $\text{R}^1$  et  $\text{R}^2$  désignent des groupes alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, *caractérisé en ce que*

A) on fait réagir des  $\alpha, \alpha'$ -dihalogéno-1,2-dicétones de formule générale II

dans laquelle  $\text{R}^1$  et  $\text{R}^2$  ont la signification indiquée dans la revendication 1 et X désigne Cl ou Br, à des températures de  $-20$  à  $+100^\circ\text{C}$ , avec un hydroxyde alcalin ou un alcoolate alcalin de formule  $\text{R}^3-\text{O}-\text{Me}$ , dans laquelle Me désigne K, Na ou Li, et un alcanol de formule  $\text{R}^3-\text{OH}$ , et

B) on chauffe les nouveaux bis-époxy-dialcoxy-alcanes obtenus, de formule générale I



in der R<sup>1</sup> bis R<sup>3</sup> Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen bedeuten, mit starken Mineralsäuren oder starken organischen Säuren auf Temperaturen von 60 bis 120°C erhitzt."

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und den Regeln 64 und 78(3) EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Bei den geltenden Patentansprüchen handelt es sich — abgesehen von der teilweisen Streichung von Vorzugsbezeichnungen — um die Ansprüche in der ursprünglichen Fassung, wobei die offensichtlichen Schreibfehler in Formel II von Anspruch 2 und 4 gemäß Regel 88 EPU berichtigt wurden (vgl. hierzu auch Beispiel 1 bis 6, 8 und 11 bis 14).

3. Wie der Beschreibungseinleitung zu entnehmen ist, war es Aufgabe der Erfindung, neue Wege und neue Ausgangsverbindungen zu finden, mit deren Hilfe es gelingt, den begehrten Aromastoff 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one (nachfolgend DHF abgekürzt) auf wirtschaftlichere und verfahrenstechnisch einfachere Weise herzustellen als bisher (vgl. die Beschreibung Seite 3, Zeile 29 bis 33).

4. Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die betreffenden formelmäßig näher bezeichneten und als sog. Zwischenprodukte anzusehenden Diepoxide, besser als Bis-epoxyäther bezeichnet (Anspruch 1), ein zweistufiges Gesamtverfahren zur Herstellung des Aromastoffs DHF (Anspruch 4), sowie dessen beiden Teilstufen (Ansprüche 2 und 3) bereitgestellt werden.

5. Eine derartige technische Lehre ist nach der nicht zu beanstandenden Feststellung der Prüfungsabteilung neu.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit richtet die Prüfungsabteilung indes ihren Blick nur auf Teilgegenstände der Erfindung, ohne den engen technischen und patentrechtlichen Zusammenhang von Zwischenprodukt und Endprodukt zu sehen.

6. Andererseits vermag die Kammer nicht der Auffassung der Beschwerdeführerin zu folgen, wonach ein Zwischenprodukt aufgrund der bloßen potentiellen Bereicherung der Chemie patentwürdig sein soll. Wenn sich die Beschwerdeführerin auf die Unterschiede zwischen monofunktionellen Verbindungen einerseits und difunktionellen Verbindungen mit enger Wechselwirkung beider Funktionen andererseits bezieht, stellt sie bei ihrer Betrachtungsweise auf die strukturelle Eigenart der neuen Verbindungen gegenüber denen des Standes der Technik ab. Dabei übersieht sie, daß strukturelle Andersartigkeit einer Verbindung für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit solange neutral und wertfrei bleibt, solange sie sich nicht in einer wertvollen Eigenschaft im weitesten Sinne, Wirkung oder Potentierung einer Wirkung manifestiert.

where R<sup>1</sup> to R<sup>3</sup> are alkyls having 1 to 4 C atoms, are heated with strong mineral acids or strong organic acids at from 60° to 120°C."

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rules 64 and 78(3) EPC and is, therefore, admissible.

2. With the exception of the partial deletion of the indications of preferred embodiments, the present claims are the same as in the original version, in which the obvious errors of transcription in formula II of Claims 2 and 4 have been corrected in accordance with Rule 88 EPC (cf. in this connection Examples 1 to 6, 8 and 11 to 14).

3. As is clear from the preamble to the description, the object of the invention has been to find novel methods and novel starting compounds by means of which the desired flavour substance 2,5-dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one (hereinafter abbreviated DHF) can be prepared more economically and technologically more simply than hitherto (cf. the description, page 3, lines 29—33).

4. This problem is solved by making available the relevant diepoxides (better described as bis-epoxy ethers) (Claim 1), which are more closely designated by formulae and to be regarded as so-called intermediates, a complete two-stage process for the preparation of the flavour substance DHF (Claim 4), and the two stages of that process (Claims 2 and 3).

5. According to the finding of the Examining Division, which is not to be faulted, such a technical teaching is novel.

However, in assessing inventive step the Examining Division directed its attention only at individual facets of the invention without seeing the intimate connection — both technical and in patent terms — between intermediate and end product.

6. The Board is on the other hand unable to concur with the appellant's view that an intermediate is patentable merely because it potentially enriches chemistry. In citing the differences between monofunctional compounds on the one hand and bifunctional compounds with close interaction of the two functions on the other, the appellant's approach is to concentrate on the structural originality of the new compounds vis-à-vis those comprised in the state of the art. In so doing he overlooks the fact that structural difference in a compound has no intrinsic value or significance for the assessment of inventive step as long as it does not manifest itself in a valuable property in the widest sense, an effect or an increase in the potency of an effect.

dans laquelle R<sup>1</sup> à R<sup>3</sup> désignent des groupes alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, avec des acides minéraux forts ou des acides organiques forts, à des températures de 60 à 120°C".

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'aux règles 64 et 78(3) de la CBE; il est donc recevable.

2. Les revendications actuelles sont, abstraction faite de la suppression partielle de domaines préférés, celles qui figurent dans la rédaction initiale, les erreurs de transcription manifestes dans la formule II des revendications 2 et 4 ayant été corrigées conformément à la règle 88 de la CBE (cf. également à ce sujet les exemples 1 à 6, 8 et 11 à 14).

3. Comme on peut le déduire de la partie introductive de la description, l'invention visait à trouver de nouvelles voies et de nouveaux composés de départ avec lesquels il serait possible de préparer l'arôme souhaité qu'est la 2,5-diméthyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofurane-3-one (ci-après abrégée en "DHF") d'une manière plus économique et techniquement plus simple qu'auparavant (cf. la description, page 3, lignes 29 à 33).

4. Ce problème a été résolu par l'obtention des diépoxydes concernés, plus précisément décrits par leur formule et à considérer comme des produits intermédiaires, mieux désignés comme étant des bis-époxyéthers (revendication 1), d'un procédé global à deux étapes pour la préparation de l'arôme DHF (revendication 4), ainsi que des deux étapes partielles de ce procédé (revendications 2 et 3).

5. Un tel enseignement technique est nouveau, comme le constate à juste titre la Division d'examen.

Pour ce qui est de l'appréciation de l'activité inventive, la Division d'examen ne s'arrête cependant qu'à des objets partiels de l'invention, sans voir l'étroite relation, tant sous l'aspect technique que de celui du droit des brevets, qui existe entre produit intermédiaire et produit final.

6. Par contre, la Chambre ne peut pas suivre le point de vue de la requérante, selon lequel un produit intermédiaire doit être brevetable en raison du simple enrichissement potentiel de la chimie. Lorsque la requérante invoque les différences entre composés monofonctionnels, d'une part, et composés difonctionnels avec interaction étroite des deux fonctions, d'autre part, elle s'arrête, dans sa manière de voir la distinction à la particularité structurale des nouveaux composés par rapport à ceux de l'état de la technique. Ce faisant, elle omet que, pour l'appréciation de l'activité inventive, une différence structurale caractérisant un composé reste neutre et sans valeur tant qu'elle ne se manifeste pas par une propriété précieuse, au sens le plus large, une activité déterminée ou la potentialisation d'une telle activité.

7. Im vorliegenden Fall geht die Kammer bei der Bewertung der Patentwürdigkeit der zu DHF führenden neuen Zwischenprodukte nach Anspruch 1 von folgender Überlegung aus: Hat sich die Anmelderin aufgrund eines bestehenden Bedürfnisses die Aufgabe gestellt, ein in wirtschaftlicher und verfahrenstechnischer Hinsicht *vorteilhaftes* neues chemisches (Gesamt) Verfahren zur Herstellung bekannter und begehrter Endprodukte zu entwickeln, so kann die Lösung dieser Aufgabe erfinderisch sein, wenn — trotz Wahl der gleichen Ausgangsstoffe wie für das nächst vergleichbare Verfahren nach dem Stande der Technik — das tatsächlich erzielte vorteilhafte Ergebnis (hier: quantitativ) überraschend ist. Kommt dieses Ergebnis (hier: höhere Gesamtausbeute) durch einen Umweg über neue, im Zuge des Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustande, so trägt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische Tätigkeit für die Zwischenprodukte selbst, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist.

8. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. Im Dokument 4 sind neben dem dort offenbarten eigenen Lösungsvorschlag bereits 5 mit Nachteilen verbundene Verfahren zur Herstellung von DHF beschrieben. In der im Europäischen Recherchenbericht zitierten *DE—A—2 359 891* wird ferner ein vielstufiges Verfahren zur Herstellung derselben Verbindung beschrieben, dessen letzte Stufe nur 30% DHF ergibt (Beispiel 13). Außerdem werden in der Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung drei weitere mit Nachteilen behaftete Herstellungsverfahren für DHF beschrieben (vgl. Beschreibungseinleitung Seite 2, Absatz 3 und 4 sowie Seite 3, Absatz 3). Die Existenz von wenigstens 10 bekannten, zum Teil zum Patent angemeldeten Verfahren zur Herstellung von DHF dürfte das große Interesse der Fachwelt an dieser Verbindung und die Bemühungen um die Auffindung einer wirtschaftlichen Verfahrensweise demonstrieren. Ein Bedürfnis für ein verbessertes Herstellungsverfahren liegt offen zutage.

9. In diesem Zusammenhang dürfte als nächstliegender Stand der Technik das Verfahren nach Dokument 4 zu beurteilen sein, weil dessen Ausgangs- und Endprodukte mit denen des Verfahrens nach Anspruch 4 der vorliegenden Anmeldung übereinstimmen. Einziger Unterschied ist die Verfahrensweise, die beim bekannten alkalischen Zyklisierungsverfahren einstufig, beim beanspruchten Verfahren hingegen zweistufig derart abläuft, daß zunächst in Gegenwart von Alkali und Alkohol eine Epoxidierungsreaktion zu den Bis-epoxyäthern als Zwischenprodukte und nachfolgend deren Spaltung und Rezyklisierung zum Dihydrofuranring stattfindet.

Betrachtet man die optimalen Ausbeuten an DHF bei beiden Verfahren, so beträgt

7. In the present case, in assessing the patentability of the new intermediates according to Claim 1 leading to DHF, the Board's first consideration is the following: Where, because of an existing need, an applicant sets himself the task of developing an economically and technologically *advantageous* new complete chemical process for the preparation of known and desired end products, the solution to such a problem may be inventive if — despite the choice of the same starting materials as for the nearest comparable process in the state of the art — the advantageous result actually achieved is surprising (in this case quantitatively). If that result (in this case higher overall yield) is achieved via new intermediates made available in the course of the complete process, the "process effect" will also support the inventive step for the intermediates themselves, without which the advantageous complete process is not conceivable.

8. These conditions are here satisfied. In document 4, in addition to the proposed solution proper as disclosed therein, five other methods for preparing DHF, each having disadvantages, are described. Moreover, in *DE—A—2 359 891*, cited in the European search report, a multi-stage process for preparing the same compound is described, the last stage of which yields only 30% DHF (Example 13). Furthermore, the preamble to the description of the present application describes three other processes for preparing DHF, all having disadvantages (cf. preamble page 2, paragraphs 3 and 4, and page 3, paragraph 3). The existence of at least 10 known processes for preparing DHF, some covered by patent applications, demonstrates the major interest shown in this compound by those skilled in the art and the efforts to discover an economical way of preparing it. The need for an improved process of preparation is clearly evident.

9. In this connection, the process according to document 4 must be considered to be the nearest state of the art, as its starting and end products are the same as those in the process according to Claim 4 of the present application. The only difference is the method, which in the known alkali cyclization process comprises a single stage but in the process claimed two stages, the first involving an epoxidation reaction in the presence of alkali and alcohol to form the bis-epoxy ethers as intermediates and the second the latter's cleavage and re-cyclization to form the dihydrofuran ring.

Looking at the optimum DHF yield in the two processes, this is 37.6% in the case

7. Dans le cas d'espèce, en vue d'apprécier la brevetabilité des produits intermédiaires conduisant à du DHF, selon la revendication 1, la Chambre part de la considération suivante: si la demanderesse s'est fixé comme tâche, en raison d'un besoin existant, de mettre au point un nouveau procédé (global) chimique, *avantageux* du point de vue économique et technique, pour la préparation de produits finals connus et recherchés, la solution de ce problème peut être inventive lorsque, malgré le choix des mêmes produits de départ que pour le procédé le plus comparable selon l'état de la technique, le résultat avantageux effectivement atteint (en l'occurrence, quantitativement) est inattendu. Si l'on parvient à ce résultat (en l'occurrence un rendement global supérieur) au moyen d'un détour par des produits intermédiaires nouveaux obtenus au cours du procédé global, l'"effet dérivant du procédé" supporte aussi l'activité inventive pour les produits intermédiaires eux-mêmes, sans lesquels le procédé global avantageux n'est pas concevable.

8. Ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce. Le document 4 décrit déjà, outre la proposition de solution particulière qui y est révélée, cinq procédés, présentant des inconvénients, pour la préparation de DHF. Le document *DE—A—2 359 891* cité dans le rapport de recherche européenne, décrit, quant à lui, un procédé à nombreuses étapes pour la préparation du même composé, dont la dernière étape ne donne que 30% de DHF (exemple 13). En outre, trois autres procédés de préparation de DHF, présentant des inconvénients, sont décrits dans la partie introductive de la description de la présente demande (cf. partie introductive de la description, page 2, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> paragraphes, ainsi que page 3, 3<sup>e</sup> paragraphe). L'existence d'au moins dix procédés connus de préparation de DHF, dont certains ont fait l'objet de demandes de brevet, devrait démontrer le grand intérêt des spécialistes pour ce composé et attester les efforts déployés pour trouver un mode opératoire économique. Ainsi est-on toujours à la recherche d'un procédé de préparation amélioré.

9. A ce propos, le procédé selon le document 4 devrait être considéré comme constituant l'état de la technique le plus proche, car ses produits de départ et ses produits finals coïncident avec ceux du procédé selon la revendication 4 de la présente demande. La seule différence réside dans le mode opératoire qui, dans le procédé connu de cyclisation alcaline, comporte une seule étape, mais, dans le procédé revendiqué, par contre deux étapes, à savoir que se produit d'abord, en présence d'alcali et d'alcool, une réaction d'époxydation conduisant aux bis-époxyéthers comme produits intermédiaires et ensuite le clivage de ceux-ci et la recyclisation pour former le cycle dihydrofurane.

Les rendements optimaux en DHF sont de 37,6%, dans le cas du procédé dans

diese beim zitierten bekannten Verfahren nach den unbestrittenen Berechnungen der Prüfungsabteilung 37,6% gegenüber 45% für das beanspruchte Verfahren (Beispiel 2 Bis-epoxyätherherstellung 100%; Beispiel 9 DHF-Herstellung 45%). Normalerweise erniedrigt sich die Gesamtausbeute eines mehrstufigen Verfahrens mit der Anzahl der Verfahrensstufen. Demgemäß war das oben genannte erfindungsgemäß erhaltene Resultat, wonach das bekannte einstufige von Dihalogendiketon ausgehende Verfahren zur Herstellung von DHF durch Beschreiten des neuen zweistufigen Umwegs über die Bis-epoxyäther als Zwischenprodukte hinsichtlich seiner Ausbeute signifikant erhöht werden kann, für den Fachmann nicht vorauszusehen. Ein Fachmann, der sich — wie hier — die Aufgabe gestellt hatte, das bekannte Verfahren zur Herstellung von DHF unter Einsatz des entsprechenden Dihalogendiketons bezüglich der Ausbeute zu verbessern, wäre demnach bei Kenntnis der Verfahren nach den Dokumenten 1, 2 und 3, die keine Ausbeuteforschungen zulassen, nicht ohne erfinderische Tätigkeit zu der beanspruchten Lösung gelangt. Dies zieht die Patentfähigkeit des Gesamtverfahrens nach Anspruch 4, soweit es sich auf die Herstellung von DHF bezieht, sowie der auf diesem Wege erstmals bereitgestellten Zwischenprodukte nach Anspruch 1 nach sich, ohne die das vorteilhafte Gesamtverfahren im Sinne der Kausalitätslehre nicht denkbar ist.

10. Allerdings kann für solche Zwischenprodukte nach Anspruch 1, in denen R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, aber nicht gleichzeitig Methyl bedeuten, und die sich demnach nur zur Herstellung der höheren Homologen von DHF eignen, ein solcher "Effekt" — wie unter 9. ausgeführt — nicht hergeleitet werden; denn einerseits sind die diesbezüglichen Ausbeuten des anmeldungsgemäßen Zweistufenverfahrens geringer (Beispiele 8 + 10: 27,4%; Beispiele 11 + 15: 33,6%; Beispiele 16 + 12: 31,2%; Beispiele 13 + 17: 16,2%; Beispiele 18 + 14: 33,6%). andererseits beschränkt sich Dokument 4 auf die Offenbarung eines Herstellungsverfahrens für DHF und lehrt demnach nicht die Herstellung der höheren Homologen von DHF, so daß ein Vergleich nicht möglich ist.

Hingegen ist in der o.g. DE—A—2 359 891 die Gruppe der organoleptisch wirksamen 4-Hydroxy-dihydrofuran-3-one genannt, die in 2,5-Stellung durch gerade oder verzweigte Alkylgruppen mit 1—4 Kohlenstoffatomen substituiert sind (vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 4, Formel III und dem letzten Absatz) und deren Herstellung auch anmeldungsgemäß beansprucht wird (Ansprüche 3 und 4): Ferner ist dort deren 3-stufige Herstellung angegeben (Acylsäureesterkondensation, thermische

of the known process cited, according to the Examining Division's calculations, which are not disputed, compared with 45% for the claimed process (Example 2: bis-epoxy ether preparation 100%; Example 9: DHF preparation 45%). The overall yield rate from a multi-stage process normally diminishes as the number of steps in the process increases. Consequently, the above-mentioned result obtained in accordance with the invention, whereby the yield from the known single-stage process for preparing DHF, starting from dihalogen diketone, can be significantly increased by means of the new two-stage method using bis-epoxy ethers as intermediates, could not be foreseen by the person skilled in the art. Such a person who, as here, had set himself the task of improving on the yield of the known process of preparing DHF using the relevant dihalogen diketone and who knew of the processes according to documents 1, 2 and 3, which do not admit of any forecast as to yield, would not therefore have arrived at the solution claimed unless there had been an inventive step. This leads to the patentability of the complete process according to Claim 4, insofar as it relates to the preparation of DHF, as well as of the intermediates according to Claim 1 in this way made available for the first time, without which the advantageous complete process is inconceivable in the sense of following from the teaching of causality.

10. However, an "effect" such as that shown in point 9 cannot be inferred for the intermediates according to Claim 1, where R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are alkyl radicals having 1 to 4 carbon atoms but not simultaneously methyl, and which therefore are suited only for the preparation of the higher homologues of DHF, because, firstly, the yields in the two-stage process according to the application are lower (Examples 8 + 10: 27.4%; Examples 11 + 15: 33.6%; Examples 16 + 12: 31.2%; Examples 13 + 17: 16.2%; Examples 18 + 14: 33.6%), and, secondly, document 4 merely discloses a preparation process for DHF without explaining how the higher homologues of DHF are prepared, so that a comparison is not possible.

