



**Amtsblatt des
Europäischen
Patentamts**

**Official Journal
of the European
Patent Office**

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

26. Oktober 1983
Jahrgang 6 / Heft 10
Seiten 407 -440

26 October 1983
Year 6 / Number 10
Pages 407 -440

26 octobre 1983
6^e année/ Numéro 10
Pages 407 -440

**ENTSCHEIDUNGEN DER
BESCHWERDEKAMMERN**

**DECISIONS OF THE
BOARDS OF APPEAL**

**DECISIONS DES CHAMBRES
DE RECOURS**

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
15. März 1983
T 10/82 ***

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
15 March 1983
T 10/82 ***

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
15 mars 1983
T 10/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: P. Ford
Mitglied: K. Jahn

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: P. Ford
Member: K. Jahn

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: P. Ford
Membre: K. Jahn

Anmelderin: Bayer AG

Applicant: Bayer AG

Demandeur: Bayer AG

**Stichwort: "Einspruch; Zulässigkeit/
BAYER"**

**Headword: "Opposition;
admissibility/BAYER"**

**Référence: "Opposition; recevabilité/
BAYER"**

**EPÜ Artikel 99(1), 104(1), 106(3);
Regel 55, 56(1), (2)**

**EPC Articles 99(1), 104(1), 106(3);
Rules 55, 56(1) (2)**

**CBE Articles 99(1), 104(1), 106(3);
règle 55, règle 56(1) et (2)**

**"Einspruch" — "zulässigkeit" —
"Zwischenentscheidung" — "Kosten-
verteilung"**

**"Opposition" — "Admissibility" —
"Interlocutory decision" —
"Cost apportionment"**

**"Opposition" — "recevabilité" —
"décision intermédiaire" —
"répartition des frais"**

Leitsatz

I. Legt ein zugelassener Vertreter in seinem eigenen Namen Einspruch ein, obwohl er — wie er später einräumt — berufsmäßig für einen Auftraggeber handelt, dann entspricht der Einspruch nicht der Regel 55 EPÜ.

Headnote

I. If a professional representative files notice of opposition in his own name although — as he later allows — he is acting in a professional capacity on behalf of a client, the notice does not comply with Rule 55 EPC.

Sommaire

I. L'opposition n'est pas conforme aux dispositions de la règle 55 de la CBE lorsqu'un mandataire agréé forme opposition en son propre nom alors que — comme il l'admettra par la suite — il agit dans l'exercice de ses fonctions et pour le compte d'un mandant.

II. Die Frage, ob in einem solchen Fall die Mängel des Einspruchsschriftsatzes gemäß Regel 56(2) EPÜ auch nach Ablauf einer längeren Frist noch beseitigt werden können, bleibt offen.

II. The question whether in such a case the deficiencies in the notice of opposition can be remedied in accordance with Rule 56(2) EPC, even after a considerable lapse of time, has not been determined.

II. Reste pendante la question de savoir s'il peut en pareil cas être remédié aux irrégularités de l'acte d'opposition visées à la règle 56(2) de la CBE même après expiration d'un délai plus long que celui défini par cette même disposition.

III. Gibt ein Verfahrensbeteiligter der Kammer kurz vor der mündlichen Verhandlung entscheidungserhebliche Tatsachen bekannt, die eine mündliche Verhandlung unnötig gemacht hätten, kann es der Billigkeit entsprechen, ihm die dem anderen Verfahrensbeteiligten durch die Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung entstandenen Kosten aufzuerlegen.

III. If a party to proceedings communicates to the Board shortly before the oral proceedings facts that are significant to its decision and which would have rendered oral proceedings unnecessary, it may be equitable to require him to pay the costs incurred by the other party as a result of the oral proceedings.

III. Si l'une des parties porte à la connaissance de la Chambre, peu de temps avant la procédure orale, des faits pertinents qui auraient rendu superflue une telle procédure, l'équité exige que soient mis à sa charge les frais exposés par la partie adverse à cette occasion.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Sachverhalt und Anträge

I. Mit einem am 18. Mai 1981 eingegangenen Schriftsatz haben die Beschwerdegegner, die beide in einer englischen Firma zugelassener Vertreter tätig sind, gegen das erteilte europäische Patent Nr. 1099 Einspruch eingelegt, ohne eine dritte Person als Auftraggeber anzugeben. Sie haben sich selbst und weitere Personen aus der gleichen Firma bevollmächtigt, sie zu vertreten.

II. Mit Schreiben vom 6. Juli 1981 hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts der Beschwerdeführerin eine Kopie des Einspruchs übersandt.

III. Mit Schreiben vom 10. Juli 1981 hat die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig beantragt. Sie machte u. a. geltend, daß der Einspruch folgende Voraussetzungen nicht erfülle:

a) die Erfordernisse der Regel 55a) EPÜ, weil aus der Einspruchsschrift nicht deutlich hervorgehe, ob die beiden Beschwerdegegner oder ihre Firma Einspruch eingelegt habe

b) das Erfordernis der Regel 55d) EPÜ, weil weder die Beschwerdegegner noch ihre Firma ihren Auftraggeber genannt, noch Vollmachten dieses Auftraggebers vorgelegt hätten.

IV. In der angefochtenen Zwischenentscheidung vom 11. November 1981 hat die Einspruchsabteilung festgestellt, daß der Einspruch zulässig sei; sie hat jedoch gegen diese Entscheidung die gesonderte Beschwerde gemäß Artikel 106(3) EPÜ zugelassen.

V. Die Beschwerdeführerin hat am 2. Dezember 1981 Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt, sie begründet und rechtzeitig die Beschwerdegebühr entrichtet. Sie beantragt die Aufhebung der Entscheidung und die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig.

VI. Die Beschwerdeführerin hat folgendes ausgeführt:

Die Beschwerdegegner seien weder die tatsächlichen Einsprechenden noch die tatsächlichen Vollmachtgeber. Die Einspruchsabteilung sei verpflichtet zu klären, wer als Einsprechender und wer als Bevollmächtigter handle. Eine Selbstbevollmächtigung im Einspruchsverfahren sei dem europäischen System fremd. Obwohl das EPÜ wörtlich bestimme, daß "jedermann" beim EPA Einspruch gegen ein europäisches Patent einlegen könne, sei etwa zu fragen, ob ein zugelassener Vertreter, der erkennbar in beruflicher Vertretung die Interessen eines Dritten wahrnehme, Einspruch im eigenen Namen einlegen könne. Es sei nötig, eine Konfusion zwischen Mandanten und Vertretern zu vermeiden. Im übrigen gäbe es im öffentlichen Interesse verschiedene Gründe, warum ein beruflicher Vertreter im Einspruchsverfahren nicht für eine unge-

Summary of Facts and Submissions

I. The respondents, both professional representatives working for an English firm, filed notice of opposition to granted European patent No. 1099 in a document received on 18 May 1981, without specifying a third person as their client. They authorised themselves and other persons from their firm to represent them.

II. The Opposition Division of the European Patent Office transmitted a copy of the notice of opposition to the appellant in a letter dated 6 July 1981.

III. In a letter dated 10 July 1981, the appellant (proprietor of the patent) requested that the opposition be dismissed on the grounds, *inter alia*, that the opposition did not fulfil the following conditions:

(a) the requirements of Rule 55(a) EPC, because it was not clear from the notice of opposition whether the two respondents or their firm had filed it;

(b) the requirement of Rule 55(d) EPC, because neither the respondents nor their firm had specified their client nor had they furnished authorisations from their client.

IV. In the appealed interlocutory decision dated 11 November 1981, the Opposition Division ruled that the notice of opposition was admissible but allowed separate appeal against its decision in accordance with Article 106(3) EPC.

V. On 2 December 1981, the appellant filed an appeal against that decision, filed a statement of grounds and paid the fee for appeal in due time. He requested that the decision be set aside and the opposition dismissed as inadmissible.

VI. The appellant made the following points:

The respondents were neither the actual opponents nor the actual authorisers. The Opposition Division had a responsibility to establish who was acting in the capacity of opponent and who as authorisee. Self-authorisation in opposition proceedings was alien to the European system. Although, to quote the EPC, "any person" may give notice of opposition to a European patent, it was questionable for example whether a professional representative who was quite evidently defending the interests of a third party in a professional capacity could file notice of opposition in his own name. It was necessary to avoid any confusion between the roles of client and representative. Moreover, for various reasons the public interest dictated that a professional representative should not act on behalf of an unnamed person in opposition

Exposé des faits et conclusions

I. Les intimés, deux mandataires agréés employés par un cabinet anglais, ont déposé le 18 mai 1981 un acte d'opposition contre le brevet européen n° 1099 en s'abstenant d'indiquer un tiers comme mandant. Les deux mandataires se sont eux-mêmes donné pouvoir ainsi qu'à d'autres personnes employées par le même cabinet de représenter celui-ci.

II. Dans une correspondance du 6 juin 1981, la Division d'opposition de l'Office européen des brevets a envoyé à la requérante une copie de l'acte d'opposition.

III. Le 10 juillet 1981, la requérante (et titulaire du brevet) a demandé par écrit le rejet de l'opposition pour irrecevabilité. Elle a notamment allégué que l'opposition ne satisfaisait pas:

a) aux exigences de la règle 55, lettre a) de la CBE, du fait que l'acte d'opposition n'indiquait pas clairement si celle-ci était formée par les intimés ou par le cabinet qui les emploie;

b) aux exigences de la règle 55, lettre d) de la CBE, étant donné que ni les intimés ni le cabinet qui les emploie n'avaient fait état de leur mandant, pas plus qu'ils n'avaient produit un pouvoir émanant de ce dernier.

IV. Dans la décision intermédiaire attaquée, datée du 11 novembre 1981, la Division d'opposition a constaté que l'opposition était recevable; toutefois, elle a également prévu un recours indépendant, tel que visé à l'article 106(3) de la CBE.

V. Le 2 décembre 1981, la société titulaire du brevet a introduit un recours contre cette décision et déposé un mémoire en exposant les motifs. La taxe de recours a été acquittée dans les délais. La requérante demande que la décision soit annulée et l'opposition déclarée irrecevable.

VI. La requérante fait valoir que les intimés ne sont ni les véritables opposants ni les véritables mandants. Elle estime qu'il incombe à la Division d'opposition de déterminer, d'une part, l'identité de l'opposant et, d'autre part, celle du mandataire dûment constitué. Le système européen ne connaîtrait pas l'autodésignation de mandataire dans une procédure d'opposition. Bien que la CBE dispose que "toute personne" peut faire opposition à un brevet européen auprès de l'OEB, il est permis de se demander si un mandataire agréé chargé selon toute apparence, en vertu même de sa profession, de veiller sur les intérêts d'un tiers, pourrait former opposition en son propre nom. Il importerait, selon la requérante, d'éviter une confusion entre mandant et mandataire. Au demeurant, il y aurait, dans l'intérêt du public, divers motifs de ne pas admettre qu'un mandataire professionnel agisse dans une procédure d'opposition

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

nannte Person handeln sollte. Artikel 99(1) EPÜ sehe vor, daß "jedermann" Einspruch gegen ein europäisches Patent einlegen könne. Andererseits gäbe es verschiedene Personengruppen, deren Recht zur Einlegung eines Einspruchs beschränkt sei; so sei das Recht beruflicher Vertreter, Einsprüche einzulegen, im Einklang mit ihren Standespflichten als beschränkt anzusehen. Im nationalen Recht von Vertragsstaaten seien solche Beschränkungen anerkannt.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragt eine mündliche Verhandlung, wenn ihrer Beschwerde ohne Verhandlung nicht stattgegeben würde. Mit Schreiben vom 29. Oktober 1982 wurden die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung am 11. Januar 1983 geladen.

VIII. In einem Schreiben vom 23. Dezember 1982, das im EPA am 30. Dezember 1982 eingegangen war, aber zur Beschwerdekammer erst am 5. Januar gelangte, erklärten die Beschwerdegegner, daß ihre "Auftraggeber" sie angewiesen hätten, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen. Die Beschwerdegegner machten in diesem Schreiben geltend, daß sie völlig in Übereinstimmung mit dem EPÜ gehandelt hätten, indem sie den Einspruch in ihrem eigenen Namen eingelegt hätten. Sie bezogen sich auf Singer "Das Neue Europäische Patentsystem" (Nomos: Baden-Baden, 1979, S. 76) zur Stützung ihres Arguments, daß jedermann Einspruch einlegen könne, ohne ein rechtliches oder berechtigtes Interesse zu haben oder es darlegen zu müssen. Die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer unterrichtete am 5. Januar 1983 telefonisch von dem Eingang und dem Inhalt des Schreibens der Beschwerdegegner, die Beschwerdeführerin lehnte in Anbetracht ihrer abgeschlossenen Vorbereitungen eine Verschiebung der mündlichen Verhandlung ab.

IX. Die Beschwerdegegner waren, wie angekündigt, zur mündlichen Verhandlung am 11. Januar 1983 nicht erschienen und waren auch nicht vertreten. Die Beschwerdeführerin wiederholte ihre früheren Argumente und führte aus, daß die Beschwerdegegner jetzt dem EPA gegenüber zugestanden hätten, daß der Einspruch, den sie eingelegt hatten, für "Auftraggeber" eingelegt worden sei. Unter diesen Umständen sei es klar, daß Regel 55 EPÜ nicht eingehalten worden sei. Es sei nicht möglich, die Namen der Beschwerdegegner durch den Namen der Auftraggeber zu ersetzen. Ferner sei es nicht möglich, daß die Bevollmächtigung durch die Auftraggeber an die Stelle der Bevollmächtigung durch die Beschwerdegegner trete. Unter diesen Umständen müsse der Einspruch als unzulässig verworfen werden.

X. Nach der mündlichen Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin ein Schreiben ein, in dem sie verschiedenen Behauptungen der Beschwerdegegner

proceedings. While Article 99(1) EPC provided that "any person" could file notice of opposition to a European patent, there were various categories of person whose right to file notice of opposition was not absolute, and one of these was professional representatives, whose right to file notice of opposition had to be regarded as restricted on ethical grounds. Such restrictions were recognised in the national law of Contracting States.