On the other hand, DE—A—2 359 891, mentioned above, names the group of organoleptically effective 4-hydroxy-dihydrofuran-3-ones, which are substituted in 2,5 position by straight or branched alkyl groups having 1—4 carbon atoms (cf. Claim 1 in conjunction with page 4, formula III and the last paragraph) and whose preparation is also claimed in the application (Claims 3 and 4). It furthermore indicates their three-stage preparation (acylacetic acid ester condensation, thermal decom-

le document cité, d'après les calculs de la Division d'examen qui n'ont pas été contestés, contre 45% pour le procédé revendiqué (exemple 2, production de bis-époxyéthers: 100%, exemple 9, production de DHF: 45%). Normalement, le rendement global d'un procédé à plusieurs étapes diminue lorsque le nombre des étapes augmente. En conséquence, le résultat mentionné ci-dessus, obtenu conformément à l'invention, d'où il ressort que le procédé connu à une seule étape, pour la préparation de DHF à partir de la dihalogénodicétone, peut être sensiblement amélioré en rendement lorsqu'il fait place à un procédé nouveau à deux étapes comportant l'obtention des bis-époxyéthers comme produits intermédiaires, n'était pas prévisible pour l'homme du métier. Une homme du métier qui, comme dans le cas d'espèce, s'était fixé la tâche d'améliorer le rendement du procédé connu de préparation de DHF en faisant appel à la dihalogénodicétone correspondante ne serait donc pas parvenu, moyennant ses connaissances des procédés selon les documents 1, 2 et 3, qui ne permettent pas de prévisions sur le rendement, à la solution revendiquée, à moins d'avoir fait preuve d'activité inventive. Cela entraîne la brevetabilité du procédé global selon la revendication 4, dans la mesure où il s'applique à la préparation de DHF, ainsi que des produits intermédiaires selon la revendication 1, préparés pour la première fois de cette manière, sans lesquels le procédé global avantageux n'est pas concevable au sens où l'entend la théorie de la causalité.

10. Sans doute ne peut-on pas déduire cet "effet", tel qu'exposé au point 9 ci-dessus, pour les produits intermédiaires selon la revendication 1 dans lesquels R<sup>1</sup> et R<sup>2</sup> sont des restes alkyle ayant 1 à 4 atomes de carbone, mais pas simultanément méthyle, et qui conviennent par conséquent seulement pour la préparation des homologues supérieurs du DHF; la raison en est, d'une part, que les rendements correspondants du procédé à deux étapes conforme à la demande sont alors plus faibles (exemples 8 + 10 : 27,4%; exemples 11 + 15 : 33,6%; exemples 16 + 12 : 31,2%; exemples 13 + 17 : 16,2%; exemples 18 + 14 : 33,6%) et, d'autre part, que le document 4 est limité à la divulgation d'un procédé de préparation du DHF et n'enseigne donc pas la préparation des homologues supérieurs du DHF, si bien qu'une comparaison n'est pas possible.

Par contre, le document DE—A—2 359 891 mentionné plus haut cite le groupe des 4-hydroxy-dihydrofurane-3-ones à activité organoleptique, qui sont substituées en position 2,5 par des groupes alkyle linéaires ou ramifiés avec 1 à 4 atomes de carbone (cf. revendication 1 en liaison avec page 4, formule III et dernier paragraphe) et dont la préparation est aussi revendiquée conformément à la demande (revendications 3 et 4). En outre, on y trouve indiquée leur préparation en trois

Zersetzung der tertiären Butylester, Oxidation mit Wasserstoffperoxid, vgl. Seite 3, Zeile 2 bis 16 und Seite 5, vorletzte Zeile bis Seite 6, Zeile 3). Jedoch ist eine exakte Ausbeuteberechnung für die höheren Homologen des DHF nicht möglich, da für die erste Reaktionsstufe allgemeine Ausbeuteangaben (wie sie für die Stufe 2 und 3 vorhanden sind: Ausbeute quantitativ bzw. 20—40%) fehlen. Auch die Beispiele 14 bis 16 entziehen sich einer Berechnung der Ausbeute des Gesamtverfahrens.

11. Gleichwohl sind auch die unter 10. genannten neuen Zwischenprodukte patentfähig, weil durch deren Bereitstellung ein neuer Herstellungsweg zu bekannten und begehrten Endprodukten eröffnet wird, der seinerseits auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dabei läßt sich die Kammer von dem Grundsatz leiten, daß die von einem chemischen Stoff ausgehenden überraschenden Eigenschaften, die sich in Form einer bestimmten Wirksamkeit auf einem technischen Verwendungsgebiet manifestieren, für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit dieses Stoffes nicht höher zu veranschlagen sind als solche, die sich bei dessen chemischer Weiterverarbeitung zeigen (Gleichwertigkeit des klassischen Wirkungseffekts mit dem Verfahrenseffekt).

Betrachtet man hierzu den Stand der Technik im unmittelbaren Umfeld der begehrten 4-Hydroxydihydrofuran-3-one, so fällt auf, daß neben Einzelvorschlägen, die auf die Oxydation von Dihydrofuran-3-one-4-carbonsäuren (DE—A—2 359 891) und die Zyklisierung von 2,5-Dihalogenhexan-3,4-dion (Dokument 4) bzw. vic-Diketo-diester (vgl. anmeldungsgemäße Beschreibung Seite 3, Absatz 3) gerichtet sind, der Herstellungsweg über die Zyklisierung von Hexan-2,5-diol-3,4-dion von der Fachwelt häufiger besprochen wurde (vgl. die Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung Seite 2, Absätze 3 und 4 und Seite 3, Absatz 2). Es könnte daher als naheliegend angesehen werden, wenn auch die Anmelderin diese Verbindung als Zwischenprodukt gewählt hätte.

12. Indes ist die Anmelderin diesen Weg nicht gegangen. Sie hat vielmehr den Weg über die Bis-epoxyäther eingeschlagen. Dieser Verfahrensstufe kommt - entgegen der Auffassung der Patentabteilung - erfinderischer Gehalt zu, weil die Dokumente 2 und 3 hierfür keine Anregung zu geben vermochten. So beschreibt Dokument 2 die durch Spuren von Säure katalysierte Wasseraddition an Epoxyäther, die zu  $\alpha$ -Hydroxyaldehyden bzw.  $\alpha$ -Hydroxyketonen führt gemäß der Gleichung

position of the tertiary butyl esters, oxidation with hydrogen peroxide, cf. page 3, lines 2—16 and page 5, penultimate line, to page 6, line 3). However, an exact calculation of the yield is not possible for the higher DHF homologues, because general yield data are not given for the first reaction stage (although for stages 2 and 3 they are: yield 100% and 20—40% respectively). It is likewise not possible to calculate the yield for the complete process from Examples 14—16.

11. Nevertheless, the novel intermediates referred to under point 10 are also patentable, since their being made available opens the way to a new process for preparing known and desired end products, itself involving an inventive step. The Board is here guided by the principle that the surprising properties which derive from a chemical substance and manifest themselves in the form of a particular effectiveness in a technical field of application are to be rated no higher when assessing that substance's inventive step, than those revealed when it undergoes further chemical processing (equivalence of the traditional product effect and the process effect).

If, in this connection, the state of the art nearest to the desired 4-hydroxydihydrofuran-3-ones is considered, it is noticeable that apart from isolated suggestions relating to the oxidation of dihydrofuran-3-one-4-carboxylic acids (DE—A—2 359 891) and the cyclization of 2,5-dihalogen-hexane-3,4-dione (document 4) or vic-diketo diester (cf. description according to the application, page 3, paragraph 3), the preparation method used more frequently by those skilled in the art is that involving cyclization of hexane-2,5-diol-3,4-dione (cf. the preamble to the description of the present application, page 2, paragraphs 3 and 4, and page 3, paragraph 2). It might therefore have been regarded as obvious for the applicant likewise to have selected this compound as an intermediate.

12. However, the applicant did not use this route but instead the one involving bis-epoxy ethers. Contrary to the view held by the Examining Division, this stage of the process has to be accorded inventive content, since it could not have been suggested by documents 2 or 3. Thus document 2 describes the addition of water, catalysed by traces of acid, to epoxy ethers giving  $\alpha$ -hydroxy aldehydes or  $\alpha$ -hydroxy ketones according to the equation

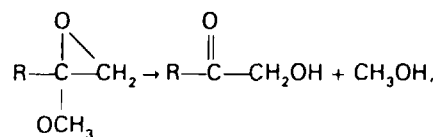
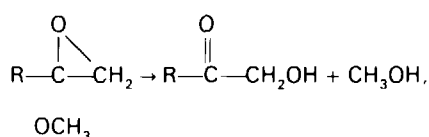
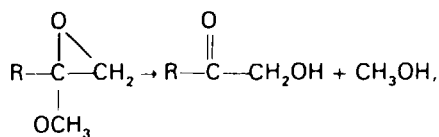
étapes (condensation d'ester d'acide acylacétique, décomposition thermique des esters butyliques tertiaires, oxydation avec du peroxyde d'hydrogène; cf. page 3, lignes 2 à 16 et page 5, avant-dernière ligne à page 6, ligne 3). Cependant, un calcul de rendement exact n'est pas possible pour les homologues supérieurs du DHF, car les indications générales sur le rendement pour la première étape de réaction font défaut (alors qu'elles sont données pour les étapes 2 et 3: rendement respectivement égal à 100% et 20-40%). Un calcul du rendement du procédé global n'est pas non plus possible pour les exemples 14 à 16.

11. Néanmoins, les produits intermédiaires nouveaux mentionnés au point 10 ci-dessus sont également brevetables, du fait que leur obtention ouvre une nouvelle voie de préparation menant à des produits finals connus et recherchés, qui repose pour sa part sur une activité inventive. La Chambre se laisse ici guider par le principe selon lequel les propriétés inattendues résultant d'un produit chimique, qui se manifestent sous la forme d'une activité déterminée dans un domaine d'application industriel, ne doivent pas être plus appréciées pour l'estimation de l'activité inventive concernant ce produit que celles qui apparaissent lors du traitement chimique ultérieur de celui-ci (équivalence de l'effet classique dérivant d'une activité et de l'effet dérivant du procédé).

Si l'on considère pour cela l'état de la technique dans l'environnement immédiat des 4-hydroxydihydrofurane-3-ones recherchées, il apparaît qu'à côté de propositions isolées qui sont orientées vers l'oxydation d'acides dihydrofurane-3-one-4 carboxyliques (document DE—A 2 359 891) et la cyclisation de 2,5-dihalogénohexane-3,4-dione (document 4) ou de vic-dicéto-diester (cf. description selon la demande, page 3, 3<sup>e</sup> paragraphe). la voie de préparation passant par la cyclisation d'hexane-2,5 diol-3,4-dione a été plus souvent empruntée par les spécialistes (cf la partie introductive de la description de la présente demande, page 2, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> paragraphes et page 3, 2<sup>e</sup> paragraphe). Il aurait donc pu paraître évident que la demanderesse choisisse elle aussi ce composé comme produit intermédiaire.

12. Or, la demanderesse n'a pas emprunté cette voie. Elle a au contraire choisi de passer par les bis-époxyéthers. Contrairement à l'opinion de la Division d'examen, il faut attribuer une valeur inventive à cette étape opératoire, parce que les documents 2 et 3 ne pouvaient pas suggérer ce choix. C'est ainsi que le document 2 décrit l'addition d'eau, catalysée par des traces d'acide, sur des époxyéthers, conduisant à des  $\alpha$ -hydroxyaldéhydes ou à des  $\alpha$ -hydroxycétones conformément à l'équation





während Dokument 3 die ebenfalls säurekatalysierte Zyklisierung von Hexan-4,5-diol-3,4-dion zu DHF lehrt. Ein mit durchschnittlichen Fähigkeiten ausgestatteter Fachmann, der sich die Suche nach einem neuen Weg zur Herstellung bekannter begehrter Endprodukte zur Aufgabe gestellt hat, wird hierfür nicht solche Stoffe gedanklich einbeziehen, deren zwischenzeitliche Bildung, hier der Dioldione, weder beabsichtigt noch erwünscht, sondern rein hypothetisch ist.

Zudem ist die Struktur der Epoxyäther aus Dokument 2 (R und Methoxylrest am gleichen Kohlenstoffatom des Oxirans; unsubstituierte Methylgruppe in diesem Ring) von denen des geltenden Anspruchs 1 (R<sup>1</sup> und OR<sup>3</sup> nicht am gleichen Kohlenstoffatom des Oxirans; substituierte Methylgruppe in diesem Ring; Verdoppelung all dieser Funktionen) so verschieden, daß dieses Dokument auch aus diesem Grunde nicht als Vorbild für den hier zu betrachtenden Teilschritt taugte.

13. Auch der lange Zeitraum von 9 Jahren, der auf dem stark bearbeiteten Gebiet der hier betrachteten Aromastoffe (vgl. unter 8.) zwischen dem Vorschlag von Hexan-4,5-diol-3,4-dion als geeignetes Vorprodukt hierfür (vgl. hierzu die in Dokument 4, Spalte 2, Absätze 2 und 3 genannten, im September 1969 der Öffentlichkeit zugänglichen Unterlagen der beiden französischen Patente) und der vorliegenden Anmeldung liegt, kann als Anzeichen dafür gesehen werden, daß Dokument 2 (aus dem Jahre 1965) in Verbindung mit der Kenntnis von der säurekatalysierten Zyklisierung des oben genannten Dioldions (vgl. das in Dokument 4 referierte Bezugsdokument) keine Anregung für die anmeldungsgemäße Teilstufe nach dem nebengeordneten Anspruch 3 unter Einsatz der Zwischenprodukte nach Anspruch 1 vermitteln konnte.

14. Um nun die erfinderische Tätigkeit für das Verfahren nach dem nebengeordneten Anspruch 4 zu verneinen, hat die Prüfungsabteilung nicht weniger als 3 Dokumente benötigt (Dokument 1, 2 und 3). Sie hat dabei das Gesamtverfahren in zwei separate Reaktionsstufen aufgeteilt, diese jeweils als naheliegend bewertet und die Schlußfolgerung gezogen, daß die Kombination beider Stufen ebenfalls nahelag. Diese Betrachtungsweise hält einer Überprüfung nicht stand. Sie läßt nämlich außer acht, daß zur Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des Mehrstufenverfahrens dieses als Ganzes aus der Sicht der Aufgabenstellung, d.h. des Auffindens eines neuen Herstellungswegs für die bekannten und begehrten Aromastoffe, zu betrachten ist. Die Frage, auf die es in diesem Zusammenhang ankommt, lautet nicht,

while document 3 teaches the likewise acid-catalysed cyclization of hexane-4,5-diol-3,4-dione to DHF. A person skilled in the art, possessing average capabilities, who has set himself the task of searching for a new route to preparing known and desired end products will not for that purpose mentally include those substances whose intermediate formation — here diol-drones — is neither intended nor desired, but is purely hypothetical.

Furthermore, the structure of the epoxy ethers known from document 2 (R and methoxyl radical on the same carbon atom of the oxirane ring; unsubstituted methylene group in this ring) is so different to those in the present Claim 1 (R<sup>1</sup> and OR<sup>3</sup> not on the same carbon atom of the oxirane ring; substituted methylene group in this ring; duplication of all these functions) that for this reason as well this document was not suitable as a model for the individual stage here being considered.

13. The lengthy nine-year period elapsing in the much researched area of the flavour substances here under consideration (see under point 8) between the time when hexane-4,5-diol-3,4-dione was first proposed as a suitable intermediate for these flavour substances (in this connection see the two French patent documents mentioned in document 4, column 2, paragraphs 2 and 3, and made available to the public in September 1969) and the time when the present application was filed can be seen as a further indication that document 2 (dating from 1965), in conjunction with the knowledge of the acid-catalysed cyclization of the above-mentioned diol-drone (cf. the reference document cited in document 4), was unable to provide any suggestion for the separate stage as in the application, co-ordinate Claim 3, using the intermediates according to Claim 1.

14. The Examining Division needed no less than three documents (documents 1, 2 and 3) to deny inventive step for the process according to co-ordinate Claim 4. In so doing it split the complete process up into two separate reaction stages, judged each to be obvious and concluded that the combination of the two stages was likewise obvious. This approach does not hold up in review, for it overlooks the fact that when a multi-stage process is assessed for inventive step it must be considered integrally from the perspective of the task set, i.e. the discovery of a new method for preparing the known and desired flavour substances. The determinant question here is not whether it was obvious with knowledge of the starting materials to connect the individual stages of the complete process sequentially to lead to

tandis que le document 3 rapporte la cyclisation, également catalysée par un acide, d'hexane-4,5-diol-3,4-dione en DHF. Un homme du métier, doué d'aptitudes moyennes, qui s'est fixé comme tâche la découverte d'une nouvelle voie pour la préparation de produits finals connus et recherchés, ne va pas pour cela inclure dans sa réflexion des composés dont la formation intermédiaire, ici les dioldiones, n'est ni envisagée ni souhaitée, mais est purement hypothétique.

De plus, la structure des époxyéthers du document 2 (R et reste méthoxyle sur le même atome de carbone du cycle oxirane; groupe méthylène non substitué dans ce cycle) est si différente de celle qui correspond à la revendication 1 actuelle (R<sup>1</sup> et OR<sup>3</sup> non situés sur le même atome de carbone du cycle oxirane; groupe méthylène substitué dans ce cycle; doublement de toutes ces fonctions) que ce document, également pour cette raison, ne saurait convenir pour fournir un exemple de l'étape partielle à considérer.

13. En outre, vu la longue période de neuf années qui s'est écoulée, dans le domaine intensément étudié des arômes considérés dans le cas d'espèce (cf. point 8), entre la proposition d'utiliser l'hexane-2,5-diol-3,4-dione comme produit de départ approprié (cf. les pièces des deux brevets français citées dans le document 4, colonne 2, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> paragraphes, rendues accessibles au public en septembre 1969) et la présente demande, on peut déduire que le document 2 (de l'année 1965) en liaison avec la connaissance de la cyclisation catalysée par un acide de la dioldione mentionnée plus haut (cf. le document de référence cité dans le document 4) ne pouvait fournir aucune suggestion pour l'étape partielle conforme à la demande selon la sous-revendication 3, faisant intervenir les produits intermédiaires selon la revendication 1.

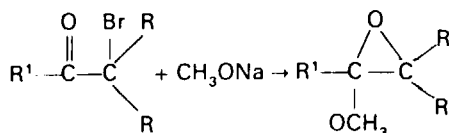
14. Pour nier alors l'activité inventive afférente au procédé selon la sous-revendication 4, la Division d'examen n'a pas fait appel à moins de trois documents (documents 1, 2 et 3). En même temps, elle a divisé le procédé global en deux étapes réactionnelles séparées, estimée que chacune d'elles était évidente et tiré la conclusion que la combinaison des deux étapes était de même évidente. Ce raisonnement ne résiste pas à un réexamen. Il néglige en effet de voir que, pour l'appréciation de l'activité inventive afférente au procédé à plusieurs étapes, il faut considérer celui-ci dans son ensemble, du point de vue du problème posé, c'est-à-dire la découverte d'un nouveau mode de préparation pour les arômes connus et recherchés. L'important n'est pas de savoir si, connaissant les produits de

ob es in Kenntnis der Ausgangsstoffe nahelag, die Einzelstufen des Gesamtverfahrens zum Endprodukt hin aneinanderzureihen, sondern ob sich dieses Verfahren vom Ziel aus schrittweise rückwärts schauend in Richtung auf die Ausgangsstoffe hin betrachtet als nahelegend anbot.

15. Wendet man diesen Bewertungsmaßstab für das Verfahren nach Anspruch 4 an, so ist — wie unter 11 bis 13 bereits ausgeführt — der letzte Teilschritt des neuen zweistufigen Gesamtverfahrens als erfinderisch einzustufen. Nachdem bereits die Erkenntnis über die Bedeutung der Bis-epoxyäther als Zwischenprodukte für die Synthese der bekannten begehrten Aromastoffe erfinderische Tätigkeit erforderte, kann auch die Wahl der Ausgangsstoffe und des Reaktionsweges für diese Zwischenprodukte, also die erste Stufe des Gesamtverfahrens, nicht mehr als nahelegend angesehen werden, selbst wenn es sich hierbei um ein chemisch nicht eigenartiges Verfahren handeln sollte.

Trotzdem soll auf die Argumentation der Prüfungsabteilung eingegangen werden, die die erfinderische Tätigkeit für diese erste Teilstufe im Hinblick auf Dokument 1 verneint hat.

Dieses chemische Standardwerk vermittelt die Lehre, daß *manche*  $\alpha$ -Halogenketone mit Alkoholaten nach folgender Gleichung reagieren:



Im Anschluß hieran werden Ergebnisse von Originalarbeiten zitiert, wobei ausnahmslos von gemischten aromatisch-aliphatischen Ketonen ausgegangen und in 4 Fällen das gewünschte Resultat, in einem Fall das Versagen der Reaktion festgestellt wird. Diese Entgeghaltung dürfte den Fachmann im Rahmen seiner üblichen Tätigkeit kaum dazu angeregt haben, dieses eng begrenzte Verfahren auf die Herstellung rein aliphatischer Bis-epoxyäther anzuwenden.