VII. The appellant requested oral proceedings if his appeal were not otherwise allowed. The parties were summonsed by letter dated 29 October 1982 to oral proceedings on 11 January 1983.

VIII. In a letter dated 23 December 1982, which arrived at the EPO on 30 December 1982, but was not received by the Board of Appeal until 5 January 1983, the respondents stated that their "clients" had instructed them not to take part in the oral proceedings. The respondents claimed in that letter that in filing the notice of opposition in their own name they had acted in full conformity with the EPC. They cited Singer, "Das Neue Europäische Patentsystem" (Nomos, Baden-Baden, 1979, p. 76) in support of their argument that any person may file notice of opposition without having or substantiating a legal or legitimate interest. The Registry of the Boards of Appeal gave notification by telephone on 5 January 1983 of receipt of the respondents' letter and its substance, but the appellant rejected a postponement of the oral proceedings as he had completed his preparations.

IX. As was their stated intention, the respondents did not put in an appearance at the oral proceedings on 11 January 1983 and did not send a representative. The appellant reiterated his earlier arguments and stated that the respondents had now admitted to the EPO that they had filed the notice of opposition on behalf of "clients". It was thus clear that Article 55 EPC had been contravened. The names of the respondents could not be replaced by the names of the clients, and the clients' authorisation could not be substituted for the respondents' authorisation. The opposition therefore had to be dismissed on the grounds that it was inadmissible.

X. After the oral proceedings, the appellant wrote to contradict various allegations made by the respondents in their letter of 23 December 1982. These factual

pour le compte d'une personne non désignée. S'il est vrai que l'article 99(1) de la CBE prévoit que "toute personne" peut faire opposition au brevet européen, il n'en reste pas moins qu'il existe diverses catégories de personnes dont le droit de faire opposition ne va pas sans restrictions. Ainsi faut-il considérer comme limité par la déontologie le droit des mandataires professionnels à faire opposition. Au reste, les législations nationales des Etats contractants admettraient de telles limitations.

VII. La requérante a demandé qu'une procédure orale ait lieu s'il ne pouvait être fait droit à son recours. Par lettre du 29 octobre 1982, les parties ont été citées à une procédure orale fixée pour le 11 janvier 1983.

VIII. Dans une correspondance du 23 décembre 1982, reçue à l'OEB le 30 décembre 1982, mais parvenue à la Chambre de recours le 5 janvier 1983, les intimés ont déclaré que, conformément aux instructions reçues de leurs "mandants", ils ne se présenteraient pas à l'audience; qu'en formant opposition en leur propre nom, ils avaient agi en parfaite conformité avec la CBE. A l'appui de cet argument, ils ont invoqué Singer, "Das Neue Europäische Patentsystem" ("Le nouveau système du brevet européen") — Nomos: Baden-Baden, 1979, p. 76 — selon lequel toute personne pourrait faire opposition sans avoir un intérêt juridique ou légitime ou sans être tenue d'en justifier. Le greffe de la Chambre de recours ayant communiqué par téléphone à la requérante le 5 janvier 1983 la teneur de cette correspondance, la requérante, qui avait déjà achevé ses préparatifs, a refusé de différer la procédure orale.

IX. Comme ils l'avaient annoncé, les intimés n'ont pas comparu à l'audience du 11 janvier 1983 et ils ne se sont pas fait représenter. La requérante a réitéré ses allégations antérieures en faisant valoir que les intimés avaient désormais reconnu devant l'OEB qu'ils avaient fait opposition pour le compte de "mandants". Dans ces conditions, il ne ferait pas de doute que la règle 55 de la CBEa été enfreinte. Selon la requérante, il ne serait pas possible de remplacer les noms des intimés par ceux des mandants et le pouvoir accordé par les mandants ne saurait se substituer à celui que les intimés se sont donné. Il conviendrait donc de rejeter l'opposition pour irrecevabilité.

X. Postérieurement à la procédure orale, la requérante a fait parvenir à la Chambre de recours une lettre dans laquelle elle contestait divers faits allé-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

in ihrem Schreiben vom 23. Dezember 1982 widersprach. Diese Tatsachenbehauptungen sind für die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht von Bedeutung, so daß auf sie nicht eingegangen zu werden braucht.

XI. Für die Beschwerdegegner und ihre Firma liegt beim EPA eine allgemeine Vollmacht vor (eingegangen beim EPA am 24. August 1979), wonach sie ihre vorhin erwähnten Auftraggeber in den durch das EPÜ geschaffenen Verfahren vertreten können.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie den Regeln 1 und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

2. Ein Einspruch muß den Erfordernissen der Regel 55 EPÜ entsprechen. Wenn die Einspruchsabteilung feststellt, daß dies nicht der Fall ist, finden die Vorschriften der Regel 56 EPÜ Anwendung.

3. In dem vorliegenden Fall waren der Einspruchsabteilung die Tatsachen nicht bekannt, die der Beschwerdekammer durch das Schreiben der Beschwerdegegner vom 23. Dezember 1982 bekannt geworden sind, daß nämlich die Beschwerdegegner bei der Einlegung des Einspruchs durchaus nicht in ihrem eigenen Namen, sondern berufsmäßig für Auftraggeber gehandelt haben. Der Einspruch entspricht somit nicht der Regel 55a) und d) EPÜ. Das Ergebnis war eine Konfusion hinsichtlich der jeweiligen Rollen als berufsmäßige Vertreter und Mandanten, was die Beschwerdeführerin zu Recht beanstandet.

4. Die Beschwerdekammer teilt jedoch nicht die Auffassung der Beschwerdeführerin, daß der Einspruchsschriftsatz auf keinen Fall gemäß Regel 56(2) EPÜ berichtigt werden könne. Diese Frage muß zuerst einmal von der Einspruchsabteilung entschieden werden. Dabei wird besonders zu prüfen sein, welche Folgen eintreten, wenn eine von den nach Regel 55 EPÜ zu machenden Angaben in einer Weise unterdrückt wird, so daß die Einspruchsabteilung im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung einen solchen tatsächlich vorhandenen Mangel überhaupt nicht feststellen und rügen kann. Daß das EPÜ der Klarstellung der Rechtsverhältnisse zwischen dem Rechtsinhaber oder Berechtigten und dem Vertreter auch in formeller Hinsicht besondere Bedeutung beimißt, insbesondere was das Verhältnis Patentanmelder und Vertreter betrifft, dürfte sich aus Regel 101(4) ergeben.

5. Da die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung erlassen worden war, ohne daß der Einspruchsabteilung alle für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen bekannt waren, muß sie aufgehoben werden. Die Angelegenheit ist daher an die Einspruchsabteilung zur

allegations are not significant to the decision of the Board of Appeal and thus need not be gone into further.

XI. A general authorisation of the respondents and their firm is registered with the EPO (received at the EPO on 24 August 1979) enabling them to represent their above-mentioned clients in the procedure established by the EPC.

Reasons for the Decision

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

2. A notice of opposition must meet the requirements of Rule 55 EPC and if the Opposition Division notes that this is not the case, Rule 56 EPC applies.

3. In the present case, the Opposition Division was not aware of the facts brought to the attention of the Board of Appeal as a result of the respondents' letter of 23 December 1982, i.e. that the respondents were in fact not acting in their own name when they filed the notice of opposition but in a professional capacity on behalf of clients. The notice of opposition thus does not comply with Rule 55(a) and (d) EPC. The result was confusion as to the respective roles as professional representatives and clients, and the appellant was quite right to contest this.

4. The Board of Appeal does not, however, share the appellant's view that correction of the notice of opposition under Rule 56(2) EPC is absolutely out of the question. This issue must first of all be settled by the Opposition Division, which will have to pay particular attention to the effects of withholding one of the particulars required by Rule 55 EPC so as to deprive the Opposition Division of all possibility, when examining the opposition for inadmissibility, of detecting and censuring such a deficiency where it actually occurs. It is clear from Rule 101(4) that the EPC also attaches particular importance to formal clarification of the legal relationship between the entitled person and the representative, especially as regards the applicant/representative situation.

5. Since the decision appealed was given without the Opposition Division being in possession of all the relevant facts, it must be set aside. The matter accordingly has to be remitted to the Opposition Division for further examination and a decision.

gués par les intimés dans leur correspondance en date du 23 décembre 1982. Ces faits n'entrant pas en ligne de compte dans la décision de la Chambre, il n'y a pas lieu de les analyser.

XI. Les intimés, ainsi que le cabinet qui les emploie, disposent d'un pouvoir général devant l'OEB (déposé à l'Office le 24 août 1979) les autorisant à représenter les mandants mentionnés plus haut dans les procédures instituées par la CBE.

Motifs de la décision

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

2. Toute opposition doit satisfaire aux exigences de la règle 55 de la CBE. Si la Division d'opposition constate que tel n'est pas le cas, les dispositions de la règle 56 de la CBE sont applicables.

3. Dans le cas d'espèce, la Division d'opposition ignorait les faits qui ont été portés à la connaissance de la Chambre de recours par les intimés dans leur lettre du 23 décembre 1982, à savoir qu'en faisant opposition les intimés n'avaient nullement agi en leur propre nom, mais en celui de mandants et dans l'exercice de leur profession. Par conséquent, l'opposition ne répond pas aux conditions énoncées à la règle 55 a) et d) de la CBE. Il en est résulté une confusion de la qualité de mandataire professionnel avec celle de mandant, confusion contre laquelle la requérante s'éleve à bon droit.

4. Néanmoins, la Chambre ne partage pas l'opinion de la requérante, selon laquelle l'acte d'opposition ne pourrait en aucun cas être régularisé en vertu de la règle 56(2) de la CBE. Cette question doit tout d'abord être laissée à l'appréciation de la Division d'opposition. Il conviendra en particulier de se demander quels sont les effets produits lorsqu'une des indications visées à la règle 55 de la CBE est dissimulée de telle sorte que, lorsqu'elle examine la recevabilité de l'opposition, la division compétente n'est absolument pas en mesure de constater ni à plus forte raison d'apprécier une irrégularité pourtant bien réelle. Il devrait ressortir des dispositions de la règle 101, paragraphe 4, que la CBE accorde une importance particulière, même du point de vue formel, à une claire définition du lien juridique existant entre, d'une part, le titulaire du droit ou l'ayant droit et, d'autre part, le mandataire, notamment en ce qui concerne la relation demandeur de brevet — mandataire.

5. La Division d'opposition ayant rendu la décision attaquée sans avoir eu préalablement connaissance de tous les faits pertinents de la cause, il y a lieu d'annuler cette décision et de renvoyer l'affaire devant la Division d'opposition afin qu'elle reprenne l'examen de l'oppo-

weiteren Prüfung und Entscheidung zurückzuverweisen.

6. Die mündliche Verhandlung am 11. Januar 1983 wäre unnötig gewesen, wenn die Beschwerdegegner die obenerwähnten für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen dem EPA gegenüber zu einem früheren Zeitpunkt bekanntgegeben hätten. Es entspricht daher der Billigkeit, den Beschwerdegegnern nach Artikel 104(1) EPÜ aufzuerlegen, der Beschwerdeführerin die ihr durch die mündliche Verhandlung entstandenen Kosten zuersetzen.

Die Beschwerdegegner hatten die Möglichkeit, gegen die ausdrücklich nach Artikel 104 EPÜ mögliche Kostenentscheidung in ihrem Schreiben vom 23. Dezember 1982, in dem sie erklärt hatten, an der Sitzung nicht teilzunehmen, Stellung zu nehmen. Da davon auszugehen ist, daß die am Verfahren vor dem EPA Beteiligten die anzuwendenden vertraglichen Bestimmungen kennen, ist es nicht notwendig, sie ausdrücklich darauf hinzuweisen.

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 11. November 1981 wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegegner haben der Beschwerdeführerin die ihr durch die mündliche Verhandlung vom 11. Januar 1983 entstandenen Kosten zu ersetzen.

* Amtlicher Text.

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 3. März 1983
T 13/82***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: J. van Voorthuizen

**Anmelder: Brown, Boveri & Cie A.G.
Stichwort: "Beschwerdebegründung /BBC"**

**EPÜ Artikel 108, 122
Regeln 65(1), 67**

"Wiedereinsetzung — notwendige Darlegungen" — "Beschwerdegebühr — keine Rückzahlung bei verspäteter Begründung"

Leitsatz

I. Enthält ein Beschwerdeschreiben keine Ausführungen, die sich als Beschwerdebegründung werten lassen, so ist die Beschwerde unzulässig, wenn nicht innerhalb der in Artikel 108 Satz 3 genannten Frist eine schriftliche Begründung

* Amtlicher Text.

6. The oral proceedings on 11 January 1983 would have been unnecessary if the respondents had communicated to the EPO at an earlier stage the above-mentioned facts pertinent to the decision. For reasons of equity, therefore, the respondents should be required pursuant to Article 104(1) EPC to reimburse to the appellant the costs he incurred as a result of the oral proceedings.

The respondents could have objected to an eventual decision on costs, expressly provided for in Article 104 EPC, in their letter of 23 December 1982 in which they stated that they would not be attending the proceedings. Parties to proceedings before the EPO must be presumed to be familiar with the relevant provisions of the Convention and it is therefore not necessary to bring those provisions to their attention.

For these reasons, it is decided that:

1. The interlocutory decision of the Opposition Division dated 11 November 1981 is set aside.
2. The matter is remitted to the Opposition Division for a further decision.
3. The respondents must reimburse to the appellant the costs he incurred as a result of the oral proceedings on 11 January 1983.

* Translation.

**Decision of the Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 3 March 1983
T 13/82***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Member: O. Bossung
Member: J. van Voorthuizen

**Applicant: Brown, Boveri & Cie A.G.
Headword: "Statement of Grounds of appeal/BBC"**

**EPC Articles 108, 122
Rules 65(1), 67**

"Re-establishment of rights — nature of supporting submissions" — "Fee for appeal — no refund if Statement of Grounds submitted late"

Headnote

I. If the notice of appeal does not contain anything that can be regarded as a Statement of Grounds, the appeal is inadmissible unless a written Statement of Grounds is received by the EPO within the time limit set in Article 108, third

* Translation.

sition et statue à nouveau.