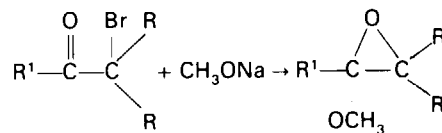
16. Anspruch 2 ist auf die Herstellung der als patentfähig anerkannten Zwischenprodukte nach Anspruch 1 gerichtet. Es kann dahingestellt bleiben, ob diesem Herstellungsverfahren eigene erfinderische Tätigkeit zukommt, solange dem Produkt dieses Verfahrens die erfinderische Tätigkeit zuerkannt ist. Eine Aberkennung der Schutzfähigkeit dieses Herstellungsanspruchs erscheint derzeit nicht gerechtfertigt. Solange ein chemisches Produkt durch einen vorausgehenden Anspruch geschützt ist, stellt das Verfahren zu seiner Herstellung auf chemischem Wege eine Charakterisierung dieses Produkts in der Patentkategorie seines Herstellungsverfahrens dar (process for product). Ein derartiger zusätzlicher Anspruch für das als schutzfähig anerkannte Produkt kann in Ein-

the end product, but whether this process presented itself as obvious when looking back step by step from the target substance to the starting materials.

15. Applying this criterion to an assessment of the process according to Claim 4, the final stage in the new complete two-stage process must be rated as inventive, as already explained in points 11—13. As the mere recognition of the importance of the bis-epoxy ethers as intermediates for the synthesis of the known and desired flavour substances called for an inventive step, the choice of starting materials and of the reaction method for these intermediates, i.e. the first stage of the complete process, can no longer be regarded as obvious either, even if the process in question is not chemically original.

Nevertheless, the arguments put forward by the Examining Division for denying inventive step for this first stage, in the light of document 1, should be discussed.

This standard chemical work teaches that *some*  $\alpha$ -haloketones react with alcoholates in accordance with the following equation:



Results of original experiments are shown in this context, based without exception on mixed aromatic-aliphatic ketones; in four cases the desired result was obtained and in one case the reaction was unsuccessful. The document cited is hardly likely to have induced a person skilled in the art, in the normal course of his work, to apply this very restricted process to the preparation of purely aliphatic bis-epoxy ethers.

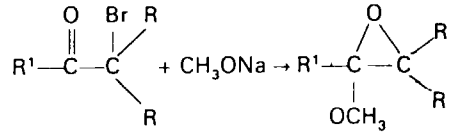
16. Claim 2 relates to the preparation of the intermediates according to Claim 1, which are recognised as patentable. It is not necessary to go into the question of whether the preparation process itself has inventive step, so long as the product of this process is recognised as having inventive step. There appears to be no justification at present for denying the patentability of this process claim. So long as a chemical product is protected by a preceding claim, the process for its preparation by chemical means represents a characterisation of this product in the patent category relating to the process of preparation (process for product). Such an additional claim for a product recognised as patentable may be of importance in opposition or revocation proceedings in the light of Article 123(3)

départ, il était évident de juxtaposer les étapes individuelles du procédé global pour atteindre le produit final, mais si ce procédé, envisagé dans le sens régressif, en partant du résultat pour remonter aux produits de départ, s'offrait à l'évidence.

15. Si l'on applique ce critère d'évaluation pour le procédé selon la revendication 4, on doit, ainsi qu'il est déjà exposé aux points 11 à 13, admettre que la dernière étape partielle du nouveau procédé global à deux étapes est inventive. Puisque la découverte de l'importance des bis-époxyéthers comme produits intermédiaires pour la synthèse des arômes recherchés connus exige déjà une activité inventive, on ne peut pas non plus considérer comme évident le choix des produits de départ et du processus réactionnel pour lesdits produits intermédiaires, à savoir la première étape du procédé global, même s'il devait s'agir là d'un procédé qui ne soit pas chimiquement particulier.

Il y a toutefois lieu d'examiner l'argumentation de la Division d'examen qui, eu égard au document 1, a nié l'activité inventive pour cette première étape partielle.

Cet ouvrage qui fait autorité en chimie rapporte que *certaines*  $\alpha$ -halogénocétone réagissent avec des alcoolates selon l'équation suivante:



Sont ensuite cités des résultats de travaux originaux, dans lesquels on part, sans exception, de cétones aromatiques-aliphatiques mixtes et dans lesquels on constate, dans quatre cas, l'aboutissement souhaité et, dans un cas, l'échec de la réaction. Cette antériorité ne devrait guère avoir suggéré à l'homme du métier, dans le cadre de son activité habituelle, d'employer ce procédé, étroitement limité, pour la préparation de bis-époxyéthers purement aliphatiques.

16. La revendication 2 porte sur la préparation des produits intermédiaires selon la revendication 1, qui sont reconnus brevetables. Il importe peu de savoir si ce procédé de préparation relève d'une activité inventive propre, aussi longtemps que l'activité inventive est reconnue pour le produit obtenu par ce procédé. Il n'apparaît, en l'état, pas justifié de refuser la protection de l'objet de cette revendication de procédé de préparation. Aussi longtemps qu'un produit chimique est protégé par une revendication précédente, le procédé pour sa préparation par voie chimique représente une caractérisation de ce produit dans la catégorie de brevet du procédé de préparation ("process for product"). Une revendication additionnelle de ce type pour le produit reconnu brevetable

spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf Artikel 123 Absatz 3 EPU bzw. entsprechende nationale Vorschriften oder in Verletzungsverfahren im Hinblick auf Artikel 69 (1) Satz 1 EPU eine Bedeutung haben.

17. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU gestellt worden; der hier vorliegende Sachverhalt würde eine solche Maßnahme auch nicht rechtfertigen.

**Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:**

Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts am 19. Juni 1981 wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der unterschiedlichen Unterlagen unter Berücksichtigung der Änderungsanträge vom 11. Dezember 1980 und 20. Oktober 1981 zu erteilen.

**Entscheidung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten vom 4. Februar 1982  
D 02/81 \* \*\***

**Artikel 24(2), 7(1)b und 8(2) der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter (VEP)**

**"Berücksichtigung von Tätigkeiten im nationalen Patentwesen bei der Zulassung zur europäischen Eignungsprüfung"**

*Leitsatz*

Artikel 24(2) VEP erlaubt die Berücksichtigung von Tätigkeiten auf dem Gebiet des nationalen Patentwesens nur, wenn die Tätigkeitsart und die Tätigkeitsbedingungen den in Artikel 7(1)b VEP genannten Fällen i) bis iii) entsprechen.

EPC or corresponding national regulations, or in infringement proceedings in the light of Article 69(1), first sentence, EPC.

17. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, and the facts of the case would not justify such a measure.

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

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 19 June 1981 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the original documents, account being taken of the amendments requested on 11 December 1980 and 20 October 1981.

**Decision of the Disciplinary Board of Appeal dated 4 February 1982  
D 02/81 \* \*\***

**Articles 24(2), 7(1)(b) and 8(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO ("the Regulation")**

**"Taking into account of activities relating to national patent matters in the case of enrolment for the European Qualifying Examination"**

*Headnote*

Article 24(2) of the Regulation permits the taking into account of activities in the field of national patents, but only if the type and terms of such activity correspond to the cases mentioned in Article 7(1)(b)(i) to (iii) of the Regulation.

peut avoir une importance dans des procédures d'opposition ou des actions en nullité, eu égard à l'article 123(3) de la CBE ou aux dispositions nationales correspondantes, ou encore, dans des actions en contrefaçon, eu égard à l'article 69(1), 1<sup>re</sup> phrase de la CBE.

17. Il n'a pas été présenté de demande tendant au remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE ; les faits de la cause ne justifieraient du reste pas une telle mesure.

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

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 19 juin 1981 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des documents initiaux compte tenu des modifications demandées en date du 11 décembre 1980 et du 20 octobre 1981.

**Décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire du 4 février 1982  
D 02/81 \* \*\***

**Articles 24(2), 7(1)b et 8(2) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets ("règlement relatif à l'examen européen")**

**"Prise en considération, pour l'inscription à l'examen européen de qualification, des activités exercées dans le domaine des brevets nationaux"**

*Sommaire*

L'article 24(2) du règlement relatif à l'examen européen n'autorise la prise en considération des activités exercées dans le domaine des brevets nationaux que lorsque la nature de l'activité et les conditions qui se rapportent à son exercice relèvent de l'un des cas énumérés aux points i), ii) et iii) de l'article 7(1)b dudit règlement.

\* Nur der Leitsatz wird veröffentlicht. Eine Kopie der Entscheidung ist bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten erhältlich.

\*\* Amtlicher Text

\* Only the headnote has been published. A copy of the decision can be obtained from the Registry of the Disciplinary Board of Appeal.

\*\* Translation

\* Seul le sommaire est publié. Une copie de la décision peut être obtenue auprès du greffe de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire.

\*\* Traduction

**Entscheidung der  
Beschwerdekammer in  
Disziplinarangelegenheiten vom  
22. April 1982  
D 01/82 \* \*\***

**Artikel 8(2) der Vorschriften über die  
europäische Eignungsprüfung für die  
beim EPA zugelassenen Vertreter  
(VEP)**

**"Berücksichtigung der Ausbildung bei  
den deutschen Patentbehörden nur  
in ihrer Gesamtheit"**

*Leitsatz*

*Als Verstoß gegen Artikel 8(2) VEP ist es nicht anzusehen, wenn gemäß der Mitteilung der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung in ABl EPA 1980, 218, 221 (Rdn 5.4.3a) eine Berücksichtigung der Ausbildung bei den deutschen Patentbehörden davon abhängig gemacht wird, daß diese Ausbildung "mit der Zulassung zur Patentanwaltsprüfung", also in ihrer Gesamtheit, abgeschlossen ist.*

**Decision of the Disciplinary  
Board of Appeal dated  
22 April 1982  
D 01/82 \* \*\***

**Article 8(2) of the Regulation on the  
European Qualifying Examination for  
professional representatives before  
the EPO**

**"Crediting of training with the German  
patent authorities only if training  
completed"**

*Headnote*

*It is not to be regarded as an infringement of Article 8(2) of the Regulation on the European Qualifying Examination that, as in the notice of the Examination Board for the European Qualifying Examination in OJEPO 1980, 218, 221 (point 5.4.3(a)), crediting of the training with the German patent authorities is made contingent on that training having led to admission to the Qualifying Examination for **Patentanwälte**, i.e. having been completed.*

**Décision de la Chambre de  
recours statuant en matière  
disciplinaire du 22 avril 1982  
D 01/82 \* \*\***

**Article 8(2) du règlement relatif à  
l'examen européen de qualification  
des mandataires agréés près l'Office  
européen des brevets ("règlement  
relatif à l'examen européen")**

**"Prise en considération de la  
formation acquise auprès des  
autorités allemandes en matière de  
brevets, mais uniquement si cette  
formation est complète"**

*Sommaire*

*Le fait de subordonner, conformément à la communication du jury d'examen pour l'examen européen de qualification parue au JO de l'OEB n° 7/1980, p. 218 à 222 (point 5.4.3a), la prise en considération de la formation acquise auprès des autorités allemandes en matière de brevets à la condition que le candidat ait, à l'issue de sa formation, été "admis à se présenter à l'examen de Patentanwalt" (c'est-à-dire que la formation soit complète) ne saurait être considéré comme contraire à l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen.*

\* Nur der Leitsatz wird veröffentlicht. Eine Kopie der Entscheidung ist bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten erhältlich.

\*\* Amtlicher Text

\* Only the headnote has been published. A copy of the decision can be obtained from the Registry of the Disciplinary Board of Appeal.

\*\* Translation

\* Seul le sommaire est publié. Une copie de la décision peut être obtenue auprès du greffe de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire

\*\* Traduction

**Entscheidung der  
Beschwerdekammer in  
Disziplinarangelegenheiten vom  
22. April 1982  
D 02/82\***

**Artikel 7(1)(b)ii) der Vorschriften über  
die europäische Eignungsprüfung für  
die beim EPA zugelassenen Vertreter  
(VEP)**

**"Berücksichtigung von Tätigkeiten  
im nationalen Patentwesen bei der  
Zulassung zur europäischen  
Eignungsprüfung"**

*Leitsatz*

*Die Ausbildung des Patentanwaltskandidaten bei DPA/BPatG ist keine Beschäftigung im Sinne von Artikel 7(1)(b)ii) oder iii) VEP.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung des Europäischen Patentamts hat mit Entscheidung vom 10. März 1982 die Zulassung des Beschwerdeführers zur europäischen Eignungsprüfung abgelehnt. Zur Begründung führte sie aus, daß der Bewerber die Zulassungsbedingung eines vierjährigen Praktikums gemäß Artikel 7(1)(b) der "Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter" (ABI EPA 1978, 101; nachstehend: VEP) nicht erfülle. Die geforderte Praktikumszeit verringere sich im Falle des Bewerbers um 10 Monate auf 3 Jahre 2 Monate, da er eine mit der Zulassung zur Patentanwaltsprüfung abgeschlossene Ausbildung von einem Kalenderjahr bei den deutschen Patentbehörden (nachfolgend: Kandidatenzeit bei DPA/BPatG) nachgewiesen habe (Mitteilung der Prüfungskommission in ABIEPA 1980, 218, 221-5.4.3). Beschäftigungszeiten im Sinne von Artikel 7(1)(b) VEP habe der Bewerber jedoch nur im Umfang von 2 Jahren und 8 Monaten nachgewiesen. Die Auffassung des Bewerbers, daß seine Kandidatenzeit bei DPA/BPatG nicht nur gemäß Artikel 8(2) VEP zu einer Verringerung der in Artikel 7(1) VEP geforderten Beschäftigungszeit führe, sondern außerdem auch eine Beschäftigungszeit im Sinne von Artikel 7(1) VEP darstelle, sei unzutreffend.

II. Gegen diese Entscheidung legte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom

**Decision of the Disciplinary  
Board of Appeal dated  
22 April 1982  
D 02/82\***

**Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation on  
the European Qualifying Examination  
for professional representatives before  
the EPO (hereinafter, the Regulation)**

**"Taking into account of activities at  
the national patent level for purposes  
of enrolment for the European  
Qualifying Examination"**

*Headnote*

*Patent lawyer training with the German patent authorities is not a professional activity within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) or (iii) of the Regulation.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. In its decision dated 10 March 1982, the Examination Board for the European Qualifying Examination of the European Patent Office rejected the enrolment of the appellant for the European Qualifying Examination. It based this decision on the fact that the candidate did not fulfil the condition of enrolment of four years of training, under the terms of Article 7(1)(b) of the "Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the European Patent Office" (OJ EPO 1978, 101; hereinafter: the Regulation). In the candidate's case, the required training period was reduced by ten months to three years and two months, since he was able to show that he had completed a training period of one calendar year with the German Patent Office/Federal Patent Court (hereinafter: training period with the German patent authorities), leading to admission to the Qualifying Examination for *Patentanwälte* (Communication of the Examination Board in OJ EPO 1980, 218, 221-5.4.3). The candidate was only able to show, however, that he had been professionally active, within the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation, for a total period of two years and eight months. The candidate's view, that his training period with the German patent authorities led not only to a reduction, under Article 8(2) of the Regulation, in the period of professional activity required under Article 7(1) of the Regulation, but also represented a period of professional activity within the meaning of Article 7(1) of the Regulation, did not correspond with the facts.

II. By letter of 22 March 1982, the appellant filed an appeal against this

**Décision de la Chambre de  
recours statuant en matière  
disciplinaire du 22 avril 1982  
D 02/82\***

**Article 7(1)(b)ii) du règlement relatif à  
l'examen européen de qualification  
des mandataires agréés près l'Office  
européen des brevets (ci-après dé-  
nommé "règlement relatif à l'examen  
européen")**

**"Prise en considération d'activités  
exercées dans le domaine des brevets  
nationaux pour l'inscription à  
l'examen européen de qualification"**

*Sommaire*

*Le stage de formation accompli auprès de l'Office allemand des brevets/Tribunal fédéral des brevets par le candidat à l'examen de "Patentanwalt" n'est pas une activité au sens de l'article 7(1)(b)ii) ou iii) du règlement relatif à l'examen européen.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le jury de l'examen européen de qualification de l'Office européen des brevets a, par décision du 10 mars 1982, refusé d'admettre le requérant à subir les épreuves de l'examen européen de qualification. Il a fondé sa décision sur le motif que le candidat ne remplissait pas la condition d'inscription, à savoir l'accomplissement d'un stage de quatre ans, prévue à l'article 7(1)(b) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (cf. J.O. del' OEB n° 2/1978, p. 101), ci-après dénommé "règlement relatif à l'examen européen". Le candidat bénéficiait d'une réduction de dix mois de sa période d'activité requise, ce qui ramenait celle-ci à trois ans et deux mois, étant donné qu'il avait justifié avoir accompli un stage de formation d'une année civile auprès des autorités allemandes en matière de brevets (dénommé ci-après "stage de formation auprès du DPA/BPatG") et avoir été admis à se présenter à l'examen de "Patentanwalt" (communication du jury d'examen publiée au JO de l'OEB n° 7/1980, p. 218 à 222, point 5.4.3). Pour ce qui est des périodes d'activité au sens de l'article 7(1)(b) du règlement relatif à l'examen européen, le candidat n'avait cependant pu justifier que d'une activité de deux ans et huit mois. Le point de vue du candidat, selon lequel son stage de formation auprès du DPA/BPatG non seulement lui donnerait droit, conformément à l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen, à une réduction de la durée d'activité requise aux termes de l'article 7(1) dudit règlement, mais constituerait de surcroît une période d'activité au sens de l'article 7(1) de ce règlement, n'était pas fondé.

II. Le requérant a, par lettre du 22 mars 1982, introduit un recours contre cette

22. März 1982 Beschwerde ein. Erlegte dar, daß seine Kandidatenzeit bei DPA/BPatG zunächst nach Artikel 7(1)(b)(ii) VEP und zusätzlich auch nach Artikel 8(2) VEP berücksichtigt werden könne. Die genannte Kandidatenzeit sei zunächst einer Beschäftigung im Sinne von Artikel 7(1)(b)(ii) VEP gleichzuachten. Außerdem führe sie zu einer Verkürzung der in Artikel 7 geforderten Beschäftigungszeit von vier Jahren. Der Wortlaut von Artikel 7(1)(b)(ii) VEP schließe dies nicht aus. Eine Berücksichtigung der Kandidatenzeit DPA/BPatG sei auch aus dem Sinn dieser Vorschrift gerechtfertigt, weil es sich um eine Ausbildung von großer Intensität und hoher Qualität handele.

III. In der mündlichen Verhandlung vom 22. April 1982 hob der Beschwerdeführer hervor, daß die Berücksichtigung eines Spezialpraktikums sowohl nach Artikel 7(1)(b)(ii) wie auch nach Artikel 8(2) VEP grundsätzlich möglich sei. Eine bestimmte Tätigkeit könne sowohl Praktikum iSv Artikel 7(1)(b) VEP sein, wie auch zusätzlich als Spezialpraktikum von besonderem Rang eine die Beschäftigungszeit insgesamt verringernde Wirkung haben. Die Berücksichtigung eines Spezialpraktikums iSv Artikel 8(2) VEP auch als Praktikum iSv Artikel 7(1)(b) VEP sei jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn das Spezialpraktikum seiner Art nach als eine mindest gleichwertige Vorbereitung auf die europäische Eignungsprüfung angesehen werden könne wie die Praktika nach Artikel 7(1)(b) VEP. Die Berücksichtigung sei zumindest teilweise notwendig, wenn das Spezialpraktikum eine zwingende Voraussetzung für eine nationale Patentanwaltsprüfung sei oder einer national möglichen Qualifikation diene, wie sie beim CEIPI in Straßburg erworben werden könne. Andernfalls sei ein Bewerber für die europäische Eignungsprüfung, der sich bereits national notwendigerweise oder freiwillig qualifiziert habe, benachteiligt. Nach Zulassung zum Vertreterberuf auf nationaler Ebene sei es außerdem für den Bewerber schwierig, noch fehlende Beschäftigungszeiten iSv Artikel 7(1)(b) VEP zu erbringen.