6. La procédure orale fixée au 11 janvier 1983 eut été superflue si les intimés avaient porté plus tôt à la connaissance de l'OEB les faits précédemment mentionnés, qui étaient déterminants pour l'issue du litige. L'équité exige donc que les intimés remboursent à la requérante, conformément à l'article 104(1) de la CBE, les frais qu'elle a dû exposer à l'occasion de la procédure orale.

Les intimés avaient la possibilité de prendre position à l'encontre d'une éventuelle décision mettant à leur charge la totalité des frais, comme le prévoit explicitement l'article 104 de la CBE, dans la lettre du 23 décembre 1982 où ils déclareraient ne pas être en mesure de comparaître à l'audience. Les parties à une procédure devant l'OEB étant censées connaître les dispositions conventionnelles applicables, il n'est pas nécessaire de les leur signaler expressément.

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision intermédiaire de la Division d'opposition en date du 11 novembre 1981 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Division d'opposition pour qu'elle statue à nouveau.
3. Les intimés rembourseront à la requérante les frais qu'elle a dû exposer à l'occasion de la procédure orale du 11 janvier 1983.

* Traduction.

**Décision de la Chambre de recours technique du 3 mars 1983
T 13/82***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membre: O. Bossung
Membre: J. van Voorthuizen

**Demandeur: Brown, Boveri & Cie A.G.
Référence: "Mémoire exposant les motifs du recours/BBC"**

Articles 108, 122; règles 65(1), 67 de la CBE

"Restitutio in integrum — faits et justifications nécessaires" — "Taxe de recours — remboursement non accordé en cas de présentation tardive du mémoire exposant les motifs du recours"

Sommaire

I. Si un acte de recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours, le recours est irrecevable, à moins qu'un mémoire exposant par écrit les motifs du recours ne parvienne à l'OEB dans le

* Traduction.

dung beim EPA eingeht.

II. Eine Wiedereinsetzung kann unter den in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80 vom 7. Juli 1981 (ABI. EPA 1981, 343) genannten Voraussetzungen gerechtfertigt sein, wenn ein Fehlverhalten einer Hilfsperson vorliegt. Notwendig ist dabei jedoch, daß ein Tatbestand, der ein solches Fehlverhalten als Ursache des Versäumnisses zumindest als wahrscheinlich erscheinen läßt, schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht wird.

III. Ist eine Beschwerde allein deswegen als unzulässig zu verwerfen weil die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig eingereicht wurde, so wird die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 17. Juli 1981, mit der die Anmeldung Nr. 79 10 1992.0 (Veröffentlichungsnr. 0 007 429) zurückgewiesen wurde. Die Entscheidung wurde am Tage ihres Erlasses durch Einschreiben mit Rückschein an die Anmelderin abgesandt. Die Anmelderin legte die Beschwerde mit Schreiben vom 28. August 1981, eingegangen am 31. August 1981, ein und zahlte die Beschwerdegebühr am 9. September 1981. Das Beschwerdeschreiben enthält keinerlei Ausführungen, die als Beschwerdebegründung gewertet werden könnten, sondern vielmehr die Ankündigung: "Die Beschwerdebegründung wird nachgereicht".

II. Die Beschwerdebegründung vom 3. Februar 1982 ging erst am 11. Februar 1982 ein, nachdem die Anmelderin durch Telefonanruf des EPA vom 21. Januar 1982 auf das Fehlen der Beschwerdebegründung aufmerksam gemacht worden war. In der Beschwerdebegründung wurde die Auffassung vertreten, daß das EPU für den Fall der Nichteinreichung einer Beschwerdebegründung keine Sanktion vorsehe. Hilfsweise wurde unter Zahlung der Gebühr Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.

III. Zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags wurde vorgetragen, daß bei Einlegung der Beschwerde ausdrücklich und nachdrücklich an eine zuverlässige Hilfskraft die Weisung gegeben worden sei, die Akte rechtzeitig zur Fertigung der Beschwerdebegründung wieder vorzulegen. Diese Wiedervorlage sei nicht erfolgt. Es sei unerklärlich, wie dies angesichts der im Betrieb geübten dreifachen Fristenüberwachung möglich gewesen sei. Diese erfolge durch zentral verwahrte Fristenkarte, dezentral beim einzelnen Sekretariat verwahrtes Doppel dieser Karte und Eintragung im Fristenkalender der Hilfskraft. Der Geschehensablauf, der zu dem Versäumnis geführt habe, sei nicht mehr zu ermitteln. Es

sentence.

II. Re-establishment of rights may be justified under the conditions set out in Decision J 05/80 dated 7 July 1981 (OJ EPO 1981, p. 343) in the event of a wrongful act or omission on the part of an assistant. However, first of all a conclusive case must be made, setting out and substantiating the facts, for the probability that such a wrongful act or omission was instrumental in the failure to meet the time limit.

III. If an appeal is to be rejected as inadmissible solely because the Statement of Grounds was not filed in due time the fee for appeal is not refundable.

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal contests the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 17 July 1981 refusing application No. 79 10 1992.0 (publication number 0 007 429). The decision was dispatched by registered letter with advice of delivery to the applicant on the day it was given. The applicant filed the appeal by letter dated 28 August 1981, received on 31 August 1981, and paid the fee for appeal on 9 September 1981. The notice of appeal contains nothing that could be regarded as a Statement of Grounds but simply announces that the Statement of Grounds will be filed later.

II. The Statement of Grounds dated 3 February 1982 was only received on 11 February 1982 after the applicant's attention had been drawn to its absence in a telephone call from the EPO on 21 January 1982. The Statement expressed the view that the EPC does not prescribe a penalty for failure to file a Statement of Grounds. In the alternative, re-establishment of rights was requested and the corresponding fee was paid.

III. In support of the application for re-establishment of rights it was pointed out that when the appeal was filed a reliable assistant was given express and emphatic instructions to re-submit the dossier in time for the Statement of Grounds to be prepared. The dossier was not re-submitted as instructed, unaccountably in view of the triple time-limit control system operated in the firm, comprising a centralised date card, a decentralised duplicate of the card kept in the relevant secretariat and entry in the assistant's diary. It was no longer possible to trace the events that led to the time limit being overstepped but it was suspected that the assistant forgot to make the entry in his diary. In

délai prévu à l'article 108, troisième phrase de la CBE.

II. Selon les conditions énoncées dans la décision J 05/80 de la Chambre de recours juridique en date du 7 juillet 1981 (JO de l'OEB n° 9/1981 p 343) la restitutio in integrum peut être justifiée lorsqu'il y a un comportement fautif de la part d'un auxiliaire. Il est cependant nécessaire d'exposer de manière concluante et d'établir de façon vraisemblable les faits qui font apparaître un tel comportement comme la cause tout au moins probable de l'inobservation d'un délai.

III. La taxe de recours n'est pas remboursée, lorsque le recours doit être rejeté comme irrecevable pour la seule raison que le mémoire en exposant les motifs n'a pas été présenté en temps voulu.

Exposés des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 17 juillet 1981, rejetant la demande n° 79 101 992.0 (numéro de publication 0 007 429). Ladite décision a été envoyée à la demanderesse sous pli recommandé avec accusé de réception, le jour même où elle a été rendue. Par lettre du 28 août 1981, parvenue à l'OEB le 31 août 1981, la demanderesse a formé le recours, et elle a acquitté la taxe de recours le 9 septembre 1981. L'acte de recours ne contient pas d'éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours, mais se borne à annoncer que "le mémoire exposant les motifs du recours sera produit ultérieurement".

II. Le mémoire exposant les motifs du recours, en date du 3 février 1982, n'est parvenu à l'OEB que le 11 février 1982, après que l'OEB eut signalé par téléphone à la demanderesse, le 21 janvier 1982, l'absence dudit mémoire. Il y est allégué que la CBE ne prévoit aucune sanction pour la non-présentation du mémoire exposant les motifs du recours. La restitutio in integrum a été demandée à titre subsidiaire et la taxe correspondante a été acquittée.

III. A l'appui de la requête en restitutio in integrum, la demanderesse a déclaré qu'au moment de former le recours des instructions formelles avaient été données à un auxiliaire digne de confiance, afin qu'il présente à nouveau le dossier en temps voulu pour l'établissement du mémoire exposant les motifs du recours. Or, le dossier n'a pas été présenté à nouveau, et la demanderesse ne s'explique pas comment cette omission a pu se produire, étant donné la triple surveillance exercée sur les délais dans l'entreprise, à savoir à la fois au moyen d'une fiche ad hoc conservée dans un fichier centralisé, d'un duplicata de cette fiche conservé au secrétariat concerné dans un fichier décentralisé et de

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

werde vermutet, daß die Hilfskraft die Eintragung in ihrem Kalender vergessen habe. Nach Rückfrage des Berichterstatters über den Gebrauch des Fristensystems wurde ergänzt, daß die Hilfskraft wahrscheinlich "die Fristenkarte schon nach Einlegung der Beschwerde als erledigt zurückgegeben habe". Die Kammer wies in einem weiteren Schreiben darauf hin, daß bei diesem Sachvortrag das geschilderte Überwachungssystem (Karteikarten wie Kalender) offensichtlich nicht benutzt worden sei. Die Anmelderin versicherte erneut, daß der Hilfskraft die notwendige Anweisung ausdrücklich gegeben worden, im übrigen aber der Geschehensablauf nicht mehr nachvollziehbar sei.

response to a query from the rapporteur, it was added that the assistant had probably returned the time-limit card as redundant once the notice of appeal had been filed. In a further letter, the Board pointed out that according to the facts as stated the control system described (date cards plus diary) had obviously not been used. The applicant reiterated that the assistant had been given the necessary express instructions but that apart from that it was no longer possible to establish what had happened.

l'inscription du délai dans le calendrier tenu par l'auxiliaire. Il n'a pas été possible de reconstituer l'enchaînement des circonstances qui ont abouti à l'inobservation du délai, mais le demanderesse suppose que l'auxiliaire a omis d'inscrire le délai dans son calendrier. Après que le rapporteur eut demandé un complément d'informations concernant le fonctionnement du système de surveillance des délais, il lui a été indiqué que l'auxiliaire avait probablement "rendu la fiche dès après la formation du recours, considérant que la procédure était terminée" à ce stade. La Chambre a souligné, dans une nouvelle correspondance, que cet exposé des faits révélait que le système de surveillance décrit plus haut (fiches et calendrier) n'avait manifestement pas été utilisé. La demanderesse a réaffirmé que l'auxiliaire avait bien reçu les instructions formelles nécessaires, mais qu'au demeurant il n'était plus possible de reconstituer le déroulement des faits.

Entscheidungsgründe

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde hängt davon ab, ob dem hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Einreichung der Beschwerde begründung stattgegeben wird. Entgegen der Auffassung der Anmelderin hält das EPÜ im Falle der Versäumung dieser in Artikel 108 Satz 3 vorgesehenen Frist sehr wohl eine Sanktion bereit, nämlich die Verwerfung der Beschwerde als unzulässig. Dies ergibt sich aus der eindeutigen Bezugnahme in Regel 65(1) auf Artikel 108 EPÜ. Diese Regel macht in drei sprachlichen Varianten ("maßgebenden Fristen — the relevant time limit — de l'un ou l'autre des délais") deutlich, daß die Versäumung sowohl der in Artikel 108 Satz 1 wie der in Satz 3 genannten Frist zur "Verwerfung der Beschwerde als unzulässig" führt. Dieses Ergebnis wurde zwar auf der Münchner Diplomatischen Konferenz von einer Delegation in seiner Wünschbarkeit in Frage gestellt (Berichte S. 53 Rd. Nr. 460-466). Drei Delegationen haben sich aber für dieses Ergebnis ausgesprochen und der Konferenz die ihr vorliegenden Texte von Artikel 108 (damals 107) und Regel 65 (damals 66) in diesem Sinne interpretiert. Die Konferenz hat dieser Interpretation des Übereinkommens nicht widersprochen. Da das Beschwerdeschreiben selbst keine Ausführungen enthält, die sich als Beschwerde begründung werten lassen, kommt es auf die Entscheidung über den hilfsweise gestellten Antrag auf Wiedereinsetzung an.

2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Einreichung der Beschwerde begründung erfüllt die formalen Voraussetzungen von Artikel 122(2) und (3) EPÜ.

3. Der Antrag wäre nur begründet, wenn nach vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen die Anmelderin allen nach den gegebenen Umständen gebo-

Reasons for the Decision

1. The question of the appeal's admissibility depends on whether the alternative, namely re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the Statement of Grounds, is allowed. Contrary to what the applicant says, the EPC most certainly does prescribe a penalty in the event of failure to meet this time limit laid down in Article 108, third sentence, EPC, namely rejection of the appeal as inadmissible pursuant to Rule 65(1) EPC which clearly refers to Article 108 EPC. In all three languages (*maßgebenden Fristen* — the relevant time limit — *de l'un ou l'autre des délais*) this Rule makes it quite clear that failure to meet either the time limit under Article 108, first sentence, or that under Article 108, third sentence, results in "rejection of the appeal as inadmissible". While the desirability of this consequence was questioned by one delegation at the Munich Diplomatic Conference (Minutes, p. 52, points 460-466), three delegations spoke in favour of it and the Conference interpreted the texts submitted to it of Article 108 (then 107) and Rule 65 (then 66) in that way. The Conference did not contradict this interpretation of the Convention. Since the notice of appeal itself does not contain anything that could be regarded as a Statement of Grounds, the whole question depends on the decision on the application for re-establishment of rights, filed in the alternative.

2. The application for re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the Statement of Grounds complies with the formal requirements of Article 122(2) and (3) EPC.