IV. Hinsichtlich des Sachverhalts wird im übrigen auf die Akten Bezug genommen, insbesondere hinsichtlich der Tatsachen, die die Zulässigkeit der Beschwerde begründen und hinsichtlich des weiteren Vorbringens des Beschwerdeführers.

V. Der Beschwerdeführer stellte am Ende der mündlichen Verhandlung den *Hauptantrag*, die angefochtene Ent-

decision. He submitted that his training period with the German patent authorities could be taken into account under the terms of both Article 7(1)(b)(ii) and Article 8(2) of the Regulation. The mentioned training period could, first of all, be equated with a period of professional activity within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation. Furthermore, it led to a reduction in the four-year period of professional activity required under Article 7. The wording of Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation did not rule this out. The taking into account of the training period with the German patent authorities was, he claimed, also justified by the underlying intent of that provision, since intensive and high-quality training was involved.

III. In the oral proceedings of 22 April 1982, the appellant pointed out that in principle it was possible to take into account specialised training courses under both Article 7(1)(b)(ii) and Article 8(2) of the Regulation. A particular activity could both be a training period within the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation, and also, as an advanced specialised training course, have the effect of reducing the required period of professional activity as a whole. Crediting of a specialised training course, within the meaning of Article 8(2) of the Regulation, as a training period within the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation could, in any event, be justified where the nature of the specialised training course is such that it can be regarded as at least the equivalent by way of preparation for the European Qualifying Examination as the training periods under Article 7(1)(b) of the Regulation. Such crediting was necessary, at least in part, where the specialised training course is a compulsory precondition for a national patent agent examination or leads to a qualification at the national level, like the one attainable with CEIPI in Strasbourg. Otherwise, a candidate for the European Qualifying Examination who had already qualified at the national level, either compulsorily or voluntarily, would be at a disadvantage. Furthermore, having been admitted to the profession of professional representative at the national level, the candidate would find it difficult to make up the missing periods of professional activity within the meaning of Article 7(1)(b) of the Regulation.

IV. As regards the summary of facts, attention is also drawn to the files, particularly with respect to the facts which substantiate the admissibility of the appeal and with respect to the subsequent presentation of the appellant.

V. At the end of the oral proceedings, the appellant submitted the *main request* that the challenged decision be set aside

décision. Il a fait valoir que son stage de formation auprès du DPA/BPatG pouvait être pris en compte en application principalement de l'article 7(1)(b)(ii) et en outre de l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen. Selon lui, ce stage de formation devait d'abord être considéré comme équivalant à une activité au sens de l'article 7(1)(b)(ii) de ce règlement et devait en outre lui donner droit à une réduction de la durée d'activité de quatre ans requise par l'article 7, la lettre de l'article 7(1)(b)(ii) du règlement n'excluant pas cette possibilité. La prise en compte du stage de formation auprès du DPA/BPatG se justifiait par ailleurs selon l'esprit de cette disposition, du fait qu'il s'agissait d'une formation approfondie et de haut niveau.

III. Le requérant a, au cours de la procédure orale du 22 avril 1982, fait valoir que la prise en compte d'un stage de formation spécialisé était en principe possible tant en application de l'article 7(1)(b)(ii) que de l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen. Selon le requérant, un stage au sens de l'article 7(1)(b) de ce règlement pouvait non seulement constituer une activité déterminée, mais en outre donner droit en tant que stage de formation spécialisé de haut niveau, à une réduction de la durée totale de la période d'activité requise. La prise en compte d'un stage de formation spécialisé au sens de l'article 8(2) dudit règlement comme équivalent, entres autres, d'un stage de formation au sens de l'article 7(1)(b) de ce règlement se justifiait en tout cas dès lors que, en raison de sa nature, on pouvait considérer le stage de formation spécialisé comme une préparation à l'examen européen de qualification, pour le moins de valeur égale aux stages de formation visés à l'article 7(1)(b). La prise en considération du moins partielle de ce stage de formation spécialisé était nécessaire, dans la mesure où celui-ci représentait une condition impérative pour être admis à s'inscrire à l'examen national de "Patentanwalt" ou servait de qualification éventuelle sur le plan national comme celle qui peut être acquise au CEIPI de Strasbourg. Dans le cas contraire, un candidat à l'examen européen de qualification qui, par obligation ou volontairement, s'était déjà qualifié sur le plan national était lésé. En outre, après son admission à exercer la profession de mandataire au niveau national, il était difficile à un tel candidat de rattraper les périodes d'activité manquantes pour remplir les conditions énoncées à l'article 7(1)(b) du règlement relatif à l'examen.

IV. Il convient de se reporter par ailleurs au dossier, notamment en ce qui concerne les faits que motivent la recevabilité du recours, de même que les autres moyens invoqués par le requérant.

V. A la fin de la procédure orale, le requérant a demandé, à titre de *requête principale*, l'annulation de la décision

scheidung aufzuheben und seine Zulassung zur nächsten europäischen Eignungsprüfung auszusprechen, sowie den *Hilfsantrag*, seine Tätigkeit bei den deutschen Patentbehörden wenigstens teilweise als Tätigkeit nach Artikel 7(1)(b)ii) bzw. iii) VEP anzuerkennen, auch wenn dies nicht bereits zu seiner Zulassung zur nächsten Prüfung führe.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 23 VEP und Artikel 6 der Ergänzenden Verfahrensordnung der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten; sie ist daher zulässig.

2. Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ist gemäß Artikel 23(1) und (3) VEP zuständig zu prüfen, ob durch Entscheidungen der Prüfungskommission die Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung für die beim EPA zugelassenen Vertreter verletzt wurden. Zur Entscheidung steht hier lediglich die Frage, ob die Kandidatenzeit bei DPA/BPatG — abgesehen von ihrer Berücksichtigung gemäß Artikel 8(2) VEP — auch als eine Beschäftigungszeit im Sinne von Artikel 7(1)(b)ii) VEP angesehen werden kann.

3. Artikel 7(1)(b) VEP geht nach seinem Wortlaut davon aus, daß der Beschäftigte "vor dem Patentamt" handelt bei "Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit ... Patentanmeldungen und Patenten anfallen". Durch diesen Wortlaut und die Bezugnahme auf Artikel 134(1) bzw. 133(3) EPÜ ist zum Ausdruck gebracht, daß hier ein Handeln aus der Position eines Rechtsuchenden vor dem Patentamt, insbesondere in der Position des Anmelders oder Einsprechenden, gemeint ist. Vom Wortlaut her sind also Tätigkeiten innerhalb von Patentämtern oder Patentgerichten nicht angesprochen. Daher können Tätigkeiten aus der Position des Rechtsgewährenden nicht ohne weiteres als Beschäftigungen iSv Artikel 7(1)(b)ii) VEP verstanden werden.

4. Auch eine Interpretation von Artikel 7(1)(b)ii) VEP seinem Sinne nach kann nicht dazu führen, eine Kandidatentätigkeit bei DPA/BPatG als eine Tätigkeit im Sinne dieser Bestimmung zu verstehen. Artikel 7(1)(b) VEP enthält eine abschließende Aufzählung von Tätigkeiten, die diejenigen der Assistenten der zugelassenen Vertreter (Artikel 134 EPÜ-Fall i), diejenigen der Handlungsberechtigten (Artikel 133(3) EPÜ-Fall ii) oder diejenigen der Assistenten der letztgenannten (Fall iii) entsprechen. Dies sind die Tätigkeiten, die der Beschwerdeführer als Beruf anstrebt und für die die europäische Eignungsprüfung eine Qualifizierung, bei freiberuflicher Tätigkeit sogar die Voraussetzung ist. Die ge-

and that he be admitted to the next European Qualifying Examination, and the *alternative request* that his activity with the German patent authorities be recognised, at least in part, as an activity under the terms of Article 7(1)(b)(ii) or (iii) of the Regulation, even if this did not in itself lead to his enrolment for the next examination.

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with Article 23 of the Regulation and Article 6 of the Additional Rules of Procedure of the Disciplinary Board of Appeal and is, therefore, admissible.

2. The Disciplinary Board of Appeal is responsible, under the terms of Article 23(1) and (3) of the Regulation, for examining whether, as a result of decisions by the Examination Board, the Regulation on the European Qualifying Examination for professional representatives before the EPO has been infringed. The sole matter to be decided on in this case is whether the period of training with the German patent authorities — apart from being taken into account under the terms of Article 8(2) of the Regulation — can also be considered as a period of professional activity within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation.

3. By its wording, Article 7(1)(b) of the Regulation takes as a basis that the employee acts "before the Patent Office" in "activities pertaining to ... patent applications and patents". By means of this wording and the reference to Articles 134(1) and 133(3) EPC, the point is made that this activity is intended to be in the capacity of petitioning agent before the Patent Office, particularly in the capacity of applicant or opponent. The wording does not, therefore, address activities internal to patent offices or patent courts. Thus, activities in the capacity of adjudicating agent cannot readily be considered as activities within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation.

4. Even the underlying intent of Article 7(1)(b)(ii) of the Regulation cannot be interpreted in such a way that the training period with the German patent authorities can be considered as an activity within the meaning of this provision. Article 7(1)(b) of the Regulation contains a definitive list of activities which correspond to those of assistants to professional representatives (Article 134 EPC — Case i), those of authorised employees (Article 133(3) EPC — Case ii), or those of assistants to the latter (Case iii). These are the activities which the appellant aspires to as a profession and for which the European Qualifying Examination is a qualification and, in the case of free-

attaquée et son admission à subir les épreuves du prochain examen européen de qualification et, à titre de *requête subsidiaire*, la reconnaissance au moins partielle de son activité auprès des autorités allemandes en matière de brevets en tant qu'activité au sens de l'article 7(1)(b)ii) ou iii) du règlement relatif à l'examen européen, même si cette reconnaissance ne devait pas dès à présent l'autoriser à se présenter au prochain examen.

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées à l'article 23 du règlement relatif à l'examen européen et à l'article 6 du règlement de procédure additionnel de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire; il est donc recevable.

2. La Chambre de recours statuant en matière disciplinaire a, en vertu de l'article 23(1) et (3) du règlement relatif à l'examen européen, compétence pour examiner si les décisions du jury d'examen n'enfreignent pas ledit règlement. Il y a lieu en l'occurrence uniquement de se prononcer sur la question de savoir si, abstraction faite de sa prise en compte en application de l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen, le stage de formation auprès du DPA/BPatG peut également être considéré comme une période d'activité au sens de l'article 7(1)(b)ii) de ce règlement.

3. Selon la lettre de l'article 7(1)(b) du règlement relatif à l'examen européen, le candidat est supposé "agir devant l'Office des brevets" en participant à "des activités se rapportant aux procédures en matière de demandes de brevet ou de brevets ...". La lettre de cet article, tout comme la référence aux articles 134(1) et 133(3) de la CBE qui y est faite, indiquent que l'on vise ici le fait d'agir devant l'Office des brevets pour faire valoir un droit, en particulier en tant que demandeur d'un brevet ou qu'opposant, à l'exclusion donc des activités exercées auprès des offices ou des tribunaux de brevets. En conséquence, les activités de celui qui octroie un droit ne sauraient être considérées comme activités au sens de l'article 7(1)(b)ii) du règlement relatif à l'examen européen.

4. Une interprétation selon l'esprit de l'article 7(1)(b)ii) du règlement relatif à l'examen européen ne permet pas non plus de considérer un stage de formation auprès du DPA/BPatG comme une activité au sens de cet article. Ledit article contient en effet une énumération définitive d'activités, correspondant à celles exercées par les assistants des mandataires agréés (article 134 de la CBE; cas i), par les employés habilités à représenter leurs employeurs (article 133(3) de la CBE; cas ii) ou par les assistants des personnes appartenant à cette dernière catégorie (cas iii)). Ce sont précisément ces activités que le requérant entend exercer professionnellement à l'avenir et qui non

nannten Tätigkeiten unterscheiden sich wesentlich von den Tätigkeiten innerhalb von Patentämtern und Patentgerichten. Es sind Tätigkeiten von Rechtswahrenden, nicht von Rechtgewährenden. So sehr auch eine Ausbildung und Erfahrung in Ämtern und Gerichten für die künftigen Vertreter der Rechtsuchenden förderlich ist, so kann siedoch eine Ausbildung und Erfahrung in der Tätigkeit des Rechtsuchenden, also insbesondere des Patentanmelders und des Einsprechenden, nicht ersetzen. Dies gilt um so mehr, als Ämter und Gerichte viele Kenntnisse und Erfahrungen, die in diesen Berufen gefordert werden, überhaupt nicht vermitteln können. Eine Sinninterpretation von Artikel 7(1)(b) VEP läßt daher keinen Zweifel, daß dort ausschließlich auf Beschäftigungen in der Situation des Rechtsuchenden abgestellt ist.

lance activity, even a prerequisite. The activities mentioned differ significantly from the activities within the patent offices and patent courts; they are the activities of petitioning agent, not those of an adjudicating agent. However necessary training and experience in offices and courts may be for the future representatives of the petitioners, it cannot be a substitute for training and experience in the capacity of petitioning agent, in particular that of patent applicant and opponent. This applies all the more since offices and courts are quite unable to provide much of the information and experience required in these professions. An interpretation of the underlying intent of Article 7(1)(b) of the Regulation, therefore, leaves no doubt that only activities in the capacity of petitioning agent are here addressed.

seulement représentent un acquis en vue de l'examen européen de qualification, mais constituent à même une condition essentielle à l'exercice d'une profession libérale. Les activités mentionnées se distinguent fondamentalement de celles exercées auprès des offices ou des tribunaux de brevets. Il s'agit en effet d'activités exercées pour faire valoir et non pour octroyer un droit. S'il est vrai qu'une formation et une expérience acquises auprès des administrations et des tribunaux sont profitables aux futurs mandataires, appelés à faire valoir les droits de leurs mandants, il n'en reste pas moins qu'elles ne sauraient se substituer à la formation et à l'expérience que l'on acquiert en exerçant soi-même l'activité de celui qui cherche à faire valoir un droit, c'est-à-dire celle du demandeur d'un brevet ou de l'opposant. Cela vaut d'autant plus que les administrations et les tribunaux ne sont absolument pas en mesure de transmettre toute la masse des connaissances et expériences qui sont souvent exigées dans ces professions. Une interprétation selon l'esprit de l'article 7(1)(b) du règlement relatif à l'examen européen ne laisse donc pas douter qu'il s'agisse là d'autres activités que celles exercées en vue faire valoir un droit.

5. Aus diesen Gründen erscheint daher eine Berücksichtigung der Kandidatenzeit bei DPA/BPatG als eine Beschäftigung iSv Artikel 7(1)(b)ii) bzw. iii) VEP ausgeschlossen. Auf eine Bewertung der Qualität der Kandidatenausbildung bei DPA/BPatG kommt es daher nicht an.

5. For these reasons, consideration of the training period with the German patent authorities as an activity within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) or (iii) of the Regulation appears to be excluded. It is not therefore a question of assessing the quality of the training period with the German patent authorities.

5. Dans ces conditions, une prise en compte du stage de formation auprès du DPA/BPatG en tant que période d'activité au sens de l'article 7(1)(b)ii) ou iii) du règlement relatif à l'examen européen semble par conséquent exclue. Il ne s'agit donc pas de se prononcer sur la qualité du stage de formation auprès du DPA/BPatG.

6. Da ein Praktikum innerhalb von Patentämtern oder Patentgerichten von seiner Art her nicht als Tätigkeit iSv Artikel 7(1)(b)ii) bzw. iii) VEP gewertet werden kann, ist auch seine teilweise Berücksichtigung im Sinne des Hilfsantrags nicht möglich. Es mag sein, daß Bewerber für die europäische Eignungsprüfung, die nationale Qualifikationen nicht benötigen, in einer günstigeren Position sind, als solche, die Zeit, Geld und Mühe für Spezialstudien oder Spezialpraktika iSv Artikel 8(2) VEP aufwenden oder aufwenden müssen. Sollte eine derartige Situation gegeben sein, so ist es eine rechtspolitische Aufgabe, sie zu überdenken und erforderlichenfalls die VEP dieser Situation besser anzupassen.

6. Since a training period within patent offices or patent courts cannot, by its very nature, be acknowledged as activity within the meaning of Article 7(1)(b)(ii) or (iii) of the Regulation, partial recognition within the meaning of the alternative request is also not possible. It may be true that candidates for the European Qualifying Examination who do not require the national qualifications are in a more favourable position than those who spend, or have to spend, time, money and effort on specialised studies or specialised training courses within the meaning of Article 8(2) of the Regulation. If such a situation does exist, it becomes a matter of legislative policy to consider the situation thoroughly and, if necessary, to bring the Regulation more into line with it.

6. Vu que, de par sa nature, un stage auprès d'offices ou de tribunaux de brevets ne saurait être considéré comme une activité au sens de l'article 7(1)(b)ii) ou iii) du règlement relatif à l'examen européen, une prise en compte de ce stage, même partielle, au sens de la requête subsidiaire est donc également exclue. Il n'est pas impossible que ceux des candidats à l'examen européen de qualification qui peuvent se passer de qualifications sur le plan national soient en meilleure position que ceux qui investissent ou sont obligés d'investir du temps, de l'argent et des efforts pour suivre des études ou des stages de formation spécialisés au sens de l'article 8(2) du règlement relatif à l'examen européen. Si cette hypothèse trouvait confirmation, il conviendrait de repenser l'ensemble du problème au plan juridique et, le cas échéant, de mieux adapter à la situation le règlement relatif à l'examen européen.

#### **Aus diesen Gründen**

##### **wird wie folgt entschieden:**

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung des Europäischen Patentamts vom 10. März 1982 wird zurückgewiesen.

#### **For these reasons**

##### **it is decided that:**

The appeal against the decision of the Examination Board for the European Qualifying Examination of the European Patent Office dated 10 March 1982 is rejected.

#### **Par ces motifs,**

##### **il est statué comme suit:**

Le recours dirigé contre la décision du jury de l'examen européen de qualification de l'Office européen des brevets en date du 10 mars 1982 est rejeté.



## MITTEILUNGEN DES EURO- PÄISCHEN PATENTAMTS

### Empfehlung an die Anmelder hinsichtlich der Zusammen- fassungen

Beim Prüfungsverfahren kommt es vor, daß der Anmelder der Prüfungsabteilung eine neue Zusammenfassung vorlegt, beispielsweise zusammen mit geänderten Ersatzseiten der Anmeldung, die den in den Bescheiden des Amtes enthaltenen Bemerkungen oder Einwänden Rechnung tragen sollen.

Das Amt erinnert die Anmelder daran, daß die Einreichung neuer Zusammenfassungen in dieser Verfahrensphase zwecklos ist. Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung gemäß Regel 47 ist nämlich von der Recherchenabteilung bestimmt und dem Anmelder zusammen mit dem europäischen Recherchenbericht übersandt worden.

Hierzu wird auf den Wortlaut von Artikel 85 EPU hingewiesen: "Die Zusammenfassung dient ausschließlich der technischen Information; sie kann nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes und für die Anwendung des Artikels 54 Absatz 3, herangezogen werden".

### Europäische Patentanmel- dungen\*

— Statistik für den Zeitraum vom 1.  
Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982

*Tabelle 1:* Anzahl der europäischen Patentanmeldungen nach Ursprungsland.  
Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen, geordnet nach Ursprungsländern und benannten Vertragsstaaten.

*Tabelle 2:* Detaillierte Aufschlüsselung der unter "Andere" in Tabelle 1 aufgeführten europäischen Anmeldungen.

*Tabelle 3:* Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen.

Diese Statistik betrifft nur die europäischen Anmeldungen. Die Zahl der internationalen Anmeldungen, die im Berichtszeitraum in die europäische regionale Phase eingetreten sind, beträgt 847. Die genauen statistischen Angaben über diese Anmeldungen sind dem Jahresbericht zu entnehmen.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Recommendation to applicants concerning abstracts

During examination proceedings an applicant sometimes submits a new abstract to the Examining Division for example together with replacement pages for the application containing amendments to take account of observations or objections in communications from the Office.

The Office wishes to remind applicants that such a step should not be taken at this stage of the proceedings. Under the terms of Rule 47 EPC, the definitive content of the abstract will have been determined by the Search Division and transmitted to the applicant together with the European search report.

In this connection it should be pointed out that according to Article 85 EPC "The abstract shall merely serve for use as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought nor for the purpose of applying Article 54, paragraph 3".