3. The application would be duly supported only if it was clear from the facts set out and substantiated that the applicant had taken all due care required by

Motifs de la décision

1. La recevabilité du recours dépend de la question de savoir si la restitutio in integrum quant au délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, demandée à titre subsidiaire, doit être accordée. Contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, la CBE prévoit parfaitement en cas d'inobservation de ce délai, visé à l'article 108, troisième phrase, une sanction consistant à rejeter le recours comme irrecevable, en application de la règle 65(1) de la CBE, qui se réfère explicitement audit article 108. Cette règle, énoncée en trois langues ("maßgebenden Fristen — the relevant time limit — de l'un ou l'autre des délais"), précise clairement dans chaque cas que l'inobservation tant du délai fixé par la première phrase que de celui fixé par la troisième phrase de l'article 108 provoque le "rejet du recours pour irrecevabilité". S'il est vrai que l'opportunité de cette conséquence a été mise en doute par une délégation à la Conférence diplomatique de Munich (Procès-verbaux, p. 56, points 460 à 466), trois délégations se sont prononcées en sa faveur et ont interprété dans ce sens les textes de l'article 108 (alors l'article 107) et de la règle 65 (alors la règle 66). La Conférence n'a pas contredit cette interprétation de la Convention. Ainsi, l'acte de recours ne contenant pas d'éléments susceptibles d'être considérés comme exposant les motifs du recours, tout dépend de la décision concernant la requête subsidiaire en restitutio in integrum.

2. La requête en restitutio in integrum quant au délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours satisfait aux conditions de forme énoncées à l'article 122(2) et (3) de la CBE.

3. La requête n'aurait été fondée que si les faits et justifications invoqués à son appui avaient montré que la demanderesse a fait preuve de toute la vigi-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

tene Sorgfalt zur Wahrung der Frist beachtet hätte. Dabei würde ihr ein Fehlverhalten einer Hilfsperson unter den in der Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80 vom 7. Juli 1981 (ABI. EPA 1981, 343) genannten Voraussetzungen nicht angelastet. Dies setzt jedoch voraus, daß überhaupt ein Tatbestand schlüssig dargelegt und glaubhaft gemacht wird, der ein Fehlverhalten einer Hilfsperson als Ursache des Versäumnisses zumindest als wahrscheinlich erscheinen läßt. Die Möglichkeit allein eines Fehlverhaltens der Hilfsperson genügt zur Entlastung des Anmelders nicht. Die Kammer ist, wie sie der Anmelderin mitgeteilt hat, aufgrund der Sachschilderung zu der Auffassung gekommen, daß die vorgesehenen Mittel des Fristüberwachungssystems (Karteikarten wie Kalender) überhaupt nicht gebraucht worden sind. Daher erscheint der Kammer die Wahrscheinlichkeit, daß ein Weisungsfehler vorliegt, nicht geringer als die Möglichkeit, daß ein Ausführungsfehler, d. h. ein Fehlverhalten der Hilfskraft, gegeben ist. Da die Hilfskraft überhaupt keines der Vormerkungsmittel benutzt hat, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für einen Weisungsfehler. Es fehlt daher ein schlüssiger und glaubhaft gemachter Sachvortrag, aufgrund dessen die Kammer davon ausgehen könnte, daß die Anmelderin alle zur Fristwahrung erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. Daher kann dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben werden.

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist im vorliegenden Fall von der Anmelderin nicht beantragt. Dessen ungeachtet kann sie von Amts wegen geprüft werden, was sich aus Regel 67 und Artikel 114(1) EPÜ ergibt (vgl. auch J 07/80 in ABI. EPA 1982, 391).

5. Da die Beschwerde ausschließlich deswegen als unzulässig verworfen werden muß, weil die Beschwerdebegründung nicht rechtzeitig einging, stellt sich die Frage, ob in einem solchen Fall die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen ist. Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob bei Versäumnis eines der beiden anderen Zeiterfordernisse (Beschwerdeeinlegung — Gebühreinzahlung) die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden kann (s. hierzu J 21/80 in ABI. EPA 180, 101; J 16/82 vom 2. März 1983, in ABI. EPA 7/1983, 262; T 41/82 in ABI. EPA 1982, 256).

6. Unabhängig davon, daß nach den genannten Entscheidungen bei verspäteter Gebühreinzahlung (möglicherweise auch bei rechtzeitiger Zahlung, aber verspäteter Beschwerdeeinlegung) die Rückzahlbarkeit der Gebühr bejaht werden kann gilt dies nicht, wenn die Unzulässigkeit der Beschwerde allein auf der Verspätung der Beschwerdebegründung beruht. Dies mag zunächst als uribillig erscheinen, zumal im vorlie-

the circumstances to observe the time limit. Then he would not be held liable for a wrongful act or omission on the part of an assistant under the conditions set out in Decision J 05/80 of the Legal Board of Appeal of 7 July 1981 (OJ EPO 1981, p. 343). However, first of all a conclusive case must be made, setting out and substantiating the facts, for the probability — at least — that a wrongful act or omission on the part of an assistant was the cause of the failure to meet the time limit: the mere possibility is not sufficient to exculpate the applicant. The Board's conclusion, as conveyed to the applicant, is that on the basis of the facts presented the available means under the time-limit control system (date cards and diary) were not used at all. Accordingly, a deficiency in the instructions given appears no less probable than a wrongful act or omission on the part of the assistant. As the assistant did not use any of the means at his disposal, deficient instructions would seem the likelier explanation. Since, therefore, a conclusive and substantiated case that would persuade the Board that the applicant took all due care required by the circumstances has not been made, the application for re-establishment of rights cannot be granted.

4. Although the applicant has not requested a refund of the fee for appeal, this possibility can be considered by the Board of its own motion in accordance with Rule 67 and Article 114(1) EPC (cf. also J 07/80 in OJ EPO 1982, p. 391).

5. Since the appeal has to be rejected as inadmissible solely because the Statement of Grounds was not filed in due time, the question arises whether the fee for appeal has to be refunded in such a case. The question of whether it can be refunded where one of the other two time limits has not been met (filing of the notice of appeal, payment of the fee) need not be gone into here (cf. J 21/80 in OJ EPO 1980, p. 101, J 16/82 of 2 March 1983, in OJ EPO 7/1983, p. 262, and T 41/82 in OJ EPO 1982, p. 256).

6. While it was concluded in the aforementioned decisions that the fee could be refunded if it was paid late (possibly even if the payment was in time but the notice of appeal was filed late), the same does not apply if the appeal is inadmissible solely because the Statement of Grounds was not filed in due time. At first sight this might seem inequitable especially as in the present case there is no doubt that the applicant did not file

lance nécessitée par les circonstances, en vue d'observer le délai prescrit. Un comportement fautif d'un auxiliaire n'aurait alors pas été imputable à la demanderesse, selon les conditions énoncées dans la décision J 05/80 de la Chambre de recours juridique en date du 7 juillet 1981 (JO n° 9/1981, p. 343). Or, pour cela, il aurait tout d'abord fallu que la demanderesse expose de manière concluante et établisse de façon vraisemblable les faits qui font apparaître un tel comportement comme la cause tout au moins probable de l'inobservation du délai. La possibilité d'un comportement fautif de l'auxiliaire ne suffit pas à elle seule à décharger le demandeur. Comme elle l'a notifié à la demanderesse, la Chambre est d'avis que, compte tenu des faits exposés, les moyens prévus pour la surveillance des délais (fiches et calendrier) n'ont absolument pas été utilisés. En conséquence, elle estime que la probabilité d'une erreur dans les instructions données n'est pas moins grande que celle d'une erreur d'exécution, c'est-à-dire d'un comportement fautif de l'auxiliaire. Celui-ci n'ayant utilisé aucun des moyens de surveillance disponibles, il est plus probable qu'il s'agit d'une erreur au niveau des instructions. Faute donc d'un exposé des faits concluant et vraisemblable, qui aurait permis à la Chambre de supposer que la demanderesse a fait preuve de toute la vigilance nécessitée pour l'observation du délai, il ne peut être fait droit à la requête en restitutio in integrum.

4. Bien que la demanderesse n'ait pas présenté de requête en remboursement de la taxe de recours, la Chambre peut examiner d'office cette possibilité, en vertu de la règle 67 et de l'article 114(1) de la CBE (cf. également décision J 07/82, publiée dans le JO de l'OEB n° 10/1982, p. 391).

5. Le recours devant être rejeté comme irrecevable uniquement parce que le mémoire en exposant les motifs n'a pas été présenté dans le délai prescrit, la question se pose de savoir si la taxe de recours doit être remboursée en pareil cas. Il n'est pas nécessaire de se prononcer ici sur la possibilité d'un remboursement de la taxe de recours en cas d'inobservation de l'un des deux autres délais — qui concernent respectivement la formation du recours et le paiement de la taxe — (cf. décisions J 21/80, JO de l'OEB n° 4/1981, p. 101; J 16/82 du 2 mars 1983, JO de l'OEB n° 7/1983, p. 262; T 41/82, JO de l'OEB n° 7/1982, p. 256).

6. Si les décisions susmentionnées énoncent que la taxe de recours peut être remboursée, lorsqu'elle a été acquittée tardivement (voire lorsqu'elle a été acquittée en temps voulu, mais que le recours a été formé tardivement), il n'en va pas de même dans les cas où l'irrecevabilité du recours se fonde uniquement sur la présentation tardive du mémoire qui en expose les motifs. Cela peut sembler inéquitable à première

genden Fall kein Zweifel daran besteht, daß die Anmelderin die Beschwerde nicht nur rein vorsorglich eingelegt hat. Sie war vielmehr bereits bei Beschwerdeeinlegung entschlossen, ein Beschwerdeverfahren durchzuführen. Die Unterlassung der Beschwerdebegründung war ein echtes, wenn auch nicht nach dem Maßstab von Artikel 122(1) EPÜ entschuldbares Versäumnis.

7. Das System der sog. "getrennten Fristen" für Beschwerdeeinlegung und Begründung wurde auf der Münchner Diplomatischen Konferenz noch einmal eingehend erörtert (vgl. Berichte S. 53, Nr. 447-466). Dabei hat eine Delegation (Rd.-Nr. 465) ausdrücklich gesagt, daß ihres Erachtens im Falle einer verspäteten Beschwerdebegründung die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt werden dürfe. Dieser Meinung ist zuzustimmen. Dies aber nicht, weil sie die Schlußfolgerung einer Delegation aus der vorangegangenen Konferenzverhandlung war. Vielmehr deswegen, weil sie den System der "getrennten Fristen" nach der Konzeption der Konferenz entspricht. Durch dieses System soll lediglich, wie die zitierten Verhandlungen zeigen, mehr Frist für eine gute Begründung gegeben werden. Verhindert werden sollte dabei aber, daß die Beschwerde rein vorsorglich eingelegt, deren Endgültigkeit dann von der Abgabe oder Nichtabgabe der Begründung abhängig bleibt und bei Nichtabgabe die Rückzahlung der Gebühr beansprucht wird. Solches war im vorliegenden Fall, wie gesagt, nicht die Absicht der Anmelderin. Dennoch kann ihr Fall von dem Fall einer rein vorsorglich fristwährenden Beschwerdeeinlegung nicht grundsätzlich unterschieden werden (s. hierzu auch T 41/82 in ABI. EPA 1982, 256). Dem System der getrennten Fristen entsprechend kann daher bei Nichtabgabe oder Verspätung der Beschwerdebegründung die Beschwerdegebühr nicht zurückgezahlt werden.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in die Frist zur Abgabe der Beschwerdebegründung wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.

the appeal merely as a precautionary measure but had every intention of proceeding with the appeal when he filed the notice thereof. The failure to file the Statement of Grounds was a genuine omission, though not excusable for the purposes of Article 122(1) EPC.

7. The "separate time limits" for filing the appeal and the Statement of Grounds were the subject of further detailed discussion at the Munich Diplomatic Conference (cf. minutes, p. 51, points 447 to 466). One delegation (point 465) made the precise point that the fee for appeal should not, in its view, be refunded if the Statement of Grounds were not filed in time. The Board takes the same view, not because it was the conclusion reached by one delegation after the discussion at the Conference but because it is in line with the "separate time limits" concept adopted by the Conference. From the Conference discussions it is clear that the sole purpose of this arrangement was to give more time for a proper Statement of Grounds to be drawn up. A situation was to be avoided in which an appeal would be filed merely as a precautionary measure with the decision to proceed being signified by filing the Statement of Grounds and a refund being claimed otherwise. While this was not the course contemplated by the applicant in the present case, no distinction of principle can be made between his case and that of a mere precautionary filing aimed at extending the time limit (cf. T 41/82 in OJ EPO 1982, p. 256). Under the "separate time limits" arrangement, therefore, the fee for appeal cannot be refunded if the Statement of Grounds is not filed or filed late.

For these reasons,

it is decided that:

1. The application for re-establishment of rights in respect of the time limit for filing the Statement of Grounds of appeal is refused.
2. The appeal is rejected as inadmissible.

vue, d'autant qu'il ne fait aucun doute en l'espèce que la demanderesse n'a pas introduit le recours par simple mesure de précaution. Elle était bien au contraire déjà résolue à engager une procédure de recours, au moment où elle a formé le recours. Le défaut de présentation du mémoire exposant les motifs du recours constitue une véritable, omission quoique non excusable selon les critères de l'article 122(1) de la CBE.

7. Le principe de la "séparation des délais", c'est-à-dire un délai pour former le recours et l'autre pour en exposer les motifs, a encore fait l'objet d'une discussion approfondie lors de la Conférence diplomatique de Munich (cf. Procès-verbaux, p. 55 et 56, points 447 à 466). Une délégation (point 465) a expressément déclaré qu'à son avis la taxe de recours ne devrait pas être remboursée, lorsque les motifs du recours n'ont pas été exposés dans les délais. La Chambre partage cet avis, non parce qu'il représente la conclusion formulée par une délégation au terme de la discussion lors de ladite Conférence, mais parce qu'il est dans le droit fil du principe de la "séparation des délais", adopté par la Conférence. Comme il ressort des négociations évoquées ci-dessus, ce principe vise uniquement à donner plus de temps au requérant pour mener à bien l'établissement du mémoire exposant les motifs du recours. Par contre, il importe d'éviter dans ces conditions le cas où un recours est formé seulement par mesure de précaution et où son sort dépend alors de la présentation ou non-présentation du mémoire en exposant les motifs, avec en fin de compte la possibilité d'exiger le remboursement de la taxe correspondante en cas de non-présentation dudit mémoire. Telle n'était pas l'intention de la demanderesse, comme cela a déjà été dit. Il est cependant impossible d'établir une distinction fondamentale entre son cas et le cas d'un recours qui serait formé en temps voulu, mais uniquement par mesure de précaution (cf. décision T 41/82 publiée dans le JO de l'OEB n° 7/1982, p. 256). Selon le principe de la "séparation des délais", la taxe de recours ne peut donc être remboursée en cas de non-présentation ou de présentation tardive du mémoire exposant les motifs du recours.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La requête en restitutio in integrum quant au délai de présentation du mémoire exposant les motifs du recours est rejetée.
2. Le recours est rejeté comme irrecevable.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1 vom
18. März 1983
T 52/82 ***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson
Mitglied: C. Maus
Mitglied: P. Ford

**Anmelderin: Maschinenfabrik
Rieter A.G.**

**Stichwort: "Aufwindvorrichtung/
RIETER"**

**EPÜ Artikel 123(2)
"Änderung im Oberbegriff"**

Leitsatz

Wird im Oberbegriff eines Anspruchs ein allgemeinerer Ausdruck zur Bezeichnung eines Merkmals, das sowohl in dem in der eingereichten Anmeldung beschriebenen nächstliegenden Stand der Technik als auch in der Erfindung selbst vorkommt, an die Stelle eines spezielleren Ausdrucks gesetzt, der nicht zur Bezeichnung des im Stand der Technik vorkommenden Merkmals geeignet ist, so stellt diese Änderung keine Erweiterung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung in der eingereichten Fassung dar.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 21. September 1978 eingereichte, unter der Nummer 0 001 359 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 78 300 409.6, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 23. September 1977 beansprucht, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. November 1981 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 8. Dezember 1980 eingegangenen Ansprüche 1 bis 19 zugrunde.

II. In der Entscheidung der Prüfungsabteilung heißt es, der jetzige Anspruch 1 enthalte gegenüber dem ursprünglich eingereichten Anspruch 1 eine Verallgemeinerung von Merkmalen, die nicht durch die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen gestützt werde. Der Anspruch sei daher aufgrund des Artikels 123(2) EPÜ nicht gewährbar. Der unabhängige Anspruch 13 sei aufgrund desselben Artikels ebenfalls nicht gewährbar.

III. Am 16. Januar 1982 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und entrichtete die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung ging am 19. März 1982 ein.

Die Beschwerdeführerin hielt die Ansprüche 1 bis 19, die der Entscheidung zugrunde lagen, aufrecht. Sie vertrat die Auffassung, die weiter gefaßten Ansprüche seien durch die Beschreibung gestützt. Auf Wunsch der Kammer sei sie bereit, die Ansprüche 1 und 13 in dem in der Beschwerdebegründung angegebenen Umfang zu ändern.

* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.2.1 dated
18 March 1983
T 52/82 ***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson
Member: C. Maus
Member: P. Ford

**Applicant: Maschinenfabrik Rieter
A.G.**

**Headword: "Winding apparatus/
RIETER"**

**EPC Article 123(2)
"Amendment: preamble of claim"**

Headnote

An amended claim does not contain subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, if the preamble to the claim has been amended by substituting an appropriate more general term, which is apt to define a feature common to both the closest prior art described in the application as filed and the invention which is the subject of the application, for a specific term which was not apt to define that feature of the prior art.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 78 300 409.6, filed on 21 September 1978, published under the number 0 001 359 and claiming the priority of a previous application of 23 September 1977, was refused by the Decision of the Examining Division dated 27 November 1981.

The Decision was based on Claims 1 to 19 received on 8 December 1980.

II. In its Decision, the Examining Division stated that the present Claim 1 contains generalisations of features as compared to the originally filed Claim 1 which are not supported by the disclosure in the original document. This claim is therefore not allowable under Article 123(2) EPC. Having regard to the same Article, independent Claim 13 is also not allowable.

III. On 16 January 1982, the appellant lodged an appeal against this Decision, with payment of the fee for appeal. The statement setting out the Grounds of Appeal was received on 19 March 1982.

The appellant maintained Claims 1 to 19 on which the decision was based. He was of the opinion that the broader claims were justified by the description. In case the Board should so desire, he was willing to amend Claims 1 and 13 to the extent specified in the Statement of Grounds.

* Official Text.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.2.1 du
18 mars 1983
T 52/82 ***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson
Membre: C. Maus
Membre: P. Ford

**Demandeur: Maschinenfabrik Rieter
A.G.**

**Référence: "Dispositif d'envidage/
RIETER"**

**CBE Art. 123(2) "Modification:
préambule de revendication"**

Sommaire

Une revendication modifiée ne renferme pas d'élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, si le préambule de la revendication a été modifié en remplaçant par un terme approprié plus général, qui est apte à définir une caractéristique commune tant à l'état le plus proche de la technique décrit dans la demande telle que déposée qu'à l'invention faisant l'objet de la demande, un terme spécifique qui n'était pas apte à définir cette caractéristique de l'état de la technique.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 78 300 409.6, déposée le 21 septembre 1978, publiée sous le numéro 0 001 359 et revendiquant la priorité d'une demande antérieure en date du 23 septembre 1977, a été rejetée par décision de la Division d'examen en date du 27 novembre 1981.

Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 19 reçues le 8 décembre 1980.

II. Dans sa décision, la Division d'examen déclare que l'actuelle revendication 1 contient des généralisations de caractéristiques par rapport à la revendication 1 initiale qui ne sont pas étayées par la description initiale. En vertu de l'article 123(2) de la CBE, cette revendication n'est donc pas admissible, et la revendication indépendante 13 ne saurait non plus être retenue.

III. Le 16 janvier 1982, la requérante a formé un recours contre cette décision et simultanément acquitté la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 19 mars 1982.

La requérante y maintenait les revendications 1 à 19 sur la base desquelles avait été rendue la décision. A son avis, les revendications élargies étaient étayées par la description. Si la Chambre le souhaitait, elle était prête à modifier les revendications 1 et 13 dans la mesure spécifiée dans le mémoire.

* Traduction.

IV. In einem Bescheid vom 21. Oktober 1982 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, daß nach Artikel 123(2) EPÜ keine der beiden Fassungen der Ansprüche 1 und 13 gewährbar sei.

V. Mit Schreiben vom 2. Dezember 1982, das am 4. Dezember 1982 einging, reichte die Anmelderin neue Ansprüche 1 bis 12 als Ersatz für alle vorher eingereichten Ansprüche ein.

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Aufwinden von Endlosfäden zu Spulen auf Hülsen (10, 11) mit einem Träger (2), der um eine Achse drehbar ist, mindestens zwei axial verschiebbaren Spanndornen (8, 9) zur Aufnahme der Hülsen (10, 11), wobei jeder Spanndorn in einer Halterung (12, 14, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) auf dem Träger befestigt ist, die die Drehung des Dorns um seine eigene Achse ermöglicht, einer in einem Abstand zur Achse des Trägers angebrachten treibenden Reibwalze (30), die die einzelnen Spanndorne (13) um ihre Achsen dreht, wenn sie in eine vorgegebene Position in bezug auf die Reibwalze gebracht werden, und einem Beschleunigungsring (28) zur Beschleunigung eines Spanndorns durch Kontakt mit dessen Oberfläche, bevor der Spanndorn in Aufwindstellung gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Beschleunigungsring (28) im Zentrum des Trägers (2) angeordnet ist und jede Halterung (12, 14, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) ein steuerbares Mittel (22, 23) zum gesteuerten Schwenken des Spanndorns von einer radial inneren in eine radial äußere Stellung in bezug auf die Rotationsachse des Trägers aufweist, wobei der Dorn in der inneren Stellung durch den Beschleunigungsring angetrieben und in der äußeren Position durch Schwenken des Trägers um seine Rotationsachse in die Aufwindstellung gebracht werden kann."

VI. Hinsichtlich der Fassung der ursprünglichen Ansprüche und der Beschreibung wird auf die Veröffentlichung Nr. 0 001 359 verwiesen.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdeführerin hat auf den unabhängigen Anspruch 13 und alle davon abhängigen Ansprüche verzichtet. Deshalb braucht die Kammer nur noch zu prüfen, ob der Anspruch 1 in der am 4. Dezember 1982 eingegangenen Fassung durch die ursprünglichen Unterlagen gestützt wird.

3. Der jetzige Anspruch 1 unterscheidet sich von dem ursprünglichen Anspruch 1 sachlich wie folgt:

IV. In a communication dated 21 October 1982 the appellant was notified that both texts of Claims 1 and 13 were not allowable having regard to Article 123(2) EPC.

V. By letter of 2 December 1982, received on 4 December 1982, the appellant submitted new Claims 1 to 12 in replacement of all claims previously submitted.

Claim 1 reads as follows:

"1. A winding apparatus for winding endless filaments into packages on tubes (10, 11) comprising a carrier (2) rotatable about an axis of rotation; at least two axially movable bobbin chucks (8, 9) for taking up tubes (10, 11), each said chuck having a mounting (12, 14, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) on the carrier enabling rotation of the chuck about its own axis; a friction drive drum (30) spaced from said axis of rotation of said carrier for successively rotating said bobbin chucks about their axes thereof when a respective chuck (13) is brought into a predetermined winding position relative to said drive drum; and an accelerating ring (28) for accelerating a bobbin chuck by contact with the surface thereof prior to said bobbin chuck being brought into said winding position; characterised in that the accelerating ring (28) is fixed at the centre of the carrier (2); and each said mounting (12, 14, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) includes a controllable means (22, 23) for controllably pivoting the respective bobbin chuck between radially inner and outer positions relative to said axis of rotation of said carrier, wherein in said inner position said respective chuck can be driven by said accelerating ring, and in said outer position said respective chuck can be located in said winding position by angular disposition of said carrier about said axis of rotation thereof."

VI. Concerning the wording of the original claims and description, reference is made to publication No. 0 001 359.

Reasons for the Decision

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

2. The appellant has abandoned independent Claim 13 and all claims depending on this claim. It is therefore incumbent on the Board to examine only whether Claim 1, in the wording received on 4 December 1982, is supported by the original document.

3. The present Claim 1 differs from the original Claim 1 as to its substantive content as follows:

IV. Par notification du 21 octobre 1982, la requérante a été informée qu'en vertu de l'article 123(2) de la CBE, les textes des revendications 1 et 13 n'étaient pas admissibles.

V. Par lettre du 2 décembre 1982 parvenue le 4 décembre 1982, la requérante a déposé de nouvelles revendications 1 à 12 en remplacement de l'ensemble des revendications soumises auparavant.

La revendication 1 s'énonce comme suit:

"1. Dispositif d'envidage pour le bobinage de filaments continus en ensembles sur des tubes (10, 11), comprenant un chariot (2) pouvant tourner autour d'un axe de rotation, au moins deux mandrins de bobine (8, 9) mobiles dans le sens axial pour recevoir des tubes (10, 11), chaque mandrin comportant une monture (12, 13, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) sur le chariot permettant la rotation du mandrin autour de son propre axe; un cylindre d'entraînement par friction (30) distant de l'axe de rotation du chariot pour mettre successivement en rotation les mandrins de bobine autour de leurs axes lorsque chaque mandrin (13) est amené dans une position de bobinage prédéterminée par rapport au cylindre d'entraînement, et une bague d'accélération (28) pour provoquer l'accélération d'un mandrin de bobine par contact avec la surface de celui-ci, avant que le mandrin de ne soit mis dans la position de bobinage, caractérisé en ce que la bague d'accélération (28) est fixée au centre du chariot (2) et chaque monture (12, 14, 16, 18, 20, 22; 13, 15, 17, 19, 21, 23) comprend un dispositif que l'on peut commander (22, 23) permettant de faire pivoter de manière contrôlée le mandrin de bobine entre des positions radialement intérieure et extérieure par rapport à l'axe de rotation du chariot, où dans la position intérieure le mandrin peut être entraîné par la bague d'accélération, et dans la position extérieure ce mandrin peut être mis dans la position de bobinage par placement angulaire du chariot autour de son axe de rotation."

VI. S'agissant de la formulation des revendications et de la description initiales, la Chambre renvoie à la publication n° 0 001 359.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La requérante a renoncé à la revendication indépendante 13 et à toutes les revendications dépendant de celle-ci. Il incombe par conséquent à la Chambre d'examiner seulement si la revendication 1, dans la version reçue le 4 décembre 1982, est étayée par le document initial.

3. L'actuelle revendication 1 présente les différences suivantes, quant à son contenu, par rapport à la revendication 1 initiale:

3.1 Oberbegriff

- a) Die Wörter "zum automatischen Auswechseln" wurden gestrichen.
- b) Das Merkmal "Drehscheibe" wurde in "Träger" geändert.
- c) Der Ausdruck "am Umfang des Beschleunigungsrings" wurde in "an dessen Oberfläche", d.h. Oberfläche des Spanndorns, geändert.

3.2 Kennzeichnender Teil

- d) Das Merkmal "Drehscheibe" wurde auch in diesem Teil des Anspruchs in "drehbarer Träger" geändert.

- e) Die Wörter "um je eine Welle" wurden gestrichen.
- f) Das Merkmal "im Bereich je einer Öffnung der Drehscheibe" wurde gestrichen.