### European Patent Applications\*

— Statistics for the period from 1  
January 1982 to 30 June 1982

*Table 1:* Number of European patent applications according to country of origin.  
Number of designations in the request for grant forms, arranged by country of origin and designated Contracting States.

*Table 2:* Detailed analysis of the European applications listed under "Others" in table 1.

*Table 3:* Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations.

These statistics apply only to European applications. A total of 847 international applications entered the European regional phase during the period in question. Detailed statistics relating to these applications will appear in the Annual Report.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Recommandation aux demandeurs relative aux abrégés

Il arrive qu'au cours de la procédure d'examen un demandeur soumette à la division d'examen un nouvel abrégé, accompagné, par exemple, de nouvelles pages à substituer à certaines pages de la demande et comportant des corrections pour tenir compte des observations ou objections contenues dans les notifications de l'Office.

L'Office aimerait rappeler aux demandeurs l'inopportunité de cet acte à ce stade de la procédure. En effet, aux termes de la règle 47 de la CBE, le contenu définitif de l'abrégé a été arrêté par la division de la recherche et notifié au demandeur avec le rapport de recherche européenne.

A ce sujet, il convient de souligner qu'en application de l'article 85 de la CBE "l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique: il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3".

### Demandes de brevet européen\*

— Statistiques portant sur la période  
allant du 1<sup>er</sup> janvier 1982 au 30 juin  
1982

*Tableau 1:* Nombre de demandes européennes déposées, selon le pays d'origine.  
Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance, rangées selon pays d'origine et selon Etats contractants désignés.

*Tableau 2:* Liste détaillée des demandes européennes citées sous "Autres" au tableau 1.

*Tableau 3:* Analyse des nombres de demandes européennes déposées et des nombres de désignations.

Ces statistiques ne s'appliquent qu'aux demandes européennes. Le nombre de demandes internationales qui sont entrées, pendant la période considérée, dans la phase régionale européenne est de 847. Les statistiques détaillées de ces demandes figureront au rapport annuel.

\* Nach Artikel 75 EPU beim EPA oder bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde eines Vertragsstaats eingereichte europäische Patentanmeldungen. Die endgültigen Zahlen können geringfügig abweichen.

\* European patent applications filed at the EPO or the competent industrial property authority of the Contracting States pursuant to Article 75 EPC. The final figures may show some slight variations.

\* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle des Etats contractants en vertu de l'article 75 de la CBE. Les nombres définitifs peuvent encore changer légèrement.

TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1

Anzahl der europäischen Patentanmeldungen nach Ursprungsland (vom 1. Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982)  
 Number of European patent applications according to country of origin (from 1 January 1982 to 30 June 1982)  
 Nombre de demandes européennes déposées, selon le pays d'origine (du 1<sup>er</sup> janvier 1982 au 30 juin 1982)

Anmeldungen / Applications / Demandes		Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés												
Ursprungsland Country of origin Pays d'origine	* * *	Anzahl Number Nombre	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	TOTAL	
Österreich / Austria / Autriche	AT	125	25	73	87	122	120	105	92	35	73	82	814	
		%	20.0	58.4	69.6	97.6	96.0	84.0	73.6	28.0	58.4	65.6	—	
Belgien / Belgium / Belgique	BE	112	78	86	85	110	102	104	93	62	96	87	903	
		%	69.6	76.8	75.9	98.2	91.1	92.9	83.0	55.4	85.7	77.7	—	
Schweiz / Switzerland / Suisse	CH	655	386	398	489	622	624	580	552	214	460	373	4698	
		%	58.9	60.8	74.7	95.0	95.3	88.5	84.3	32.7	70.2	56.9	—	
Bundesrepublik Deutschland / Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne	DE	3014	1769	1854	2048	2285	2897	2757	2532	793	2096	1718	20749	
		%	58.7	61.5	67.9	75.8	96.1	91.5	84.0	26.3	69.5	57.0	—	
Frankreich / France / France	FR	1366	603	925	778	1348	535	1290	1188	529	1026	840	9062	
		%	44.1	67.7	57.0	98.7	39.2	94.4	87.0	38.7	75.1	61.5	—	
Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni	GB	1062	514	752	628	1057	1034	737	893	399	827	739	7580	
		%	48.4	70.8	59.1	99.5	97.4	69.4	84.1	37.6	77.9	69.6	—	

\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicables aux pays = OMPI Normes ST. 3.

TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1

Anzahl der europäischen Patentanmeldungen nach Ursprungsland (vom 1. Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982)  
 Number of European patent applications according to country of origin (from 1 January 1982 to 30 June 1982)  
 Nombre de demandes européennes déposées, selon le pays d'origine (du 1<sup>er</sup> janvier 1982 au 30 juin 1982)

Anmeldungen / Applications / Demandes		Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés												
Ursprungsland Country of origin Pays d'origine	* * *	Anzahl Number Nombre	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	TOTAL	
Italien / Italy / Italie	IT	415	281 67.7	287 69.2	300 72.3	414 99.8	406 97.8	400 96.4	102 24.6	195 47.0	321 77.3	303 73.0	3009	
Liechtenstein / Liechtenstein / Liechtenstein	LI	30	28 93.3	24 80.0	25 83.3	19 63.3	28 93.3	29 96.7	23 76.7	18 60.0	24 80.0	30 100.0	248	
Luxemburg / Luxembourg / Luxembourg	LU	26	21 80.8	24 92.3	7 26.9	26 100.0	26 100.0	26 100.0	25 96.2	1 3.8	21 80.8	13 50.0	190	
Niederlande / Netherlands / Pays-Bas	NL	426	226 53.1	298 70.0	246 57.7	420 98.6	415 97.4	399 93.7	340 79.8	138 32.4	387 90.8	283 66.4	3152	
Schweden / Sweden / Suède	SE	180	113 62.8	129 71.7	132 73.3	178 98.9	175 97.2	172 95.6	152 84.4	60 33.3	138 76.7	83 46.1	1332	
Zwischensumme Vertragsstaaten / Sub-Total Contracting States / Total partiel Etats contractants		7411	4044 54.6	4850 65.4	4825 65.1	6601 89.1	6362 85.8	6599 89.0	5992 80.9	2444 33.0	5469 73.8	4551 61.4	51737	

\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicables aux pays = OMPI-Normes ST. 3.

## TABELLE 2 / TABLE 2 / TABLEAU 2

Detaillierte Aufschlüsselung der unter "Andere" in Tabelle 1 aufgeführten europäischen Anmeldungen

(vom 1. Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982)

Detailed analysis of the European applications listed under "Others" in table 1 (from 1 January 1982 to 30 June 1982)

Liste détaillée des demandes européennes citées sous "Autres" au Tableau 1 (du 1<sup>er</sup> janvier 1982 au 30 juin 1982)

Anmeldungen / Applications / Demandes	Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés											Total
	Anzahl Number Nombre	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	
Dänemark / Denmark / Danemark	32	20	21	22	31	30	27	25	9	30	27	242
Spanien / Spain / Espagne	20	12	16	15	19	18	19	18	10	15	15	157
Finnland / Finland / Finlande	22	17	16	17	22	21	21	17	7	19	21	178
Guernsey / Guernsey / Guernesey	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Griechenland / Greece / Grèce	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
Hongkong / Hong Kong / Hong-Kong	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Ungarn / Hungary / Hongrie	45	27	31	38	45	45	44	39	18	41	38	366
Irland / Ireland / Irlande	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60
Israel / Israel / Israël	9	7	7	4	9	8	9	9	2	7	8	70
Irak / Iraq / Iraq	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Jersey / Jersey / Jersey	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	14
Korea, Republik / Republic of Korea / République de Corée	2		2	2	2	2	2	2		2		14

\* Zweibuchstabiger Ländercode - WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes - WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicables aux pays OMPI Normes ST. 3.

TABELLE 2 / TABLE 2 / TABLEAU 2

Detaillierte Aufschlüsselung der unter "Andere" in Tabelle 1 aufgeführten europäischen Anmeldungen  
(vom 1. Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982)

Detailed analysis of the European applications listed under "Others" in table 1 (from 1 January 1982 to 30 June 1982)

Liste détaillée des demandes européennes citées sous "Autres" au Tableau 1 (du 1<sup>er</sup> janvier 1982 au 30 juin 1982)

Anmeldungen / Applications / Demandes		Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés												
Ursprungsland Country of origin Pays d'origine	* * * Anzahl Number Nombre	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	Total		
Kaimaninseln / Caymen Islands / Iles Caïmanes	KY 5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	45		
Monaco / Monaco / Monaco	MC 10		1	2	8	10	9	10		1	8	49		
Mexiko / Mexico / Mexique	MX 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
Norwegen / Norway / Norvège	NO 10	4	7	7	10	7	10	7	4	7	6	69		
Neuseeland / New Zealand / Nouvelle-Zélande	NZ 11	5	8	5	10	11	9	10	5	8	10	81		
Panama / Panama / Panama	PA 5	5	1	1	5	1	5	5	5	5	1	34		
Polen / Poland / Pologne	PL 3	1	1	1	3	3	3	2	1	2	2	19		
Saudi-Arabien / Saudi Arabia / Arabie Saoudite	SA 1	1			1	1	1	1				5		
Singapur / Singapore / Singapour	SG 1				1	1				1		3		
Taiwan / Province of Taiwan / Province de Taiwan	TW 5	3	3	4	5	5	3	5	3	4	4	39		
Südafrika / South Africa / Afrique du Sud	ZA 37	27	31	27	37	37	35	34	19	29	30	306		
Simbabwe / Zimbabwe / Zimbabwe	ZW 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes = WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicables aux pays = OMPI Normes ST. 3.

**TABELLE 3 / TABLE 3 / TABLEAU 3**

**Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen  
(vom 1. Januar 1982 bis zum 30. Juni 1982)**

**Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations  
(from 1 January 1982 to 30 June 1982)**

**Analyse des nombres de demandes européennes déposées et des nombres de désignations (du 1<sup>er</sup>  
janvier au 30 juin 1982)**

Ursprungsland * Country of origin * Pays d'origine *	Gesamtzahl der Benennungen  Total number of designations  Nombre total de désignations	Anzahl der Anmeldungen  Number of applications  Nombre de demandes	Benennungen pro Anmeldung  Designations per application  Désignations par demande	Verhält. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen  Ratio betw. des. and total of designations  Rapport entre dés. et total des désignations	Verh. d. Anmelde. zur Gesamtzahl aller Anmelde.  Ratio between appl. and total of appl.  Rapport entre dem. et total des demandes
AT	814	125	6.5	1.0	1.00
BE	903	112	8.1	1.1	0.89
CH	4698	655	7.2	5.7	5.23
DE	20749	3014	6.9	25.3	24.00
FR	9062	1366	6.6	11.0	10.91
GB	7580	1062	7.1	9.2	8.48
IT	3009	415	7.3	3.7	3.31
LI	248	30	8.3	0.3	0.24
LU	190	26	7.3	0.2	0.21
NL	3152	426	7.4	3.9	3.40
SE	1332	180	7.4	1.6	1.44
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel  Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants	51737	7411	7.0	63.1	59.17
JP	8038	1678	4.8	9.8	13.40
US	18993	3001	6.3	23.1	23.96
Andere / Others / Autres	3270	434	7.5	4.0	3.47
Zwischensumme / Sub-total / Total partiel Nichtvertrags- staaten / non- Contracting States / Etats non contractants	30301	5113	5.9	36.9	40.83
Total	82038	12524	6.6	100.0	100.00

\* Zweibuchstabiger Ländercode = WIPO-Normen ST. 3.

\* Two-letter country codes - WIPO Standard ST. 3.

\* Code à deux lettres applicables aux pays = OMPI Normes ST. 3.

**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**

**Belgien / Belgium / Belgique****Änderungen / Amendments / Modifications**

Coeckelenbergh, Jacques(BE)  
Rue Fl.Depauw, 92  
B—1070 Bruxelles

**Bundesrepublik Deutschland****Federal Republic of Germany / République fédérale d'Allemagne****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Bunse, Günter (DE)  
Stuckstrasse 6  
D—8000 München 80

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bunke, Holger (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Lessingstrasse 9  
D—7000 Stuttgart 1

Bunke, Max (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Lessingstrasse 9  
D—7000 Stuttgart 1

Degwert, Hartmut (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Ernsbergerstrasse 19  
D—8000 München 60

Hosch, Günther (DE)  
c/o Standard Elektrik Lorenz AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 30 09 29  
D—7000 Stuttgart 30

Jilke, Irmgard (DE)  
Eschersheimer Landstrasse 72  
D—6000 Frankfurt am Main 1

Kern, Ralf M. (DE)  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

Konle, Tilmar (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Tilmar Konle  
Benderstrasse 23a  
D—8000 München 60

Kosel, Peter (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Horst Rose  
Dipl.-Ing. Peter Kosel  
Odastrasse 4a  
Postfach 129  
D\_ 3353 Bad Gandersheim 1

Leiser, Gottfried (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Ernsbergerstrasse 19  
D—8000 München 60

Munk, Friedhelm (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Friedhelm Munk  
Bolanderstrasse 10  
D—6520 Worms 21

Popp, Eugen(DE)  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

Prinz, Egon (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Ernsbergerstrasse 19  
D—8000 München 60

Rose, Horst (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Ing. Horst Rose  
Dipl.-Ing. Peter Kosel  
Odastrasse 4a  
Postfach 129  
D—3353 Bad Gandersheim 1

Sajda, Wolf Eckart (DE)  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

Schwepfinger, Karl-Heinz (DE)  
Prinz, Bunke & Partner  
Ernsbergerstrasse 19  
D—8000 München 60

von Bülow, Tam Axel Hans-Werner (DE)  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hahn, Eleonore (DE)—R. 102(1)  
Kali-Chemie AG  
Hans-Böckler-Allee 20  
D—3000 Hannover 1

**Frankreich / France****Änderungen / Amendments / Modifications**

Boissel, Jean-François (FR)  
17, Passage d'Enfer  
F—75014 Paris

Madin, André (FR)†  
Saint-Gobain Recherche  
39, quai Lucien Lefranc  
F—93304 Aubervilliers Cedex

**Löschungen/ Deletions/ Radiations**

Gaillard, Jean (FR)†  
51, ruede Ranelagh  
F—75016 Paris

Pougeot, Marceau (FR)—R. 102(1)  
SOSPI  
14—16 rue de la Baume  
F—75008 Paris

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

Beeckmans, Roger (BE)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Moretti, Giorgio (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Ciocca, Gianluigi (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Passini, Angelo (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Coen Pirani, Franco (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Simeoni, Lucio (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Costi, Gianfranco (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Sneider, Enrico (IT)  
Lenzi & C.  
Via Lucania, 13  
I\_ 00187 Roma

Cotti, Luigi (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Sneider, Massimo (IT)  
Lenzi & C.  
Via Lucania, 13  
I\_ 00187 Roma

Gioffreda, Fernando (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

Zambon, Licio (IT)  
MONTEDISON S.p.A.  
Patents & Licensing Dept.  
via Taramelli, 26  
I—20124 Milano

**Schweiz / Switzerland / Suisse****Änderungen / Amendments / Modifications**

Franc, Ernst (AT)  
Lierenstrasse 41  
CH—5417 Untersiggenthal/Aargau

Rottmann, Richard (CH)  
Rottmann Patentanwälte AG  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH 8034 Zürich

Kulhavy, Sava (CS)  
Patentanwälte Boltshauser & Kulhavy  
Marktgasse 65  
CH—9500 Wil SG

Rottmann, Maximilian (CH)  
Rottmann Patentanwälte AG  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
CH 8034 Zürich

Pulpytel, Josef (CS)  
c/o PPSPolyvalent Patent Service AG  
Fohrhölzlistrasse 19  
CH—5443 Niederrohrdorf



**Schweden / Sweden / Suède****Änderungen/ Amendments / Modifications**

Norén, Per Bo Arne (SE)  
 Swedpatent AB  
 P.O. Box 21021  
 S—100 31 Stockholm 21

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

Breakwell, John Neil Bower (GB)  
 Patent Section  
 General Motors Limited  
 P.O. Box 242  
 Delaware Drive  
 GB—Milton Keynes MK15 8HA

Craske, Stephen Allan (GB)  
 347 Widney Road  
 Knowle  
 GB—Solihull. West Midlands B93 9BQ

Davis, Ian Ellison (GB)  
 Kodak Ltd  
 190 High Holborn  
 GB—London WC1V 7EA

Hedley, Nicholas James Matthew (GB)  
 TZ Gold & Company  
 9 Staple Inn  
 GB—London WC1V 7QH

Hollinghurst, Antony (GB)  
 B.S.G. International plc  
 Britax Central Services (Patents)  
 40 Granby Avenue  
 Garretts Green  
 GB—Birmingham B33 OSJ

Mercer, Christopher Paul (GB)  
 Carpmaels & Ransford  
 43, Bloomsbury Square  
 GB—London WC1A 2RA

Smith-Hill, John (GB)  
 Room 301  
 49—51 Bedford Row  
 GB—London WC1

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Douglas, George Gilbert (GB)—R. 102(1)  
 Philips Electronic  
 and Associated Industries Limited  
 Patent Department  
 Mullard House  
 Torrington Place  
 GB—London WC1E 7HD

Hall, Robert (GB)—R.102(1)  
 Imperial Chemical Industries Ltd  
 Legal Department: Patents  
 Thames House North, Millbank  
 GB—London SW1P 4QG

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

INFORMATION FROM THE  
CONTRACTING STATESINFORMATIONS RELATIVES  
AUX ETATS CONTRACTANTS

## Schweiz

## Switzerland

## Suisse

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 4. Juni 1982 i.S.N.N. gegen das BAGE

Judgement of the Swiss Bundesgericht (Federal Court—I. Civil Division) of 4 June 1982 in the case of N.N. against the Swiss Intellectual Property Office\*

Arrêt du Tribunal fédéral suisse (I<sup>re</sup> Cour civile) du 4 juin 1982 dans l'affaire N.N. contre l'OFPI\*

Versäumung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift — Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (abgelehnt) — Verschulden von Hilfspersonen

Failure to observe the time limit for filing a translation of the European patent specification — Request for re-establishment of rights (refused) — Error by an assistant

Inobservation du délai de production de la traduction du fascicule de brevet européen — Requête en réintégration en l'état antérieur (rejetée) — Fautes des auxiliaires

PatG Art. 47(1), 113  
OR Art. 101

Patent Law, Articles 47(1) and 113  
Law on obligations, Article 101

Articles 47(1), 113 LBI  
Article 101 Code des obligations

## Leitsatz

## Headnote

## Sommaire

1. Einem säumigen Patentbewerber oder Patentinhaber ist gemäß Art. 47(1) PatG Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Patentgesetz oder die Patentverordnung oder vom Bundesamt für geistiges Eigentum gesetzten Frist verhindert worden ist.

1. Pursuant to Article 47(1) of the Patent Law, an applicant for or proprietor of a patent who has failed to comply with a time limit will be granted re-establishment of rights if he produces prima facie evidence that, through no fault of his own, he has been prevented from complying with a time limit set by the Patent Law, the Patent Ordinance or the Swiss Intellectual Property Office.

1. Aux termes de l'article 47(1) LBI, il y a lieu d'accorder la restitutio in integrum à un demandeur ou à un titulaire de brevet qui ont laissé passer un délai lorsqu'ils rendent vraisemblable qu'ils ont été empêchés, sans leur faute, d'observer un délai prescrit par la loi sur les brevets ou l'ordonnance relative aux brevets ou impartie par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

2. Dem Verschulden des Patentbewerbers oder Patentinhabers ist ein Verschulden seiner Hilfspersonen, namentlich seines bevollmächtigten Vertreters und der von diesem beigezogenen Hilfskräfte, gleichzusetzen. Das Verschulden bemißt sich nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem achtsamen Geschäftsmann angewendet worden wäre.

2. The fault of an assistant, particularly an authorised representative and the latter's employees, is to be treated as the fault of the applicant for or proprietor of a patent. Fault depends on the degree of care that would have been exercised in such circumstances by a prudent businessman.

2. A la faute du demandeur ou du titulaire du brevet doit être assimilée la faute des ses auxiliaires, notamment celle de son mandataire et des personnes dont celui-ci se fait assister. La faute est appréciée en fonction de la vigilance dont aurait fait preuve un homme d'affaires avisé dans les mêmes circonstances.

## Sachverhalt

## Facts of the Case

## Exposé des faits

A. Am 7. März 1980 ließ die japanische Firma N.N. Co. Ltd. beim Europäischen Patentamt in München (EPA) durch ein Münchner Patentanwaltsbüro eine europäische Patentanmeldung einreichen. Am 4. August 1981 stellte das EPA diesem Büro die Erteilung des Patentes in Aussicht und gab ihm u.a. bekannt, daß bis zum Tag, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung des Patentes hingewiesen werde, für das in englischer Sprache erteilte europäische Patent in der Schweiz eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache eingereicht werden müsse, ansonst die Wirkung des Patentes dort nicht eintrete. Nach Zahlung der Gebühren wurde das Patent am 29. Dezember 1981 erteilt. Im entsprechenden Beschluß wies das EPA die Münchner Patentanwälte darauf hin, daß der Hinweis auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt\* vom 3. Februar 1982 erfolgen werde.

A. On 7 March 1980 Munich patent agents acting for N.N. Co. Ltd. of Japan filed a European patent application with the European Patent Office in Munich (EPO). On 4 August 1981 the EPO notified those agents of the forthcoming grant of the patent and informed them *inter alia* that a translation of the European patent granted in English would have to be filed in Switzerland in one of the Swiss official languages by the date on which mention of the grant of the patent was published in the European Patent Bulletin, failing which the patent would not take effect in Switzerland. The fees were paid and on 29 December 1981 the patent was granted. In the relevant decision the EPO informed the Munich patent agents that the grant would be mentioned in the European Patent Bulletin \*\* of 3 February 1982.

A. Le 7 mars 1980, la société japonaise N.N. Co. Ltd. a fait déposer une demande de brevet européen auprès de l'Office européen des brevets à Munich (OEB) par un cabinet munichois de conseils en brevets. Le 4 août 1981, l'OEB a annoncé audit cabinet que le brevet allait être délivré et l'a notamment informé que d'ici la date à laquelle il serait fait mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets, il devrait produire une traduction, dans une langue officielle suisse, du brevet européen délivré en langue anglaise, sous peine de voir le brevet ne pas produire effet en Suisse. Une fois les taxes acquittées, le brevet a été délivré le 29 décembre 1981. Dans la décision qu'il a prise à ce sujet, l'OEB a signalé aux conseils en brevets munichois que la mention de la délivrance allait être publiée au Bulletin européen des brevets\*\* le 3 février 1982.

\* Translation

\* Traduction

\* Anmerkung: Wird das europäische Patent mit Benennung der Schweiz/Liechtensteins nicht in deutscher oder französischer Sprache veröffentlicht, so ist eine Übersetzung in einer schweizerischen Amtssprache beim BAGE spätestens an dem Tage einzureichen, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt veröffentlicht wird, vgl. Art. 113(2) Schweizerisches PatG.

\*\* Note: If a European patent designating Switzerland/Liechtenstein is not published in French or German, a translation into a Swiss official language must be filed with the Swiss Intellectual Property Office at the latest by the date on which mention of the grant of the European patent is published in the European Patent Bulletin, cf. Art. 113(2) Swiss Patent Law.

\*\* Remarque: Si le brevet européen désignant les Etats Suisse/Liechtenstein n'est pas publié en langue allemande ou française, il y a lieu de présenter à l'OFPI une traduction dans une langue officielle de la Suisse au plus tard à la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (cf. article 113(2) de la loi suisse sur les brevets d'invention).

Mit Schreiben von 14. Januar 1982 stellten die Münchner Patentanwälte einem schweizerischen Patentanwaltsbüro eine französische Übersetzung der Patentschrift, eine Vollmacht und eine Fotokopie der Mitteilung des EPA vom 29. Dezember 1981 zu mit dem Auftrag, die Übersetzung fristgerecht beim schweizerischen Patentamt einzureichen. Die Schweizer Patentanwälte trugen die am 3. Februar 1982 ablaufende Frist in ihrem Fristenbordereau vom 18. Januar 1982 unter dem Stichwort "Übersetzung" ein. Am 22. Januar 1982 stellten sie dem Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) zwar die Jollmacht zu, nicht aber die französische Übersetzung der Patentschrift. Sie führen diese Unterlassung auf das Versehen einer Kanzleiangestellten zurück. Das BAGE eröffnete ihnen am 26. Februar 1982 den Nichteintritt der Wirkung des Patentes in der Schweiz.

3. Das Gesuch um Wiedereinsetzung gemäß Art. 47 PatG, das die Schweizer Patentanwälte namens der N.N. Co. Ltd. am 4. März 1982 einreichten, wies das BAGE am 8. März 1982 ab. Gegen diese Verfügung richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die das BAGE abzuweisen beantragt.

#### Entscheidungsgründe

1. Gemäß Art. 47(1) PatG ist einem säumigen Patentbewerber die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, daß er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder vom Amt gesetzten Frist verhindert worden ist. Dem Verschulden des Patentbewerbers ist ein solches seiner Hilfspersonen, namentlich seines bevollmächtigten Stellvertreters und der von diesem beigezogenen Hilfspersonen, gleichzusetzen (BGE 94 I 249, 90 I 53 und 188, 87 I 219). Das Verschulden bemißt sich nach der Sorgfalt, die bei gleicher Sachlage von einem achtsamen Geschäftsmann angewendet worden wäre (BGE 85 I 69/70). Dazu wurde zwar in BGE 85 I 71 ausgeführt. Schuldlosigkeit im Sinne von Art. 47(1) PatG lasse sich zur Not allenfalls noch annehmen, wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegenheiten einem Patentanwalt übertragen habe und dieser die Fristenkontrolle durch einen zuverlässig und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen lasse, dem dann ein Versehen unterlaufe. In der Folge ist das Bundesgericht jedoch von dieser Betrachtungsweise abgewichen und hat wiederholt entschieden, auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson sei dem Patentbewerber zuzurechnen und schließe die Wiedereinsetzung aus; der Patentinhaber oder sein Vertreter müsse die erforderlichen Vorkehrungen treffen, damit auch einer sonst zuverlässigen Hilfsperson kein Versehen unterlaufe (BGE 94 I 251, 90 I 55, 87 I 221). Dabei ist das Bundesgericht bewußt von der

By letter of 14 January 1982 the Munich patent agents sent to Swiss patent agents a French translation of the patent specification, a power of attorney and a photocopy of the EPO's communication of 29 December 1981 and instructed them to file the translation with the Swiss Intellectual Property Office in good time. The Swiss patent agents entered the time limit expiring on 3 February 1982 in their register of time limits for 18 January 1982 under the keyword "translation". On 22 January 1982 they filed with the Swiss Intellectual Property Office ("the Office") the power of attorney, but not the French translation of the patent specification. They submit that that omission was caused by a slip on the part of a clerk. On 26 February 1982 the Office notified them that the patent did not take effect in Switzerland.

B. On 8 March 1982 the Office rejected the application for re-establishment of rights pursuant to Article 47 of the Patent Law filed by the Swiss patent agents on behalf of N.N. Co. Ltd. on 4 March 1982. The Office contends that the present administrative appeal against that decision should be dismissed.

#### Reasons for the judgement

1. Pursuant to Article 47(1) of the Patent Law, an applicant for a patent who has failed to comply with a time limit will be granted re-establishment of rights if he produces *prima facie* evidence that, through no fault of his own, he has been prevented from complying with a time limit set by a law or regulation or by the Office. The fault of an assistant, particularly his authorised representative and the latter's employees, is to be treated as the fault of the applicant (BGE — Decisions of the Swiss Federal Court — 94 I 249; 90 I 53 and 188; 87 I 219). Fault depends on the degree of care that would have been exercised in such circumstances by a prudent businessman (BGE 85 I 69/70). It was stated in BGE 85 I 71 that in an extreme case an inventor can perhaps be considered not to be at fault within the meaning of Article 47(1) of the Patent Law if he entrusts his patent matters to a patent agent who has time limits monitored by an employee of proven reliability and conscientiousness but who then makes a slip. Since that case though the *Bundesgericht* has departed from that view and has repeatedly ruled that a patent applicant is accountable for even one isolated error by an otherwise reliable assistant and cannot then obtain re-establishment of rights. The patent proprietor or his representative must take the precautionary measures necessary to ensure that even an otherwise reliable assistant makes no errors (BGE 94 I 251; 90 I 55; 87 I 221). Here the *Bundesgericht* consciously departed from German case-law (BGE 90 I 192). In certain circumstances German case-law regarded an error by an otherwise

Par une correspondance en date du 14 janvier 1982, les conseils en brevets munichois ont fait parvenir une traduction en français du fascicule de brevet, un pouvoir et une photocopie de la notification de l'OEB du 29 décembre 1981 à un cabinet suisse de conseils en brevets, en le chargeant de produire la traduction auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle dans le délai prévu. Les conseils en brevets suisses ont pris note du délai, venant à expiration le 3 février 1982, sur leur fiche de surveillance des délais du 18 janvier 1982, sous la référence "traduction". Le 22 janvier 1982, ils ont fait parvenir le pouvoir à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI), mais pas la traduction en français du fascicule de brevet. Ils imputent cette omission à une négligence d'une employée du cabinet. L'OFPI les a avisés le 26 février 1982 que le brevet ne prendrait pas effet en Suisse.

B. La requête en réintégration en l'état antérieur prévue à l'article 47 LBI, que les conseils en brevets suisses ont présentée au nom de la N.N. Co. Ltd. le 4 mars 1982, a été rejetée par l'OFPI le 8 mars 1982. Le présent recours de droit administratif, que l'OFPI demande de rejeter, est dirigé contre cette décision.

#### Motifs de la décision

1. Aux termes de l'article 47(1) LBI, il y a lieu d'accorder la réintégration en l'état antérieur à un demandeur de brevet qui a laissé passer un délai lorsqu'il rend vraisemblable qu'il a été empêché, sans sa faute, d'observer un délai prescrit par la loi ou l'ordonnance ou impartit par l'Office. A la faute du demandeur du brevet doit être assimilée celle de ses auxiliaires, notamment celle de son mandataire et des personnes dont celui-ci se fait assister (ATF 94 I 249, 90 I 53 et 188, 87 I 219). La faute est appréciée en fonction de la vigilance dont aurait fait preuve un homme d'affaires avisé dans les mêmes circonstances (ATF 85 I 69/70). Il a certes été précisé à ce sujet, dans les ATF 85 I 71, que l'absence de faute au sens de l'article 47(1) LBI pouvait à la rigueur être encore admise si l'inventeur a confié à un conseil en brevets la conduite de ses affaires en matière de brevets et si celui-ci fait surveiller les délais par un employé qu'il considère comme sûr et consciencieux, mais qui en ce cas a commis une négligence. Par la suite toutefois, le Tribunal fédéral s'est écarté de cette solution et a décidé à plusieurs reprises qu'une faute commise très exceptionnellement par un auxiliaire sur lequel on peut normalement compter devait elle aussi être imputée au demandeur du brevet et qu'elle excluait la réintégration en l'état antérieur. Selon le Tribunal, il incombe au titulaire du brevet ou à son mandataire de prendre les dispositions nécessaires pour que même un auxiliaire sur lequel on peut normalement compter ne commette pas de faute (ATF 94 I 251, 90 I 55, 87 I 221). Le Tribunal fédéral s'est à cette occasion sciemment

deutschen Rechtsprechung abgewichen (BGE 901192). Diese betrachtete das Verschulden eines sonst zuverlässigen und erprobten Büroangestellten unter gewissen Voraussetzungen als "unabwendbaren Zufall" im Sinne von §43 des deutschen PatG in der Fassung vom 9. Mai 1961 (Benkard, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 4. Aufl. 1963, N. 5 zu §43); das geltende deutsche Patentgesetz in der Fassung vom 16. Dezember 1980 verlangt in §123 ebenfalls, daß die Frist ohne Verschulden versäumt worden sei; dabei wird ein Versehen von Hilfskräften dem Patentbewerber oder seinem Vertreter dann nicht zum Verschulden angerechnet, wenn er seine Angestellten sorgfältig ausgewählt und überwacht und alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, um eine sichere Fristwahrung zu gewährleisten (Benkard, Kommentar zum deutschen Patentgesetz, 7. Aufl. 1981, N. 19 zu §123). Auf schweizerische Verhältnisse übertragen, würde das bedeuten, daß der Patentbewerber oder sein Vertreter nach den Grundsätzen der Geschäftsherrenhaftung von Art. 55 OR (Bundesgesetz über das Obligationenrecht) für das Verhalten seiner Hilfspersonen einzustehen hätte. Das hat das Bundesgericht indessen seit jeher abgelehnt und festgehalten, der Patentbewerber oder sein Vertreter müsse sich das Tun und Unterlassen seiner Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR anrechnen lassen, wie wenn er selbst gehandelt hätte; es sei stets zu prüfen, ob dem Geschäftsherrn eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er sich selber so verhalten hätte wie die Hilfsperson (BGE 94 I 251 mit Hinweisen). Diese Betrachtungsweise entspricht auch der ständigen Rechtsprechung zu Art. 35 OG (Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege) (BGE 107 Ia 169, 96 I 164, 85 II 48).

Aufgrund dieser Rechtsprechung erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Die Beschwerdeführerin legt dar, eine von ihr nicht näher bezeichnete Hilfskraft der schweizerischen Patentanwälte habe am 22. Januar 1982 dem BAGE die Vollmacht der Patentbewerberin zugestellt, dabei aber übersehen, daß gemäß ausdrücklicher und klarer Weisung des deutschen Patentanwaltsbüros auch die von diesem Büro den Schweizer Kollegen übermittelte französische Übersetzung der Patentschrift hätte beigelegt werden müssen. Das ergab sich auch ausdrücklich aus dem Stichwort "Übersetzung", das im Fristenbordereau der schweizerischen Patentanwälte eingetragen war. Nach der angeführten Rechtsprechung ist es unerheblich, ob es sich dabei um eine zuverlässige Hilfskraft handelte und wie diese instruiert und überwacht wurde. Entscheidend ist, daß das Verhalten dieser Hilfskraft dem Patentbewerber selbst oder dem von ihm bevollmächtigten Patentanwalt zum Verschulden gereichen würde, wenn er selbst die fragliche Unterlassung begangen hätte. Das aber ist ohne jeden Zweifel zu bejahen.

reliable and proven clerk as an "act of God" within the meaning of Section 43 of the German Patent Law in the version of 9 May 1961 (Benkard, *Kommentar zum deutschen Patentgesetz*, 4th edition, 1963, N.5 on Section 43). Section 123 of the current German Patent Law in the version of 16 December 1980 also requires absence of fault in missing the time limit. An applicant for a patent or his representative is not accountable for an error by his assistants if he has carefully selected and supervised his staff and has taken all precautionary measures necessary to ensure that time limits are properly observed (Benkard, *Kommentar zum deutschen Patentgesetz*, 7th edition, 1981, N.19 on Section 123). Put in the Swiss context, that would mean that the applicant for a patent or his representative would be accountable for the actions of his assistants on the basis of the criteria for a principal's liability under Article 55 of the Federal Law on obligations. But the *Bundesgericht* has always rejected that and held that the applicant for a patent or his representative is accountable for the actions and omissions of his assistants within the meaning of Article 101 of the Law on obligations as though they were his own actions; the test is always whether the principal could be held to have been in breach of his obligations if he himself had acted in the same way as the assistant (BGE 94 I 251 with references). That view is also in line with the consistent case-law on Article 35 of the Federal Law on the organisation of the Federal Courts (BGE 107 Ia 169; 96 I 164; 85 II 48).

In the light of that case-law the appeal is clearly without foundation. The appellant submits that one of the Swiss patent agents' employees, whom he does not further identify, filed the patent applicant's power of attorney with the Office on 22 January 1982 but overlooked the fact that, in accordance with clear and express instructions from the German patent agents, the French translation of the patent specification transmitted by the latter to the Swiss agents should have been enclosed too. That was also expressly indicated by the keyword "translation" entered in the register of time limits kept by the Swiss patent agents. Under the cited case-law the question of whether the employee was reliable and how he was trained and supervised is irrelevant. The decisive question is whether the actions of the employee would have amounted to a fault on the part of the patent applicant himself or his authorised patent agent if they had been guilty of the same omission. Without any doubt the answer must be yes.

écarté de la jurisprudence allemande (BGE 90 I 192), qui considèrerait sous certaines conditions la faute commise par un employé de bureau sur lequel on peut normalement compter et qui a fait ses preuves comme "un cas fortuit et inéluctable" au sens de l'article 43 de la loi allemande sur les brevets dans le texte du 9 mai 1961 (Benkard, *Kommentar zum deutschen Patentgesetz*, 4ème édition, 1963, note 5 ad article 43). La loi allemande actuelle sur les brevets, modifiée le 16 décembre 1980, exige également à l'article 123 que l'inobservation du délai ne soit pas due à une faute. Une négligence commise par des auxiliaires n'est pas considérée comme une faute du demandeur du brevet ou de son mandataire lorsque ce dernier a soigneusement choisi et surveillé ses employés et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les délais soient observés (Benkard, *Kommentar zum deutschen Patentgesetz*, 7ème édition, 1981, note 19 ad article 123). Appliqué à la situation suisse, cela signifierait que le demandeur du brevet ou son mandataire devrait, selon les principes de la responsabilité de l'employeur énoncés à l'article 55 du Code des obligations, répondre de ses auxiliaires. Le Tribunal fédéral s'y est toutefois toujours opposé et a maintenu que le demandeur du brevet ou son mandataire devait se voir imputer les actes et les omissions de ses auxiliaires au sens de l'article 101 du CO, comme s'il avait agi lui-même; selon le Tribunal, il convient dans tous les cas d'examiner si l'on pourrait reprocher au commettant un manquement à ses obligations si lui-même s'était comporté comme son auxiliaire (ATF 94 I 251 avec renvois). Cette façon de voir est également conforme à la jurisprudence constante concernant l'article 35 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 107 Ia 169, 96 I 164, 85 II 48).

Au vu de cette jurisprudence, le recours s'avère manifestement dénué de fondement. La requérante explique qu'un auxiliaire, qu'elle ne désigne pas de façon plus précise, des conseils en brevets suisses a fait parvenir le pouvoir de la demanderesse à l'OFPI le 22 janvier 1982, mais qu'il n'a pas vu, ce faisant, qu'il fallait également, conformément aux instructions formelles et précises du cabinet allemand de conseils en brevets, joindre la traduction en français du fascicule de brevet transmise par ledit cabinet à ses collègues suisses. C'est également ce que fait expressément apparaître la mention "traduction" qui figure sur la fiche de surveillance des délais des conseils en brevets suisses. Selon la jurisprudence citée, il importe peu de savoir s'il s'est agi en l'occurrence d'un auxiliaire sur lequel on pouvait compter, ni quelles ont été les instructions qui lui ont été données, ni à quel contrôle il était soumis. Ce qu'il faut savoir, c'est si, en se comportant comme ledit auxiliaire, le demandeur du brevet lui-même (ou son mandataire) serait considéré comme ayant commis une faute, dans le cas où l'omission en question serait son propre

2. Was in der Beschwerde vorgebracht wird, vermag zu keinem andern Ergebnis zu führen. Der von Amt angestellte Vergleich mit der Prioritätsfrist, dem sich die Beschwerdeführerin widersetzt, gibt für den Entscheid darüber, ob diese die Frist schuldhaft versäumt habe, in der Tat nichts her. Ebenso unbeachtlich sind jedoch die Ausführungen der Beschwerdeführerin hinsichtlich der schweren Konsequenzen bei Nichtbeachtung der in Art. 113 PatG vorgesehenen Frist. Das Verschulden ihrer Vertreter wird dadurch nicht beseitigt, ebensowenig dadurch, daß der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation sich veranlaßt gesehen hat, für gewisse Fristen des Europäischen Patentübereinkommens Nachfristen vorzusehen. Für die von der Beschwerdeführerin verpaßte Frist des schweizerischen Patentgesetzes besteht keine solche Nachfrist, und es liegt nicht im Ermessen des BAGE oder des Gerichts, eine solche in Abweichung vom klaren Wortlaut des Gesetzes auf dem Wege der Auslegung einzuführen. Auch der von der Beschwerdeführerin angerufene Entscheid der Juristischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 7. Juli 1981 (ABI. EPA 9/1981, S. 343 ff.) ist vorliegend nicht maßgeblich, weil er auf die Materialien zum Europäischen Patentübereinkommen abstellt, die offenbar in der Frage, wieweit ein Patentbewerber oder sein Vertreter für das Verhalten von Hilfspersonen einzustehen hat, von der bereits erwähnten Rechtsprechung in Deutschland beeinflusst waren. Diese ist aber, wie dargelegt, vom Bundesgericht für das schweizerische Recht ausdrücklich abgelehnt worden.