4. Diese Änderungen sind aus folgenden Gründen zulässig:

- a) Die Worte "zum automatischen Auswechseln" beschreiben kein Merkmal, sondern stellen eine Zusammenfassung der Funktion des im folgenden Satz des Anspruchs 1 genannten Mittels dar.
- b) Der Fachmann entnimmt den Seiten 1 und 2 der Beschreibung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 die Nachteile beseitigt, die die Aufwindvorrichtung der britischen Patentschrift 1 487 608 nach Meinung der Anmelderin aufweist. Daraus folgt, daß der Oberbegriff des Anspruchs 1 aus dieser Patentschrift abgeleitet ist. Die aus der britischen Patentschrift 1 487 608 bekannte Aufwindvorrichtung weist keine Drehscheibe, sondern einen Schwenkarm auf (vgl. Beschreibung, Seite 1, Zeile 16 und 17 und Anspruch 1 der britischen Patentschrift). Gemäß der Entscheidung T 06/81 "Siemens/Elektrodenschlitten" der Kammer (vgl. ABI. EPA 5/1982, 183 bis 187) kann es der Anmelderin deshalb nicht vorwehrt werden, den Oberbegriff dadurch zu berichtigen, daß sie das Merkmal "Drehscheibe" durch das Merkmal "Träger" als gemeinsames Merkmal der bekannten und der anmeldungsgemäßen Vorrichtung ersetzt.

- c) Der neue Wortlaut "dessen Oberfläche" bedeutet im wesentlichen dasselbe wie die Formulierung "Umfang des Beschleunigungsrings" im ursprünglichen Anspruch.

- d) Der Fachmann würde in den ursprünglichen Unterlagen keinen Hinweis darauf finden, daß es für die Lösung der in der Beschreibung genannten Aufgabe von Bedeutung ist, den Schwenkarm der bekannten Vorrichtung durch eine Drehscheibe zu ersetzen. Es wäre ihm daher sofort klar, daß die Ausgestaltung des Trägers unerheblich ist. Es ist deshalb zulässig, den Begriff "Drehscheibe" durch "drehbaren Träger" zu ersetzen.

- e) Für eine schwenkbare Lagerung der Dorne sind Wellen unerlässlich. Es ist daher nicht erforderlich, diese ausdrück-

3.1 Preamble

- (a) The words "automatically exchanging" have been omitted.
- (b) The feature "rotatable disc" has been amended to "carrier".
- (c) The phrase "circumference of the accelerating ring" has been amended to "surface thereof" i.e. surface of the bobbin chuck.

3.2 Characterising portion

- (d) The feature "rotatable disc" has been amended to "rotatable carrier" in this portion of the claim too,

- (e) The words "about one of a plurality of shafts" have been omitted.
- (f) The feature "in the region of one of a plurality of openings in the disc" has been omitted.

4. These amendments are permissible on the following grounds:

- (a) The words "automatically exchanging" described no feature, but constituted a summarising statement of the function of the means specified in the subsequent phrase of Claim 1.
- (b) The skilled reader learns from pages 1 and 2 of the description that the subject-matter of Claim 1 will overcome the disadvantages which, in the applicant's opinion, the winding apparatus according to British patent specification 1 487 608 shows. From this it follows that the preamble of Claim 1 is derived from that patent specification. The winding apparatus known from British patent specification 1 487 608 presents no rotatable disc but a pivotal arm (cf. page 1, lines 16 and 17 of the description and Claim 1 of the said British patent specification). According to the "Siemens/electrode slide" decision T 06/81 of the Board (cf. Official Journal of the EPO, 5/1982, pages 183 to 187), the applicant cannot, therefore, be refused correction of the preamble, whereby the feature "rotatable disc" is replaced by the feature "carrier" as the common feature of the known apparatus and of the apparatus disclosed in the application in the present case.

- (c) The new wording "surface thereof" means substantially the same as the phrase "circumference of the accelerating ring" in the original claim.

- (d) In the original document, a skilled person would not find any indication that it is of importance for the solution of the problem stated in the description to replace the pivotable arm of the known apparatus by a rotatable disc. As a result, he would understand immediately that the configuration of the carrier was of no consequence. It is, therefore, permissible to substitute the term "rotatable disc" by "rotatable carrier",

- (e) For a pivotable bearing of the chucks, shafts are mandatory. Hence, it is not necessary to mention the shafts

3.1 Préambule

- a) Les mots "changement automatique" ont été omis;
- b) La caractéristique "disque pouvant tourner" est devenue un "chariot";
- c) Le membre de phrase "circonférence de la bague d'accélération" a été transformé en "surface de celui-ci", c'est-à-dire "surface du mandrin de bobine".

3.2 Partie caractérisante

- d) La caractéristique "disque pouvant tourner" a été transformée en "chariot pouvant tourner" également dans cette partie de la revendication;

- e) Les termes "autour de l'un des arbres" ont été omis;
- f) La caractéristique "dans la zone de l'une des ouvertures pratiquées dans le disque" a été omise.

4. Ces modifications sont admissibles pour les raisons suivantes:

- a) les mots "changement automatique" ne décrivaient aucune caractéristique; ils résumaient la fonction du moyen spécifié dans la phrase suivante de la revendication 1;
- b) l'homme du métier apprend dans les pages 1 et 2 de la description que l'objet de la revendication 1 permettra de surmonter les inconvénients dont souffre, d'après la demanderesse, le dispositif d'envidage selon le document GB-A-1 487 608. Il s'ensuit que le préambule de la revendication 1 découle de ce brevet. Le dispositif d'envidage selon le document GB-A-1 487 608 ne présente aucun disque pouvant tourner, mais un bras pivotant (cf. page 1, lignes 16 et 17 de la description et la revendication 1 dudit document). Conformément à la décision T 06/81 de la Chambre de recours, relative au "chariot porte-électrode/Siemens" (voir Journal officiel de l'OEB n° 5/1982, p. 183-187), la correction du préambule selon laquelle la caractéristique "disque pouvant tourner" est remplacée par la caractéristique "chariot" comme caractéristique commune au dispositif connu et au dispositif décrit dans la présente demande doit par conséquent être admise;

- c) la nouvelle formulation "surface de celle-ci" a en fait la même signification que les termes "circonférence de la bague d'accélération" employés dans la revendication initiale;

- d) dans le document initial, l'homme du métier ne trouve aucune indication du fait qu'il est important pour la solution du problème exposé dans la description de remplacer le bras pivotant du dispositif connu par un disque pouvant tourner. Il comprendra donc immédiatement que la configuration du chariot n'entre pas en ligne de compte. Il est permis, par conséquent, de remplacer le terme "disque pouvant tourner" par "chariot pouvant tourner";

- e) pour un support pouvant faire pivoter des mandrins, il est indispensable d'avoir recours à des arbres. Il n'y a donc pas

* Übersetzung.

* Official Text.

* Traduction.

lich zu erwähnen.

f) Aus den obengenannten Gründen (vgl. Buchstabe d) ergibt sich, daß das Merkmal "im Bereich je einer Öffnung der Drehscheibe" entfallen kann, weil es nur notwendig ist, wenn der Träger aus einer Scheibe besteht.

Der Gegenstand des jetzigen Anspruchs 1 geht deshalb nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.

Der Anspruch 1 erfüllt daher in dieser Hinsicht die Formerfordernisse des Übereinkommens.

5. Die Prüfungsabteilung hat noch nicht geprüft, ob eine Vorrichtung nach Anspruch 1 patentfähig ist. Unter diesen Umständen hält es die Kammer für verfrüht, über die Patentfähigkeit zu entscheiden, und macht von der ihr nach Artikel 111(1) EPÜ übertragenen Befugnis Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

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

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben; die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

* Übersetzung.

expressly.

(f) From the reasons given above (cf. paragraph (d)) it follows that the feature "in the region of one of a plurality of openings in the discs" can be deleted because it is only necessary if the carrier consists of a disc.

The subject-matter of the present Claim 1 does not, therefore, extend beyond the content of the application as filed.

Claim 1 thus meets in this respect the formal requirements of the Convention.

5. The Examining Division has not yet examined whether an apparatus according to Claim 1 is patentable. Under these circumstances the Board deems it not timely to decide on this issue, but makes use of the power given to it by Article 111(1) EPC to remit the case to the Examining Division for further prosecution.

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

The Decision under appeal is set aside; the case is remitted to the Examining Division for further prosecution.

* Official Text.

nécessité de mentionner expressément les arbres;

f) il suit des raisons précédemment indiquées (voir point d)) que la caractéristique "dans la zone de l'une des ouvertures pratiquées dans le disque" peut être supprimée car elle n'est nécessaire que si le chariot est constitué par un disque.

L'objet de la présente revendication 1 ne s'étend donc pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

La revendication 1 satisfait à cet égard aux exigences formelles de la Convention.

5. La Division d'examen n'a pas encore examiné la question de savoir si un dispositif selon la revendication 1 est brevetable. Dans ces conditions, la Chambre considère comme inopportun de statuer sur ce point et, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 111(1) de la CBE, elle renvoie l'affaire à la Division d'examen pour suite à donner.

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

La décision attaquée est annulée; l'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour suite à donner.

* Traduction.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
17. März 1983
T 20/83*****

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglied: K. Jahn
Mitglied: O. Bossung

Anmelder: Ciba-Geigy AG

**Stichwort: "Benzothioapyranderi-
vate/CIBA-GEIGY"**

EPÜ Artikel 52(1), 56, 96(2)

"Erfinderische Tätigkeit in repräsentativem Umfang" — "Voraussagen über Eigenschaften chemischer Stoffe aufgrund deren Struktur" — "Glaubhaftmachen von patentierungswesentlichen Angaben"

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 5. Februar 1979 eingegangene und am 14. November 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 100 325.4 mit der Veröffentlichungsnummer 0 005 141... wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 2. September 1982 auf der Grundlage der am 7. Dezember 1981 eingegangenen Patentansprüche zurückgewiesen.

* Amtlicher Text.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Referat 4.5.1 (EPA-Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1.20 pro Seite erhältlich.

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
17 March 1983
T 20/83* ****

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Member: K. Jahn
Member: O. Bossung

Applicant: Ciba-Geigy AG

**Headword: "Benzothioapyran
derivatives/CIBA-GEIGY"**

EPC Articles 52(1), 56, 96(2)

"Inventive step on a representative basis" — "Predictions about properties of chemical substances based on their structure" — "Substantiation of information material to patentability"

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 100 325.4 received on 5 February 1979 and published on 14 November 1979 (publication number 0 005 141) ... was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 2 September 1982 on the basis of the claims received on 7 December 1981.

* Translation.

** This is an abridged version of the Decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from Department 4.5.1 (EPO Library in Munich) on payment of a photocopying fee of DM 1.20 per page.

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
17 mars 1983
T 20/83* ****

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membre: K. Jahn
Membre: O. Bossung

Demanderesse: Ciba-Geigy AG

**Référence: "Dérivés de benzothio-
pyranne/CIBA-GEIGY"**

CBE Articles 52(1), 56 et 96(2)

"Activité inventive satisfaite de façon représentative" — "Prévisions concernant les propriétés de substances chimiques en fonction de la structure de ces dernières" — "Vraisemblance d'indications essentielles pour la brevetabilité"

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 100 325.4, déposée le 5 février 1979 et publiée le 14 novembre 1979 sous le numéro 0 005 141, ... a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 2 septembre 1982 se fondant sur les revendications déposées le 7 décembre 1981.

* Traduction.

** Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service 4.5.1 (bibliothèque de l'OEB à Munich) moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1.20 DM par page.

II. Zwar erfüllen diese Ansprüche alle rein formalen Voraussetzungen des EPÜ, für die Zurückweisung sei allein die Frage maßgeblich gewesen, ob für die Stoffe nach Anspruch 1 die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit wenigstens in repräsentativer Weise über den gesamten Bereich vorliege. Dies sei hier nicht der Fall. Anspruch 1 lautet...

Aus der US-A 4 013 771 (Entgegenhaltung 1) seien bereits gut wirksame anti-allergische Verbindungen bekannt, die das Grundgerüst der anmeldungsge-
mäßigen Verbindungen, nämlich des 4-Oxo-4H-1-benzothiopyrans, enthielten. Die DE-A 2 509 547 (Entgegenhaltung 2) gebe dem Fachmann die Anregung, daß der Oxaloaminorest, verknüpft mit einem bestimmten schwefelhaltigen Heterocyclus, eine pharmakophore Gruppe in Richtung antiallergischer Eigenschaften darstelle. Es sei daher für den Pharmachemiker selbstverständlich gewesen, zur Schaffung neuer Antiallergika die Oxaloaminogruppe mit dem o. g. Grundgerüst zu verknüpfen. Daher müßten die beanspruchten Verbindungen, um patentfähig zu sein, überraschende antiallergische Eigenschaften aufweisen ...

III. Am 13. Oktober 1982 hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt und diese am 23. Dezember 1982 im wesentlichen wie folgt begründet: Einzig strittiger Punkt sei, ob der Gegenstand des Anspruchs ... auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Dem EPÜ sei nicht zu entnehmen, daß allen unter einen Anspruch fallenden Verbindungen die erfinderische Tätigkeit als positive Eigenschaft anhaften müsse, vielmehr liege dieses Patentierungskriterium immer dann vor, wenn der negativ definierte Tatbestand des Naheliegens aufgrund des Standes der Technik fehle.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Zulässigkeit der geltenden Anspruchsfassung, die in der Entscheidung ohne Hinweis auf die Fundstellen in der Erstinstanz festgestellt wird, erscheint der Kammer in mehrerer Hinsicht fraglich ...

3. Die Prüfungsabteilung hat den Gegenstand des Anspruchs im Hinblick auf den Stand der Technik, wie er sich aus den Entgegenhaltungen 1 und 2 ergibt, als naheliegend beurteilt und seine Patentierung vom Glaubhaftmachen einer überraschenden antiallergischen Wirkung abhängig gemacht, die nach ihrer Auffassung nicht gegeben ist.

Die Kammer hingegen bewertet den Anmeldegegenstand nach Anspruch 1 bereits als qualitativ überraschend, so daß die Frage der überraschenden quantitativen Überlegenheit dahinstehen

II. The aforementioned claims fulfilled all the purely formal requirements of the EPC. The sole issue decisive to refusal was whether inventive step was present in a representative number of compounds out of the whole range of substances according to Claim 1. Such was deemed to be the case. Claim 1 reads as follows ...