3. Im übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf ihr Vorbringen im Gesuch an das BAGE. Das ist an sich zulässig.... Indessen sind sämtliche Argumente, die die Beschwerdeführerin in ihrem Wiedereinsetzungsbegehren vorgebracht hat, im angefochtenen Entscheid mit einläßlicher und zutreffender Begründung widerlegt worden. Darauf braucht hier nicht mehr eingegangen zu werden.

**Demnach erkennt das Bundesgericht**

Die Beschwerde wird abgewiesen ....

2. The submissions in the appeal cannot alter that conclusion. It is true that the Office's comparison with the priority period, which the appellant challenges, is of no relevance to the decision whether the appellant was at fault in missing the time limit. But the appellant's submissions on the harsh consequences of non-compliance with the time limit under Article 113 of the Patent Law are equally irrelevant. The fault of his representatives is in no way mitigated by that, or by the fact that the Administrative Council of the European Patent Organisation felt the need to allow periods of grace for some time limits under the European Patent Convention. There is no such period of grace for the time limit under the Swiss Patent Law that the appellant failed to comply with and it does not lie within the discretion of the office or of the Court to allow such a period of grace on an interpretation at variance with the clear wording of the Law. The decision of the Legal Board of Appeal of the European Patent Office dated 7 July 1981 (Official Journal of the EPO, 9/1981, p. 343 et seq.), cited by the appellant, is not germane to this case, because it relies on the *travaux préparatoires* to the European Patent Convention which, as regards the question of the extent to which an applicant for a patent or his representative is accountable for the actions of an assistant, were obviously influenced by the above-mentioned German case-law. The latter, however, as stated earlier, has been expressly rejected by the *Bundesgericht* for purposes of Swiss Law.

3. The appellant further refers to his submissions in his request to the Office. That is in itself admissible.... However, all the arguments advanced by the appellant in his request for re-establishment of rights were refuted with admissible and well-founded reasons in the contested decision. They do not need to be reconsidered here.

**On those grounds the Bundesgericht hereby decides:**

The appeal is dismissed....

fait. Or, il doit incontestablement être répondu par l'affirmative à cette question.

2. Les faits invoqués dans le recours ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion. La comparaison faite par l'Office avec le délai de priorité, comparaison contre laquelle s'élève la requérante, n'apporte en vérité aucun élément permettant de juger si celle-ci a laissé passer le délai par sa faute. Les arguments invoqués par la requérante en ce qui concerne la gravité des conséquences encas d'inobservation du délai prévu à l'article 113 LBI ne peuvent pas davantage être pris en considération. La faute des mandataires de la requérante n'en est pas supprimée pour autant, pas plus qu'elle ne l'est par l'existence des délais supplémentaires que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a été amené à instituer pour certains délais prévus par la Convention sur le brevet européen. En ce qui concerne le délai imparti par la loi suisse sur les brevets que la requérante n'a pas observé, un tel délai supplémentaire n'existe pas et ni l'OFPI ni le Tribunal n'ont compétence pour instituer ce délai par le biais d'une interprétation qui s'écarterait du texte sans équivoque de la loi. La décision de la chambre de recours juridique de l'Office européen des brevets du 7 juillet 1981 (cf. JO de l'OEB n° 9/1982, p.343 s.) dont se prévaut la requérante n'est pas applicable en l'espèce, étant donné qu'elle fait référence aux travaux préparatoires de la Convention sur le brevet européen qui, en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure un demandeur ou son mandataire doit répondre du comportement de ses auxiliaires, ont manifestement été influencés par la jurisprudence allemande que nous venons de citer. Or, comme nous l'avons indiqué, celle-ci a été rejetée par le Tribunal fédéral suisse.

3. La requérante renvoie par ailleurs aux moyens invoqués dans la requête déposée auprès de l'OFPI, ce qui est en soi recevable.... Toutefois tous les arguments que la requérante a avancés dans sa requête en réintégration en l'état antérieur ont été réfutés, dans la décision attaquée, pour des motifs précis et pertinents. Il est donc inutile à présent de revenir sur cette question.

**Par ces motifs,**

**le Tribunal fédéral statue comme suit:**

Le recours est rejeté....

**GEBÜHREN****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen\*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

Die ab 1. November 1981 geltende Fassung der *Gebührenordnung* ist in der Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (2. Auflage Juni 1981) sowie im Amtsblatt 9/81, S. 419 abgedruckt. Auf die Vorschriften der Artikel 5 bis 8 GebO wird besonders hingewiesen.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 6/82 veröffentlicht (siehe auch Berichtigung in ABI. 7/82, S. 266).

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABI. 7/81, S. 201.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: ABI. 10/81, S. 471; 3/82, S. 119; Beilage zum ABI. 6/82.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. 1/82, S. 15.

**3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen**

Es wird empfohlen, bei jeder Zahlung das *EPA-Formblatt für die Zahlung von Gebühren oder Auslagen (Form 1010)* zu verwenden, das beim EPA und den Patentbehörden der Vertragsstaaten kostenlos erhältlich ist. Es ist ferner im "Leitfaden für Anmelder" abgedruckt und kann daraus kopiert werden.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABI. 9/80, S. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABI. 5/80, S. 112.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABI. 2/79, S. 61; 9/81, S. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für euro-däische Patentanmeldungen und Patente: ABI. 4/80, S. 100; 1/82, S. 21; 5/82, S. 199.

Neues Bankkonto der Europäischen Patentorganisation in Italien: ABI. 8/82, S. 315.

Das Verzeichnis der für die EPO eröffneten Bank- und Postscheckkonten sowie der entsprechenden Zahlungswährungen ist auf der dritten Umschlagseite dieses Heftes abgedruckt.

**FEES****Guidance for the payment of fees, costs and prices\*****1. Effective version of the Rules relating to Fees and the fees schedule**

*The Rules relating to Fees* in the version effective as from 1 November 1981 are reproduced in the 2nd edition (June 1981) of the "European Patent Convention" and in OJ 9/81, p. 419. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 6/82 (see also Corrigendum in OJ 7/82, p. 266).

**2. Important Implementing Rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 7/81, p. 201.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: OJ 10/81, p. 471; 3/82, p. 119; supplement to OJ 6/82.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/82, p. 15.

**3. Payment and refund of fees and costs**

It is recommended that the *EPO form for the settlement of fees or costs (Form 1010)*, obtainable free of charge from the EPO and the patent authorities of the Contracting States, be used for each payment. It is also reproduced in and can be copied from the "Guide for applicants".

Persons entitled to make payment of fees: OJ 9/80, p. 303.

Refund of the European search fee: OJ 5/80, p. 112.

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/79, p. 61; 9/81, p. 349.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 4/80, p. 101; 1/82, p. 21; 5/82, p. 199.

New European Patent Organisation bank account in Italy: OJ 8/82, p. 315.

The "List of bank and giro accounts opened in the name of the European Patent Organisation and corresponding currencies for payment" is printed on the inside back cover of this issue.

**TAXES****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de Vente\*****1. Version applicable du règlement relatif aux taxes et du barème des taxes**

Le texte du *règlement relatif aux taxes* dans sa version applicable à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1981 figure dans la 2<sup>e</sup> édition (juin 1981) de la "Convention sur le brevet européen" de même que dans le J.O. n° 9/81, p. 419. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Le barème complet actuellement en vigueur des *taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au J.O. n° 6/82 (voir également Rectificatif publié au J.O. n° 7/82, p. 266).

**2. Mesures d'application importantes du règlement relatif aux taxes**

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: J.O. n° 7/81, p. 201.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: J.O. nos 10/81 p. 471 et 3/82, p. 119; supplément au J.O. n° 6/82.

Réglementation applicable aux comptes courants: J.O. n° 1/82, p. 15.

**3. Règlement et remboursement des taxes et frais**

Il est recommandé d'utiliser pour tout paiement le *bordereau de règlement de taxes ou de frais (OEB Form 1010)* qui peut être obtenu gratuitement auprès de l'OEB et des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Ce bordereau est par ailleurs reproduit dans le "Guide du déposant" et peut servir d'original à une copie.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: J.O. n° 9/80, p. 303.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: J.O. n° 5/80, p. 112.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: J.O. nos 2/79, p. 61 et 9/81, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: J.O. nos 4/80, p. 102 et 1/82, p. 21; 5/82, p. 199.

Nouveau compte bancaire en Italie de l'Organisation européenne des brevets. JO n° 8/82, p. 315.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de ce numéro.

\* Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem im vorangehenden Amtsblatt veröffentlichten Gebührenhinweis sind durch eine senkrechte Linie gekennzeichnet.

\* Amendments and additions to the fees guidance published in the previous Official Journal are indicated by a vertical line alongside

\* Les modifications et les compléments apportés par rapport à l'avis concernant les taxes publié au Journal officiel précédent sont indiqués par un trait vertical.

**4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren**

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABl. 6-7/79, S. 292; 3/81, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts und deren Bezugsbedingungen: ABl. 4/81, S. 104.

**5. Hinweise für Euro-PCT-Anmeldungen (EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltes Amt)**

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABl. 3/79, S. 110; 11-12/79, S. 479; 9/80, S. 313.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 1/79, S. 4; 6 7/79, S. 248.

Herabsetzung der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten, vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt wurde: ABl. 9/79, S. 368; 1/81, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABl. 9/81, S. 349.

**6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde)**

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABl. 6-7/79, S. 290; 10/79, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. 5/80, S. 112.

Ein Auszug aus der Gebührenordnung, die bei Einreichung einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung fällig werdenden Gebühren sowie einige andere der am häufigsten anfallenden Gebühren werden nachstehend wiedergegeben.

**4. Other Notices concerning fees**

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/79, p. 292; 3/81, p. 68.

Publications of the European Patent Office and conditions governing their supply: OJ 4/81, p. 104.

**5. Information concerning Euro-PCT applications (EPO as designated or elected Office)**

Deadlines and procedural steps before the EPO as a designated or elected Office: OJ 3/79, p. 110; 11-12/79, p. 479; 9/80, p. 313.

European search fee waived, if the international search report has been drawn up by the EPO, the Austrian Patent Office or the Swedish Patent Office: OJ 1/79, p. 4; 2/79, p. 50; 6-7/79, p. 248.

Reduction of the European search fee if the international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office: OJ 9/79, p. 368; 1/81, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/81, p. 349.

**6. Guidance for international applications (EPO as receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority)**

Time and arrangements for payment of the fees for international applications: OJ 6-7/79, p. 290; 10/79, p. 427.

Refund of the international search fee: OJ 5/80, p. 112.

An extract from the Rules relating to Fees, the fees falling due when a European patent application or international application is filed and certain fees frequently arising are set out below.

**4. Autres communications relatives aux taxes**

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: J.O. nos 6-7/79, p. 292 et 3/81, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets et leurs modalités d'obtention: J.O. n° 4/81, p. 104.

**5. Avis concernant les demandes euro-PCT (OEB en tant qu'office désigné ou élu)**

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: J.O. nos 3/79, p. 110, 11-12/79, p. 479 et 9/80, p. 313.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: J.O. nos 1/79, p. 4 et 6-7/79, p. 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: J.O. nos 9/79, p. 368 et 1/81, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: J.O. n° 9/81, p. 349.

**6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)**

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: J.O. nos 6-7/79, p. 290 et 10/79, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: J.O. n° 5/80, p. 112.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, les taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que quelques autres taxes le plus fréquemment appliquées sont repris ci-après.

**Auszug aus der Gebührenordnung****Extract from the Rules relating to Fees****Extrait du règlement relatif aux taxes****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutschen Mark oder einer frei in Deutsche Mark konvertierbaren Währung zu entrichten:

- a) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amts.
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts.
- c) durch Postanweisung
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amts kann zulassen, daß die Gebühren auf andere Art als in Absatz 1 vor gesehen entrichtet werden insbesondere durch Gebührenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim Amt

**Artikel 8***Maßgebender Zahlungstag*

(1) Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt

a) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Tag, an dem der eingezahlte oder überwiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und d der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)\* Laßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt

(3)\* Gilt eine Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

a) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder

b) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder

c) dem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

Das Amt kann den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt zu bestimmenden Frist diesen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nachweis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem lautenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABl. 1/82, S. 16).

**Article 5***Payment of fees*

(1) Subject to the provisions of Article 6 the fees due to the Office shall be paid in Deutsche Mark or in a currency freely convertible into Deutsche Mark:

- (a) by payment or transfer to a bank account held by the Office.
- (b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office.
- (c) by money order.
- (d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or
- (e) by cash payment

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in paragraph 1 in particular by means of fees vouchers or deposit accounts held with the European Patent Office.

**Article 8***Date to be considered as the date on which payment is made*

(1) The date on which any payment shall be considered to have been made to the Office shall be as follows:

(a) in the cases referred to in Article 5, paragraph 1(a) and (b) the date on which the amount of the payment or of the transfer is entered in a bank account or a Giro account held by the Office

(b) in the cases referred to in Article 5 paragraph 1(c) and (e) the date of receipt of the amount of the money order or of the cash payment or the date on which the amount of the money order is entered in a Giro account held by the Office:

(c) in the case referred to in Article 5, paragraph 1(d): the date of receipt of the cheque at the Office provided that the cheque is met

(2)\* Where the President of the Office allows, in accordance with the provisions of Article 5, paragraph 2 other methods of paying fees than those set out in Article 5 paragraph 1 he shall also lay down the date on which such payments shall be considered to have been made.

(3)\* Where under the provisions of paragraphs 1 and 2 payment of a fee is not considered to have been made until after the expiry of the period in which it should have been made. It shall be considered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the following conditions in a Contracting State not later than ten days before the expiry of such period.

(a) he effected the payment through a banking establishment or a post office:

(b) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment

(c) he dispatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, paragraph 1(d), provided that the cheque is met.

The Office may request the person who made the payment to produce such evidence within such period as it may specify. If he fails to comply with this request or if the evidence is insufficient, the period for payment shall be considered not to have been observed.

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (OJ 1/82, p. 16).

**Article 5***Paiement des taxes*

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6, les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement convertible en Deutsche Mark:

- a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office
- b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office.
- c) par mandat postal.
- d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou
- e) par paiement en espèces.

(2) le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1, notamment par timbres fiscaux et par comptes courants ouverts auprès de l'Office

**Article 8***Date à laquelle le paiement est réputé effectué*

(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit.

??? dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 1 lettres a) et b) date à laquelle le montant du versement ou du virement est porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office

b) dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 1 lettres c) et e): date de l'encaissement du montant du mandat postal ou des espèces ou date à laquelle le montant du mandat postal est porté au crédit d'un compte de chèques postaux de l'Office

c) dans le cas visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d) date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

(2)\* Lorsque le Président de l'Office autorise conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 de l'article il fixe également la date à laquelle le paiement est réputé effectué

(3)\* Lorsque en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un Etat contractant a rempli au plus tard dix jours avant l'expiration dudit délai l'une des conditions ci après

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste

b) avoir donné un ordre de virement en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5 paragraphe 1, lettre d) sous réserve de l'encaissement de ce chèque. L'Office peut inviter la personne qui effectue le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

\* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1:82, p. 16)



**Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen**      **Important fees for European patent applications**      **Taxes importantes pour les demandes de brevet européen**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	417	4 760	1 470	1 890	4 230	32 900	965 000	12 090
Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat und für die gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtensteins Designation fee for each Contracting State designated and for the joint designation of Switzerland and Liechtenstein Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné et pour la désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein	260	65	740	230	290	660	5 100	150 000	1 880
Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr: 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee: 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of: Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche ou à une taxe de désignation: 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1035	258	2 950	910	1 170	2 620	20 400	598 000	7 500
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième	60	15	170	50	70	150	1 200	35 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>1)</sup> Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1)</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1)</sup>	30	7	85	25	35	75	600	17 000	215

<sup>1)</sup> Die zusätzliche Abschrift wird zusammen mit dem Recherchenbericht übersandt, wenn sie im Erteilungsantrag (Feld XIII) angefordert und die Pauschalgebühr mit der Recherchegebühr entrichtet wird

<sup>1)</sup> An additional copy will be sent together with the search report if requested in the Request for Grant (Part XIII) and if the flat rate fee is paid with the search fee.

<sup>1)</sup> Toute copie supplémentaire est envoyée conjointement avec le rapport de recherche dans le cas où elle est demandée dans la requête en délivrance (rubrique XIII) et où la taxe forfaitaire est acquittée en même temps que la taxe de recherche.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	494	5 640	1 740	2 240	5 010	39 000	1 145 000	14 340
Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	990	247	2 820	870	1 120	2 505	19 500	572 500	7 170
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	107	1 230	380	490	1 090	8 500	249 000	3 110
Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	12	3	34	11	14	30	235	6 900	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	157	1 790	550	710	1 590	12 400	364 000	4 560
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen  Renewal fees for European patent applications  Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	<p>Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA.<sup>2)</sup></p> <p>Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO.<sup>2)</sup></p> <p>Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB.<sup>2)</sup></p>								

<sup>2)</sup> Beilage zum ABI. 6/82 (siehe auch Berichtigung in ABI. 7/82, S. 266)

<sup>2)</sup> Supplement to OJ 6/82 (see also Corrigendum in OJ 7/82, p. 266)

<sup>2)</sup> Supplément au J.O. n° 6/82 (voir également Rectificatif publié au J.O. n° 7/82, p. 266)

Gebühren für internationale  
AnmeldungenFees for international  
applicationsTaxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S	
<b>I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>										
Übermittlungsgebühr <sup>1)</sup> Transmittal Fee <sup>1)</sup> Taxe de transmission <sup>1)</sup> [R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE]	170	42	480	150	190	430	3 300	98 000	1 230	
Recherchegebühr <sup>1)2)</sup> Search Fee <sup>1)2)</sup> Taxe de recherche <sup>1)2)</sup> [R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE]	1 700	424	4 840	1 500	1 920	4 300	33 500	983 000	12 310	
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)										
1a) Grundgebühr <sup>1)</sup> Basic Fee <sup>1)</sup> Taxe de base <sup>1)</sup>	625	149	1 730	527	695	1 510	12 550	<sup>3)</sup>	4 370	
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1)</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1)</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>ème</sup> <sup>1)</sup>	13	3	36	11	14	31	260	<sup>3)</sup>	90	
2 Bestimmungsgebühr <sup>1)</sup> Designation Fee <sup>1)</sup> Taxe de désignation <sup>1)</sup>	150	36	415	127	170	365	3 020	<sup>3)</sup>	1 050	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) [R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE]	30	7	85	25	35	75	600	17 000	215	

<sup>1)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABI. 6 7 1979. S. 290.

<sup>1)</sup> See OJ 6-7 1979, p. 290, regarding the time limit for payment of these fees

<sup>1)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. J.O n° 6-7/1979, p. 290.

<sup>2)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr

<sup>2)</sup> The same amounts apply to the additional search fee

<sup>2)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

<sup>3)</sup> Aufgrund des derzeitigen Standes der Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT Verbands noch keine Gebührenbeträge festgesetzt worden.

<sup>3)</sup> Because of the current position regarding ratification of the PCT, the Assembly of the PCT Union has not yet fixed the amounts of these fees.

<sup>3)</sup> En raison de l'état actuel de la procédure de ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT n'a pas encourefixé les montants de ces taxes.

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S
<b>II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde</b> <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b> <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>									
Bearbeitungsgebühr <sup>4)</sup> Handling Fee <sup>4)</sup> Taxe de traitement <sup>4)</sup> [R.57 PCT]	190	46	530	162	210	465	3 860	<sup>3)</sup>	1 340
Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>5)6)</sup> Fee for the preliminary examination <sup>5)6)</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>5)6)</sup> [R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE]	1 150	287	3 280	1 010	1 300	2 910	22 600	665 000	8 330

<sup>4)</sup> Der gleiche Betrag gilt für die zusätzliche Bearbeitungsgebühr.  
Zu entrichten ist jeweils der angegebene Betrag, der sich für jede Sprache, in die der internationale vorläufige Prüfungsbericht vom Internationalen Büro der WIPO übersetzt werden muß, nochmals um den gleichen Betrag erhöht.  
Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. Regeln 57.3 und 57.4 PCT.

<sup>5)</sup> Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

<sup>6)</sup> Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühr vgl. ABI. 10/1979. S. 427.

<sup>4)</sup> The same amount applies to the supplement to the handling fee.  
The amount payable in any particular case is the amount indicated, increased by the same amount for each language into which the international preliminary examination report must be translated by the International Bureau of WIPO.  
See Rules 57.3 and 57.4 PCT regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>5)</sup> The same amounts apply to the additional preliminary examination fee

<sup>6)</sup> See OJ 10/1979. p. 427, regarding the time limit for payment of this fee.

<sup>4)</sup> Le même montant est applicable au supplément à la taxe de traitement.  
Le montant à payer dans chaque cas particulier est le montant indiqué augmenté d'autant de fois ce montant qu'il y a de langues dans lesquelles le rapport d'examen préliminaire international doit être traduit par le Bureau international de l'OMPI.  
En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe. cf. les règles 57.3 et 57.4 du PCT.

<sup>5)</sup> Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle d'examen préliminaire.

<sup>6)</sup> En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe. cf. J.O. n° 10/1979, p. 427.

**Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)**

**Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)**

**Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)**

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	S	
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	130	1 480	460	590	1 320	10 200	301 000	3 770	
Recherchegebühr <sup>2)</sup> / Search Fee <sup>2)</sup> / Taxe de recherche <sup>2)</sup>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen									
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation										
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième										
Prüfungsgebühr <sup>3)</sup> / Examination Fee <sup>3)</sup> / Taxe d'examen <sup>3)</sup>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen									
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémen- taire de recherche européenne										
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an <sup>4)</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4)</sup> Taxe annuelle pour la 3ème année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4)</sup>										
	430	107	1 230	380	490	1 090	8 500	249 000	3 110	

<sup>1)</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ: wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI 3/79, S. 110, 11-12/79, S. 479 und 9/80, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mittelt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 12 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT Aktenzeichen oder die PCT Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2)</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 Absatz 2 Buchstabe b des Übereinkommens vorgesehene Recherchegebühr für internationale Anmeldungen, für die ein Recherchenbericht vom Patent und Markenamt der Vereinigten Staaten vom japanischen Patentamt, vom Staatlichen Komitee der UdSSR für Erfindungen und Entdeckungen oder vom australischen Patentamt erstellt worden ist, um ein Fünftel herab gesetzt.

<sup>3)</sup> Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 Absatz 2 EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in den oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblättern. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50 % ermäßigt (vgl. Regel 104b Absatz 5 EPÜ, Artikel 12 Absatz 2 Gebührenordnung).

<sup>4)</sup> Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI 11-12/79, S. 479 ff. genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt D 7 dieses Hinweises.

<sup>1)</sup> See Rule 104t) and Article 150, paragraph 2, EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 3/79, p. 110, 11-12/79, p. 479 and 9/80, p. 313. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 12. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment, he may indicate the PCT filing or publication number.

<sup>2)</sup> No search fee is payable when the international search report has been drawn up by the EPO, the Swedish Patent Office or the Austrian Patent Office. Furthermore, the search fee provided for in Article 157, paragraph 2(b) of the Convention is reduced by one fifth for international applications on which an international search report has been drawn up by the United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, the USSR State Committee for Inventions and Discoveries, or the Australian Patent Office.

<sup>3)</sup> See Article 150, paragraph 2, EPC regarding the due date for payment of the examination fee. as well as the information for PCT applicants, published in the OJ as mentioned above under point 1. If the EPO has drawn up an international preliminary examination report on the international application (Chapter II PCT) the examination fee is reduced by 50% (see Rule 104b, paragraph 5, EPC and Article 12, paragraph 2, Rules relating to Fees).

<sup>4)</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ 11-12/79, p. 479 et seq.; see point D 7 of that information.

<sup>1)</sup> Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les J.O. n°s 3/79, p. 110 (Corrigendum publié au J.O. n° 10/79, p. 443), 11-12/79, p. 479 et 9/80, p. 313. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section 1.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter 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. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157, paragraphe 2, lettre b) de la Convention est réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

<sup>3)</sup> En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150, paragraphe 2 de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés aux J.O. mentionnés dans la note 1 ci-dessus. Si l'OEB a établi pour la demande internationale un rapport d'examen préliminaire international (chapitre II du PCT), la taxe d'examen est réduite de 50% (cf. règle 104ter, paragraphe 5 de la CBE et article 12, paragraphe 2 du règlement relatif aux taxes).

<sup>4)</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au J.O. n° 11-12/79, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

## SEMINARE

## SEMINARS

## SEMINAIRES



## CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Die internationale Abteilung des C.E.I.P.I. der Universität Straßburg organisierte 1981 und 1982 auf die Praxis ausgerichtete Unterrichtskurse für Fachleute des gewerblichen Rechtsschutzes, die sich für das europäische Patent interessieren. Die Organisation dieser Kurse entsprach den Prüfungsabschnitten der Eignungsprüfung des EPA für zugelassene Vertreter. Die Kurse wurden jedoch nicht nur von Prüfungskandidaten wahrgenommen, sondern auch von erfahrenen bereits in der Praxis stehenden Teilnehmern begrüßt, die die Notwendigkeit sahen, mit Kollegen aus verschiedenen Staaten und Berufszweigen drei Tage über vorliegende Fälle zu diskutieren, und zwar unter der Leitung von hohen Beamten des EPA, von Professoren und von beruflichen Vertretern mit langjähriger Erfahrung.

Dementsprechend wird das C.E.I.P.I. während des Universitätsjahres 1982/1983 auf der gleichen Grundlage einen neuen auf die Praxis ausgerichteten Studiengang organisieren.

— das **ERSTE SEMINAR** findet vom **29. NOVEMBER bis 1. DEZEMBER 1982** statt und betrifft die Ausarbeitung von Patentansprüchen unter Berücksichtigung des Stands der Technik. Pro Tag wird ein Thema behandelt: die entsprechenden Unterlagen werden den Teilnehmern vorher zugeschickt. Gegenstand dieses Seminars ist im wesentlichen die Anwendung der allgemeinen Vorschriften über die Patentfähigkeit auf praktische Fälle und die Ausarbeitung entsprechender Patentansprüche;

— das **ZWEITE SEMINAR** findet vom **15. bis 17. DEZEMBER 1982** statt und betrifft die Ausarbeitung von Einspruchs-Schriftsätzen. Die Teilnehmer erhalten vorher einen Satz der gewährten Patentansprüche sowie neue Elemente des Stands der Technik, aufgrund deren sie während des Seminars Einspruchs-Schriftsätze auszuarbeiten haben.

Sowohl während des ersten als auch während des zweiten Seminars werden je nach Fachgebiet Arbeitsgruppen gebildet: nach chemischen und nicht-chemischen Gebieten (sofern die Anzahl der Teilnehmer es ermöglicht, kann für die nicht-chemischen Themen eine Aufteilung nach Mechanik einerseits und Elektrotechnik andererseits vorgenommen werden).

— das **Dritte Seminar** findet vom **31. JANUAR bis 2. FEBRUAR 1983** statt und betrifft die dem europäischen Patent eigenen patentrechtlichen Fragen in ihrer Gesamtheit. Vorher werden den Teilnehmern Fragen zugeleitet, die sie während des Seminars schriftlich zu beantworten haben. Die Antworten werden dann in Gruppen diskutiert, um die besten juristischen Lösungen zu entwickeln. Während des Seminars werden den Teilnehmern noch weitere Fragen vorgelegt werden.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf FF 1500 — für ein dreitägiges Seminar.

Für weitere Auskünfte sowie für die Einschreibung wenden Sie sich bitte an:

C.E.I.P.I. — Section Internationale  
Université de Strasbourg  
Place d'Athènes  
F-67084—STRASBOURG—CEDEX

The International Division of C.E.I.P.I. of the University of Strasbourg organised in 1981 and 1982 a programme of practical training for experts in Industrial Property who are concerned with the European Patent. This training programme was designed to cover the different parts of the examination to qualify as EPO approved attorneys, and it was valued both by candidates to that examination and by already experienced members of the profession who felt a need to meet and discuss actual cases for three days with colleagues of different nationalities, in the presence of teachers who were highly placed officials of the EPO, professors and professionals of long experience.

C.E.I.P.I. is now planning for the academic year 1982/1983 another such programme of practical training:

the **FIRST COURSE**, to take place from **29 NOVEMBER to 1st DECEMBER 1982** will be concerned with the drafting of claims in view of the existing prior art; one subject will be covered each day, the details of which will be communicated beforehand to every participant. The object of this course is essentially to apply to practical cases the general rules of patentability governing the preparation of the claims.

— the **SECOND COURSE**, to take place from **15th to 17th DECEMBER 1982** will be concerned with the drafting of an opposition brief. The participants will receive beforehand a set of granted claims and new elements of prior art which they can use as a basis to prepare opposition briefs as the courses progress.

In both the first and second courses, working groups will be formed according to the technology: chemical subject matter and non-chemical subject-matter (for the non-chemical subject-matters it will be possible, if the number of participants allows it, to divide the groups into mechanics and electricity).

— the **THIRD COURSE**, to take place from **31st JANUARY to 2nd FEBRUARY 1983** will cover all legal matters relative to the European Patent; questions will be sent beforehand to the participants who will be required to prepare their answers during the courses. These answers will thereafter be commented amongst the groups with a view to arriving at the best legal answers. Other questions will also be put to the participants throughout the programme.

The attendance fee is FF. 1500 — per three-day course.

For fuller information and admission, please write to:

C.E.I.P.I. — Section Internationale  
Université de Strasbourg  
Place d'Athènes  
F-67084—STRASBOURG—CEDEX.

La Section internationale du C.E.I.P.I. de l'Université de Strasbourg a organisé en 1981 et 1982 un enseignement pratique destiné aux spécialistes de propriété industrielle concernés par le brevet européen et conçu de façon à couvrir les différentes parties de l'examen de qualification des mandataires agréés. Il a été apprécié, aussi bien par les candidats à cet examen que par des praticiens déjà confirmés, qui ont éprouvé le besoin de discuter pendant trois jours sur des dossiers réels avec des collègues de différentes origines et en présence d'enseignants constitués par de hauts fonctionnaires de l'OEB, des professeurs et des professionnels de longue expérience.

Le C.E.I.P.I. organisera en conséquence dans l'année scolaire 1982/1983 un nouveau cycle d'enseignement pratique sur les mêmes bases:

— le **PREMIER MODULE**, qui aura lieu du **29 NOVEMBRE au 1<sup>er</sup> DECEMBRE 1982**, aura pour objet la rédaction des revendications compte tenu de l'état de la technique; un sujet sera traité par jour et les éléments en seront adressés à l'avance aux participants. L'objet de ce module est essentiellement l'application, à des cas pratiques, des règles générales de brevetabilité conduisant à l'élaboration de revendications.

— le **DEUXIEME MODULE**, qui aura lieu du **15 au 17 DECEMBRE 1982**, aura pour objet la rédaction d'un mémoire d'opposition. Les participants recevront à l'avance un jeu de revendications accordées et de nouveaux éléments de l'état de la technique dont ils devront tirer parti pour rédiger, pendant le déroulement du cycle, des mémoires d'opposition.

Dans le premier comme dans le second module, des groupes de travail seront constitués en fonction de la technique: sujets chimiques et sujets non chimiques (si le nombre de participants le permet, pour les sujets non chimiques il sera possible de diviser les groupes en mécanique d'une part et électricité de l'autre).

— le **TROISIEME MODULE**, qui aura lieu du **31 JANVIER au 2 FEBVRIER 1983**, concernera l'ensemble des questions juridiques propres au brevet européen; des questions seront adressées à l'avance aux participants, qui rédigeront les réponses pendant le déroulement du cycle, celles-ci étant ultérieurement commentées en groupe pour permettre d'élaborer les réponses juridiques les meilleures. D'autres questions nouvelles seront également proposées aux participants pendant le cycle.

Les frais de participation sont de 1500 FF par module de trois jours.

Pour tous renseignements et inscription, veuillez écrire au:

C.E.I.P.I. — Section Internationale  
Université de Strasbourg  
Place d'Athènes  
F-67084—STRASBOURG—CEDEX

**TERMIN-  
KALENDER****I. TAGUNGEN IM  
RAHMEN DER  
EUROPÄISCHEN  
PATENT-  
ORGANISATION**

Ständiger Berater  
Ausschuß beim  
EPA (SACEPO)  
Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts- und  
Finanzausschuß

Arbeitsgruppe "Nationales  
Recht"

Verwaltungsrat

**II. SONSTIGE  
TAGUNGEN UND  
VERANSTALTUNGEN**

WIPO  
Diplomatische Konferenz  
zur Revision der Pariser  
Verbandsvereinbarung  
zum Schutz des  
gewerblichen Eigentums

EPI  
Rat des Europäischen  
Patentinstituts

WIPO  
Führungsgremien (Koordi-  
merungsausschuß der  
WIPO Exekutivausschuß  
des Pariser Verbands und  
Exekutivausschuß des  
Berner Verbands)

**WIPO**  
**Ständiger Ausschuß für**  
**Patentinformation (PCPI)**  
**und Ausschuß für**  
**technische Zusammenarbeit**  
**des Vertrags über die**  
**internationale Zusammen-**  
**arbeit auf dem Gebiet des**  
**Patentwesens (PCT/**  
**CTC)**

**1983**

EPI  
Rat des Europäischen  
Patentinstituts

Internationale Vereinigung  
für gewerblichen  
Rechtsschutz (AIPPI):  
Hundertjahrfeier der  
Pariser Verbandsverein-  
barung zum Schutz des  
gewerblichen Eigentums

**CALENDAR  
OF EVENTS****I. MEETINGS IN THE  
CONTEXT OF THE  
EUROPEAN PATENT  
ORGANISATION**

Standing Advisory  
Committee before the EPO  
(SACEPO)  
Working Party on Statistics

Budget and Finance  
Committee

Working Party on National  
Law

Administrative Council

**II. OTHER MEETINGS  
AND EVENTS**

WIPO  
Diplomatic Conference on  
the Revision of the Paris  
Convention for the  
Protection of Industrial  
Property

EPI  
Council of the European  
Patent Institute

WIPO  
Governing Bodies (WIPO  
Coordination Committee,  
Paris Union Executive  
Committee and Berne  
Union Executive  
Committee)

**WIPO**  
**Permanent Committee for**  
**Patent Information (PCPI)**  
**and Patent Cooperation**  
**Treaty Committee for**  
**Technical Cooperation**  
**(PCT/CTC)**

EPI  
Council of the European  
Patent Institute

International Association  
for the Protection of  
Industrial Property  
(AIPPI):  
Celebration of the  
Centenary of the Paris  
Convention for the  
Protection of Industrial  
Property

**CALENDRIER****I. REUNIONS DANS  
LE CADRE DE  
L'ORGANISATION  
EUROPEENNE DES  
BREVETS**

Comité consultatif  
permanent auprès de  
l'OEB (SACEPO)

Groupe de travail  
"Statistiques"

Commission du budget et  
des finances

Groupe de travail "Droit  
national"

Conseil d'administration

**II. AUTRES  
REUNIONS ET  
MANIFESTATIONS  
DIVERSES**

OMPI  
Conférence diplomatique  
de révision de la  
Convention de Paris pour  
la protection de la  
propriété industrielle

EPI  
Conseil de l'Institut des  
mandataires agréés

OMPI  
Organes directeurs (Comité  
de coordination de l'OMPI  
Comité exécutif de l'Union  
de Paris et Comité  
exécutif de l'Union de  
Berne)

**OMPI**  
**Comité permanent chargé**  
**de l'information en**  
**matière de brevets**  
**(PCPI) et Comité de**  
**coopération technique**  
**(PCT/CTC) du Traité de**  
**coopération en matière**  
**de brevets**

EPI  
Conseil de l'Institut des  
mandataires agréés

Association internationale  
pour la protection de la  
propriété industrielle  
(AIPPI)

Célébration du centenaire  
de la Convention de Paris  
pour la protection de la  
propriété industrielle

25. 26.10.1982 EPA/  
EPO/OEB München/  
Munich

2.11.1982 EPA/  
EPO/OEB München/  
Munich

2. 5.11.1982 EPA/  
EPO/OEB München/  
Munich

18. 19.1.1982 EPA/  
EPO/OEB München/  
Munich

6. 10.12.1982 EPA.  
EPO/OEB München/  
Munich

4. 30.10.1982  
Genf Geneva  
Genève

18. 19.10.1982  
Vaduz

22. 26. 11.1982  
Genf Geneva  
Genève

29.11.-3.12.1982  
Genf/Geneva/  
Genève

14.-15.4.1983  
Brüssel/Brussels/  
Bruxelles

22. 27.5. 1983  
Paris

In der Reihe  
**H.-J. Habersack**  
**LÄNDERSPIEGEL**

sind neu erschienen

<b>EUROPA - PCT</b>	Juni 1982	60 Seiten	DM 36,-
<b>BR - DEUTSCHLAND</b>	Jan. 1982	36 Seiten	DM 18,-
<b>DÄNEMARK</b>	Juni 1982	36 Seiten	DM 18,- zuzüglich 6,5% Mehrwertsteuer

Die LÄNDERSPIEGEL-HEFTE sind für Praktiker geschrieben, für Patent-, Geschmacksmuster- und Warenzeichen Sachbearbeiter im freien Beruf und in der Industrie sowie für deren Bürokräfte.

Sie bieten in bewährt übersichtlicher Form Einstieg in das Recht des jeweiligen Landes und sind aufgrund der gleichen Gliederung in jedem Heft ideale Arbeitsgrundlage für die tägliche Arbeit mit europäischen, internationalen und nationalen Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten.

Weitere LÄNDERSPIEGEL-HEFTE sind lieferbar:

Belgien, Benelux, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, USA.

*Die Hefte sind zu beziehen über*

**Verlag Wilhelm Jungling GmbH & Co. KG**  
**Ohmstraße 7, Postfach 12 80**  
**D—8047 Karlsfeld**  
**Tel. 081 31 / 91056**

# Office Manager

## Intellectual Property Unit

Central London      Up to £16,315

British Telecom — one of the leaders in world-wide communications technology — wishes to appoint as Office Manager an expert in patent formalities with the background, ability and initiative to organise and run the general office of its rapidly growing Intellectual Property Unit.

Responsibilities include the management of formalities, records and procedures, and the supervision and control of a ten-strong clerical support group with emphasis on the effectiveness of day to day operation. An early task will be the commissioning of a computer database and

record system. Applicants must have considerable Office-Manager experience in the patents field, and detailed knowledge of all UK and European patent formalities.

Starting salary will be in the range £13,295 — £16,315 (subject to review), including Inner London Weighting.

For an application form to be returned by 5th October ring ANDY PORTER on FREEPHONE 2156, at British Telecom Management Recruitment Centre. Please quote reference OJEP/21/9. (Previous applicants need not apply).

British

**TELECOM**



Unsere 65 000 Mitarbeiter der HP-Firmengruppe entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit 4 500 Produkte der elektronischen Meßtechnik und Datenverarbeitung. Für jährlich über 800 Mill. DM entwickeln wir neue Computer, Signalgeneratoren, Mikrowellenzähler, Spektrumanalysatoren, Drucker...

In Deutschland entwickeln wir u.a. medizinische Meßgeräte, Pulsgeneratoren und Chromatographen in Frankreich, Computerterminals und in England Meßgeräte für Nachrichtenübertragungswege.

Ihre Chance ist es, in einem kleinen Team selbständig dieses weite Spektrum der vielen technisch und wirtschaftlich interessanten Innovationen aus der ganzen HP-Firmengruppe patentrechtlich in Europa abzusichern. Hierzu suchen wir für unsere europäische Patent- und Lizenzabteilung in Böblingen (Nähe Stuttgart) einen

## **Patentassessor/Patentingenieur**

mit Diplom in Elektrotechnik oder Physik und guten Englischkenntnissen, vorzugsweise auch Französischkenntnissen.

Ihre Tätigkeit ermöglicht gelegentliche Reisen in das europäische Ausland und zum Stammhaus nach Kalifornien. Ihre besondere Eigenverantwortung, Einsatzfreude und Sachkunde werden sehr ansprechend honoriert.

Wenn es sie reizt, diese Aufgabe näher kennenzulernen, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns an (Telefon 0 70 31/66 74 32).

**Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 130, 7030 Böblingen**



**HEWLETT  
PACKARD**