Effective anti-allergic compounds having the same basic structure as the compounds according to the application, i.e. 4-oxo-4H-1-benzothiopyran, were already known from US-A 4 013 771 (Citation 1). DE-A2 509 547 (Citation 2) suggested to the skilled man that the oxaloamino residue, when connected to a particular sulphur-containing heterocyclic system represented a group contributing a pharmacological effect manifested in anti-allergic properties. It was therefore a matter of course for a pharmaceutical chemist to combine the oxaloamino group with the above-mentioned basic structure to create new anti-allergic preparations. Consequently, to be patentable, the compounds claimed would have to have surprising anti-allergic properties ...

III. On 13 October 1982 the appellant filed an appeal and, on 23 December 1982, a Statement of Grounds the substance of which was as follows: the only point in dispute was whether the subject-matter of the claim ... involved an inventive step. The EPC did not substantiate a contention that all the compounds covered by a claim had to show inventive step as a positive attribute; that patentability criterion was fulfilled if the negative attribute of obviousness having regard to the state of the art was absent.

Reasons for the Decision

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

2. The admissibility of the current version of the claim, established in the decision of the department of first instance without reference to sources in the initial disclosure, seems questionable to the Board in more than one respect ...

3. The Examining Division adjudged the subject-matter of the claim, having regard to the state of the art as contained in Citations 1 and 2, to be obvious and made patentability dependent on substantiation of a surprising anti-allergic effect, which it deemed not to be present.

The Board, however, views the subject-matter of Claim 1 as qualitatively surprising, so that the question of surprising quantitative superiority can be left aside ...

II. Il a été établi que ces revendications satisfont à toutes les conditions purement formelles de la CBE et que seule a été déterminante pour le rejet la question de savoir si pour les composés selon la revendication 1 la condition d'activité inventive était satisfaite au moins de manière représentative sur l'ensemble du domaine. Cette condition n'aurait pas été satisfaite. La revendication 1 s'énonce suit ...

D'après le document US-A-4 013 771 (antériorité 1), on connaît déjà des composés antiallergiques très actifs, comportant le squelette fondamental des composés selon la demande, des 4-oxo-4H-1-benzothiopyrans. Le document DE-A-2 509 547 (antériorité 2) suggère à l'homme du métier que le reste oxaloamino, lié à un hétérocycle déterminé contenant du soufre, représente un groupe pharmacophore susceptible d'offrir des propriétés antiallergiques. Il est dès lors évident pour le pharmacochimiste de relier le groupe oxaloamino audit squelette fondamental pour l'obtention de nouveaux produits antiallergiques. Il faudrait donc, pour être brevetables, que les composés revendiqués présentent des propriétés antiallergiques inattendues ...

III. Le 13 octobre 1982, la requérante a formé un recours. Dans le mémorandum exposant les motifs, en date du 23 décembre 1982, elle a allégué pour l'essentiel que le seul point litigieux serait de savoir si l'objet de la revendication ... implique une activité inventive. Selon elle, il ne découle pas de la CBE que tous les composés couverts par une revendication doivent revêtir positivement le caractère de l'activité inventive, mais ce critère de brevetabilité existe par contre chaque fois que les faits censés nier que l'invention n'est pas évidente ne trouvent pas de fondement dans l'état de la technique.

Motifs de la décision

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

2. L'admissibilité de la rédaction actuelle des revendications, qui est reconnue dans la décision de la première instance sans qu'y soient effectués des renvois à la divulgation initiale, paraît discutable à la Chambre à plusieurs égards ...

3. La Division d'examen a considéré que l'objet revendiqué découlait de manière évidente de l'état de la technique représenté par les antériorités 1 et 2 et a fait dépendre sa brevetabilité de la vraisemblance d'une action antiallergique inattendue, qui à son avis fait défaut.

La Chambre estime par contre que l'objet de la demande selon la revendication 1 a déjà du point de vue qualitatif des effets inattendus, si bien qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

kann ...

4. Wie im angefochtenen Beschluß zutreffend festgestellt wird, sind in der nächstliegenden Entgegenhaltung 1 antiallergisch wirksame 2-Aminothiopyrone beschrieben, die auch das Grundgerüst für die anmeldungsgemäßen Verbindungen nach Anspruch 1 bilden, soweit dort 4-Oxo-4H-1-benzothiopyrone beansprucht werden (vgl. hierzu auch Formel Ib auf S. 10 der Beschreibung). Die bekannten Verbindungen enthalten in 2-Stellung eine Aminogruppe, in 3-Stellung einen Cyan- oder Carboxamidorest, Reste also, die in den beanspruchten Verbindungen überhaupt nicht vorkommen.

Diese beiden Positionen können anmeldungsgemäß unsubstituiert oder durch bestimmte Reste mit der für R_1 und R_2 angegebenen Bedeutung substituiert sein. Zudem enthält der dem Thiopyranring anellierte Benzolring (Ph) anmeldungsgemäß den Rest $R-CO-NH$ der wiederum den bekannten Verbindungen fremd ist.

Entgegenhaltung 2 betrifft antiallergische Thiophene, Benzothiophene oder Thiophene mit einem in 4,5-Stellung angegliederten carbocyclischen oder N oder S enthaltenden gesättigten Rest. Gemeinsames Merkmal all dieser bekannten Verbindungen ist die in 2-Stellung durch die ggf. veresterte Oxaminsäuregruppe substituierte Thiophengrundstruktur. Hiervon unterscheiden sich die beanspruchten Verbindungen vor allem durch ein anderes Grundgerüst. Der Anmeldegegenstand ist daher neu.

5. Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit chemischer Stoffe werden — wie hier — häufig deren überraschende Eigenschaften herangezogen. Nach herrschender Meinung werden diese Eigenschaften im wesentlichen von der Struktur der Stoffe geprägt. Die Struktur setzt sich nach dem üblichen Sprachgebrauch zusammen aus charakteristischen Strukturelementen, der Grundstruktur und der Art und Stellung von Substituenten. Da wissenschaftlich gesicherte Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften chemischer Stoffe eher die Ausnahme sind, ist man bei Prognosen über die Eigenschaften solcher Stoffe im Hinblick auf deren Struktur regelmäßig auf Empirie und Analogieschlüsse angewiesen. Wie weit solche Analogieschlüsse zulässig sind, hängt in erster Linie vom Umfang der Kenntnisse und dem speziellen Sachgebiet ab. Fachmännische Prognosen müssen im allgemeinen dort ihr Ende finden, wo Stoffe auf ihre Eigenschaften hin zu beurteilen sind, die durch Austausch sämtlicher Strukturelemente aus Verbindungen des Standes der Technik mit gleicher Wirkungsrichtung gedanklich synthetisiert wurden. Ein solcher Fall liegt hier vor.

4. As the Examining Division quite rightly finds in the impugned decision, the nearest citation (Citation 1) describes 2-aminothiopyrones, which also form the basic structure of the compounds according to Claim 1 of the present application, insofar as 4-oxo-4H-1-benzothiopyrans are claimed (cf. also Formula 1b on page 10 of the description). The known compounds contain in the 2-position an amino group and in the 3-position a cyano or carboxamido residue, i.e. residues that are not present at all in the claimed compounds.

These two positions can, according to the application, be unsubstituted or substituted by certain residues with the meaning indicated for R_1 and R_2 . Furthermore, according to the application, the benzene ring (Ph) fused to the thiopyran ring contains the residue $R-CO-NH$, which is again absent from the known compounds.

Citation 2 relates to anti-allergic thiophenes, benzothiophenes or thiophenes to which a saturated residue — either carbocyclic or containing N or S — is joined in the 4,5-position. The common feature of all these known compounds is the basic thiophene structure substituted in the 2-position by the — possibly esterified — oxamino acid group. It is primarily in the basic structure that the claimed compounds differ from these known ones and the subject-matter of the application is therefore new.

5. When assessing chemical substances for inventive step, it is often their surprising properties that are considered, as in the present case. It is the prevailing opinion that such properties are essentially determined by the substances' structure, which according to current thinking is comprised of characteristic structural elements, the basic structure and the type and position of substituents. Since scientifically attested connections between the structure and properties of chemical substances are the exception rather than the rule, empirical data and analogy have to be relied upon, more often than not, in predicting the properties of such substances having regard to their structure. The legitimacy of conclusions based on analogy depends primarily on how much is known and on the particular specialist field. As a rule, prediction by persons skilled in the art is no longer possible where the substances whose properties have to be assessed have been theoretically synthesised, by interchanging all the structural elements from compounds forming the state of the art and having the same kind of effect. Such is the case in this instance.

la question de la supériorité quantitative inattendue ...

4. Comme il est constaté à juste titre dans la décision entreprise, l'antériorité 1, antériorité la plus proche, décrit des 2-aminothiopyrones à action antiallergique qui forment également le squelette fondamental des composés conformes à la demande selon la revendication 1, dans la mesure où y sont revendiqués des 4-oxo-4H-1-benzothiopyranes (cf. également formule Ib, page 10 de la description). Les composés connus contiennent en position 2 un groupe amino et en position 3 un reste cyano ou un reste carboxamido, restes que les composés revendiqués ne comportent absolument pas.

Ces deux positions peuvent, selon la demande, soit ne pas être substituées, soit être substituées par des restes déterminés ayant la signification indiquée pour R_1 et R_2 . En outre, le cycle benzénique (Ph) condensé avec le cycle thiopyrane contient selon la demande le reste $R-CO-NH$ qui n'a à son tour rien de commun avec les composés connus.

L'antériorité 2 concerne des thiophènes antiallergiques, benzothiophènes ou thiophènes ayant fixé en 4,5 un reste carbocyclique ou un reste saturé contenant des atomes N ou S. La caractéristique commune à tous ces composés connus est la structure fondamentale thiophène substituée en 2 par le groupe acide oxaminé, éventuellement estérifié. Les composés revendiqués s'en distinguent avant tout par le fait qu'ils ont un autre squelette fondamental. L'objet de la demande est donc nouveau.

5. Pour l'appréciation de l'activité inventive en ce qui concerne les substances chimiques, on fait comme en l'espèce souvent entrer en ligne de compte leurs propriétés inattendues. Il est généralement admis que de telles propriétés relèvent essentiellement de la structure des composés. La structure se définit, pour employer le langage courant, par ses éléments structuraux caractéristiques, à savoir la structure de base et les types et positions des substituants. Du fait que des relations scientifiquement établies entre structure et propriétés des substances chimiques sont plutôt l'exception, on en est le plus souvent réduit à la méthode empirique et à des déductions par analogie si l'on veut présumer les propriétés en fonction de la structure. La mesure dans laquelle sont permises de telles déductions par analogie dépend tout d'abord de l'étendue des connaissances et du domaine particulier en cause. En règle générale, l'homme du métier s'expose cependant à dépasser cette limite dès lors qu'il procède mentalement à la synthèse des substances dont il s'agit d'apprécier les propriétés, par échange pur et simple de l'ensemble des éléments structuraux, à partir des composés compris dans l'état de la technique et concourant à la même action. C'est le cas en l'occurrence.

* Amtlich her Text.

* Translation.

* Traduction.

6. Die Anmelderin hat sich die Aufgabe gestellt, weitere antiallergische Verbindungen bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch die Schaffung der im Anspruch 1 strukturell näher definierten Verbindungen gelöst. Diese Verbindungen kommen im wesentlichen gedanklich in 3 Schritten dadurch zustande, daß man aus den antiallergischen Thiophenoxaminsäurederivaten nach Entgegenhaltung 2 den neben anderen Substituenten vorhandenen Oxaminsäuresubstituierten herausgreift (Schritt 1) und diesen mit dem 4-Oxo-benzothiopyrangrundgerüst der antiallergischen Verbindungen aus Entgegenhaltung 1 kombiniert (Schritt 2) und speziell an den anellierten Benzolring anfügt (Schritt 3).

Bereits die Überlegungen zu den ersten beiden Teilschritten lagen aus fachmännischer Sicht nicht nahe. Beiden Entgegenhaltungen ist nämlich zu entnehmen, daß für die antiallergischen Eigenschaften der Stoffe das Zusammenwirken all ihrer Strukturelemente notwendig ist, d. h. entweder die Kombination der 4-Oxo-benzothiopyrangrundstruktur mit dem Aminorest und dem Cyan- oder Carbamidsubstituenten oder die Kombination der Thiophengrundstruktur mit der Oxaminsäuregruppe und dem Cyanrest. Allein die Idee, die Grundstruktur in beiden Kombinationen auszutauschen, mag bereits erfinderisch sein, denn sie setzt die Kenntnis von der Gleichwirkung der Amino- und Oxaminsäuregruppe voraus. Dem braucht indes nicht nachgegangen zu werden, weil für Schritt 1 und 2 die überraschende, erst anmeldungsgemäß vermittelte Erkenntnis hinzukommt, daß die nach dem Stande der Technik als wesentliches Strukturelement angesehene Cyangruppe entbehrlich wird.

Die Prüfungsabteilung hat zum Gegenbeweis die Entgegenhaltung 3 angeführt [Negwer: *Organisch-Chemische Arzneimittel und ihre Synonyma*, Vol. I, Berlin 1978, 354, 364], und sich dort auf die Verbindung Nr. 2017, 2018, 1955 u. 1957 bezogen. Bei diesen Stoffen handelt es sich um Appetitzügler aus der Phenäthylaminreihe, deren Stickstoffatom durch die Reste 3-Chlorpropyl-, 2-Hydroxypropyl-, Äthyl- und 2-Cyanäthyl substituiert ist. Damit sollte offenbar gezeigt werden, daß die appetitzügelnde Wirkung der Phenäthylamine nicht abhängt von der An- oder Abwesenheit des Cyanrestes. Diese auf einem strukturell u. wirkungsmäßig eng begrenzten Fachgebiet gewonnene Erkenntnis hätte ein Fachmann nicht auf das diesbezüglich weitab liegende Gebiet antiallergischer 4-Oxo-benzothiopyrane übertragen; er hätte vielmehr der Aussage nach Entgegenhaltung 1 vertraut, wonach der Cyanrest im Zusammenhang mit der zuletzt genannten Grundstruktur ein wichtiges Strukturelement für die antiallergische Wirksamkeit ist.

6. The applicant set himself the task of preparing additional anti-allergic compounds, a task accomplished by the preparation of the compounds whose structure is defined in detail in Claim 1. These compounds are essentially arrived at mentally in 3 steps by selecting from the thiophenoxamine acid derivatives according to Citation 2 one of the substituents, namely the oxamino acid substituent (Step 1), and combining this with the 4-oxo-benzothiopyran basic structure of the anti-allergic compounds according to Citation 1 (Step 2) and especially attaching this to the fused benzene ring (Step 3).

Even the chain of thoughts leading to the first two steps was in itself not obvious from the viewpoint of a person skilled in the art, for both citations show that the anti-allergic properties of the substances require the combined action of all their structural components, i.e. either the combination of the 4-oxo-benzothiopyran basic structure with the amino residue and the cyano or carbamido substituents or the combination of the thiophene basic structure with the oxamino acid group and the cyano residue. The idea of exchanging the basic structure in the two combinations may be inventive per se, because it is contingent on the knowledge that the amino and oxamino acid group have the same effect. However, this need not be gone into, because the application contains the new and surprising finding as regards Steps 1 and 2 that the cyano group, considered in the state of the art to be an essential structural element, can be dispensed with.

As evidence to the contrary, the Examining Division produced Citation 3 [Negwer: *Organisch-Chemische Arzneimittel und ihre Synonyma*, Vol. I, Berlin 1978, 354, 364], drawing attention to compounds 2017, 2018, 1955 and 1957. These substances are appetite suppressants from the phenethylamine series whose nitrogen atom is substituted by the 3-chloropropyl, 2-hydroxypropyl, ethyl and 2-cyanoethyl residues. The intention was apparently to show that the appetite-suppressing effect of the phenethylamines does not depend on the presence or absence of the cyano residue. This finding in what is, in terms of structure and effects, a very narrow specialist field would not have been applied by a skilled person to the — in this respect far-removed — field of anti-allergic 4-oxo-benzothiopyrans. He would instead have relied on the information according to Citation 1 to the effect that the cyano residue in conjunction with the last-mentioned basic structure formed an important structural element for anti-allergic effectiveness.

6. La demanderesse a entrepris de résoudre le problème consistant à préparer d'autres composés antiallergiques. Elle y parvient en créant les composés dont la structure est plus précisément définie dans la revendication 1. On aboutit mentalement à l'obtention de ces composés essentiellement en trois étapes, à savoir sélection, dans les dérivés d'acide thiophénoxaminique antiallergiques selon l'antériorité 2, du substituant acide oxaminique parmi d'autres substituants (étape 1), sa combinaison avec le squelette fondamental 4-oxo-benzothiopyrane des composés antiallergiques divulgués dans l'antériorité 1 (étape 2) et sa fixation tout spécialement sur le cycle benzénique condensé (étape 3).

La réflexion qui est à la base des deux premières étapes partielles n'est déjà pas évidente pour l'homme du métier. On déduit en effet des deux antériorités que l'obtention des propriétés antiallergiques des composés nécessite l'action conjointe de tous leurs éléments structuraux, c'est-à-dire soit la combinaison de la structure fondamentale 4-oxo-benzothiopyrane avec le reste amino et le substituant cyano ou carbamido, soit la combinaison de la structure fondamentale thiophène avec le groupe acide oxaminique et le reste cyano. Déjà l'idée d'échanger la structure fondamentale dans les deux combinaisons peut être inventive; elle suppose en effet la connaissance de la similitude d'action des groupes amino et acide oxaminique. Point n'est besoin de s'appesantir sur ce point, car pour les étapes 1 et 2 intervient également la connaissance inattendue, divulguée seulement selon la demande, du fait que le groupe cyano est superflu alors qu'il était considéré dans l'état de la technique comme un élément structural essentiel.

La Division d'examen a opposé l'existence de l'antériorité 3, [Negwer: *Organisch-Chemische Arzneimittel und ihre Synonyma* Vol. I, Berlin 1978, p. 354 et 364], en se référant aux composés n° 2017, 2018, 1955 et 1957 qui y sont traités. Ces composés sont des anorexigènes appartenant à la série des phénéthylamines, dont l'atome d'azote est substitué par les restes 3-chloropropyle, 2-hydroxypropyle, éthyle et 2-cyanoéthyle. Il s'agissait manifestement de montrer que l'action anorexique des phénéthylamines ne dépend pas de la présence ou de l'absence du reste cyano. Cette connaissance, acquise dans un domaine spécialisé, étroitement limité en raison de la structure et du type d'action des composés concernés, n'aurait pas amené l'homme du métier à franchir le pas le séparant du domaine très éloigné des 4-oxo-benzothiopyranes antiallergiques, il s'en serait plutôt remis à l'indication, divulguée dans l'antériorité 1, selon laquelle le reste cyano constitue, en liaison avec la structure fondamentale susmentionnée, un élément structural important pour l'activité antiallergique.

Schließlich lagen auch Überlegungen, wie sie der gedankliche Schritt 3 erfordert, d. h. die Verschiebung des Oxaminsäurerestes vom heterocyclischen zum carbocyclischen Teil des Grundgerüsts, nicht nahe, denn beiden Entgegenhaltungen ist zu entnehmen, daß der Amino- bzw. Oxaminsäurerest die 2-Stellung zum heterocyclisch gebundenen Schwefelatom einnehmen muß.

7. Diese Überlegungen gelten in noch stärkerem Maße für die 2-Oxo-benzothioopyrane nach Anspruch 1 ..., weil für eine derartig modifizierte Grundstruktur jedes strukturelle Vorbild fehlte ...

8. Hinter der von der Prüfungsabteilung aufgeworfenen Frage, ob für die Stoffe nach Anspruch 1 die Voraussetzungen der erfinderischen Tätigkeit wenigstens in repräsentativer Weise über den ganzen Bereich vorliegen müssen, verbirgt sich nach Auffassung der Kammer die Forderung nach Glaubhaftmachung der behaupteten Wirkung. Artikel 96(2) EPÜ schreibt vor, daß die Prüfungsabteilung dem Anmelder sämtliche Patentierungshindernisse mitteilt. Ein solches Patentierungshindernis kann darin bestehen, daß die Patentabteilung aufgrund eigener Sachkunde zu der Überzeugung gelangt, daß Angaben oder Behauptungen der Anmelderin, die für die Patentierung wesentlich sind, z. B. Angaben über die patentbegründende Wirksamkeit, objektiv nicht oder nicht im behaupteten Umfang zutreffen. Werden solche objektiv erforderlichen Angaben nicht glaubhaft gemacht, so kann die Anmeldung nach Artikel 97(1) EPÜ zurückgewiesen werden.

Wie unter 6 bereits ausgeführt, hat sich die Anmelderin im vorliegenden Fall die Aufgabe gestellt, weitere Antiallergika bereitzustellen, und diese Aufgabe durch die Schaffung der anspruchsgemäß näher bezeichneten Oxo-benzothioopyrane gelöst. Die Kammer hat keinen Zweifel daran, daß diese Aufgabe tatsächlich gelöst wird. Auch die weitab liegenden Entgegenhaltungen 3 und 4 [*Medizin und Chemie* Leverkusen-Weinheim/Bergstr. 1963, 296-314], geben keine Veranlassung zu solchem Zweifel. Einer eigenen Glaubhaftmachung der antiallergischen Wirksamkeit bedarf es daher hier nicht.

9. Nach alledem tragen die Zurückweisungsgründe die angefochtene Entscheidung nicht. Indes ist die Erteilung des nachgesuchten Patents derzeit nicht möglich, weil derzeit weder gewöhnbare Patentansprüche vorliegen, noch die Prüfung erstinstanzlich abgeschlossen ist ...

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts

Finally, the ideas required for step 3, i.e. of shifting the oxamino acid residue from the heterocyclic to the carbocyclic part of the basic structure, were likewise not obvious, because it can be seen from both citations that the amino or oxamino acid residue has to be in the 2-position with respect to the heterocyclic sulphur atom.

7. These ideas are all the more relevant to the 2-oxo-benzothioopyrans according to Claim 1 ..., because a basic structure modified in this way is structurally unprecedented ...

8. In the Board's opinion, the question raised by the Examining Division as to whether the requisite inventive step had to be present in a representative number of compounds out of the whole range of substances according to Claim 1 really amounts to a request to substantiate the alleged effect. Article 96(2) EPC prescribes that the Examining Division must draw all obstacles to patentability to the applicant's attention. Such an obstacle may consist in the Examining Division concluding from its own specialist knowledge that information supplied or assertions made by the applicant which are material to patentability, e.g. information concerning potentially patentable effects, are objectively not true, at least to the extent alleged. If such objectively necessary information is not substantiated, the application may be refused in accordance with Article 97(1) EPC.

As already explained in point 6 above, the applicant in this case has accomplished the task he set himself, of preparing further anti-allergic substances, by creating the claimed oxo-benzothioopyrans; of this the Board is in no doubt, not even in the light of the far-removed Citations 3 and 4 [*Medizin und Chemie*, Leverkusen-Weinheim/Bergstr. 1963, 296-314]. The anti-allergic effects do not therefore have to be specially substantiated.

9. The grounds for refusal accordingly do not support the impugned decision. However, the patent applied for cannot be granted at present owing to the absence of allowable claims and pending termination of the examination at first instance ...

For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated

Enfin, la réflexion sur laquelle repose l'étape 3 que l'on s'est représentée, à savoir le déplacement du reste acide oxaminique de la partie hétérocyclique à la partie carbocyclique du squelette fondamental, n'est pas non plus évidente; on déduit en effet des deux antériorités citées que le reste amino ou acide oxaminique doit occuper la position 2 par rapport à l'atome de soufre de l'hétérocycle.

7. Il en va de même pour les 2-oxobenzothioopyrans selon la revendication 1 ..., et ce, d'autant plus qu'aucun modèle structural n'existait pour une structure fondamentale ainsi modifiée ...

8. La Division d'examen ayant soulevé la question de savoir si, pour les composés selon la revendication 1, les conditions de l'activité inventive doivent être réunies, pour le moins de manière représentative, sur l'ensemble du domaine, la Chambre estime que cette question cache en fait un rappel de la nécessité de rendre vraisemblable l'action prétendue de l'objet revendiqué. L'article 96(2) de la CBE dispose que la Division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité. Un tel obstacle peut résider en ce que la Division d'examen, de par les spécialités dans lesquelles elle est versée, acquiert la conviction que les indications ou affirmations de la demanderesse qui sont essentielles pour la brevetabilité, par exemple des indications sur l'action de l'objet revendiqué, en vertu de laquelle le brevet pourrait être accordé, ne sont pas objectivement concluantes ou ne le sont pas dans la mesure prétendue. Si de telles indications ne sont pas rendues vraisemblables, la demande peut être rejetée en application de l'article 97(1) de la CBE.

Comme on l'a déjà fait observer au point 6, la demanderesse s'est dans le cas d'espèce donné pour tâche de préparer d'autres produits antiallergiques et elle a résolu ce problème en créant des oxobenzothioopyrans définis plus précisément dans la revendication. La Chambre ne doute nullement que ce problème soit effectivement résolu. Au demeurant, l'antériorité 3 et l'antériorité 4 [*Medizin und Chemie*, Leverkusen-Weinheim/Bergstr. 1963, p. 296-314], toutes deux très éloignées, ne donnent aucunement matière à un tel doute. Il est donc superflu de faire valoir la vraisemblance de l'action antiallergique.

9. En conséquence, les motifs retenus pour le rejet ne sauraient justifier la décision entreprise. Néanmoins, le brevet ne peut pour le moment être délivré, étant donné que les conditions d'admissibilité des revendications ne sont actuellement pas réunies et que l'examen par la première instance n'est pas terminé ...

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date

vom 2. September 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung an die Vorinstanz zurückverwiesen.

* Amtlicher Text.

2 September 1982 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance for further substantive examination.

* Translation.

du 2 septembre 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour la poursuite de l'examen quant au fond.

* Traduction.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Veröffentlichungen des EPA: Leitfaden für Anmelder in italienischer Sprache

Der Leitfaden für Anmelder ist jetzt in italienischer Sprache unter dem Titel "*Come ottenere un brevetto europeo — Guida per chi richiede un brevetto europeo*" erschienen und kann kostenlos beim EPA, Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit) bezogen werden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

EPO Publications: Guide for applicants in Italian

The Guide for applicants has now been published in the Italian language, entitled "*Come ottenere un brevetto europeo — Guida per chi richiede un brevetto europeo*", and is available, free of charge, from the EPO Department 4.5.1 (Public Information).

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Publications de l'OEB: Guide du déposant en langue italienne

Le Guide du déposant vient de paraître en langue italienne, sous le titre "*Come ottenere un brevetto europeo — Guida per chi richiede un brevetto europeo*", et peut être obtenu gratuitement sur demande adressée à l'OEB, Bureau 4.5.1 (Information du public).

INTERNATIONALE VERTRÄGE

PCT:

Neue Gegenwerte der internationalen Gebühr und der Bearbeitungsgebühr in französischen Franken

Für die internationale Gebühr nach Regel 15 PCT und die Bearbeitungsgebühr nach Regel 57 PCT sind gemäß Regel 15.2 Absatz d und Regel 57.2 Absatz e PCT neue Beträge in französischen Franken festgesetzt worden, die ab **1. Oktober 1983** gelten. Die neuen Beträge sind aus den Tabellen auf S. 432 und 433 dieses Amtsblatts zu ersehen (PCT Gazette Nr. 20/1983, S. 2223).

Budapester Vertrag:

Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen — Gebühren der NRRL

1. Entsprechend einer an den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) gerichteten Mitteilung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika nach Regel 12.2(a) der Ausführungsordnung zum Budapester Vertrag, die am 30. September 1983 vom Internationalen Büro der WIPO nach Regel 12.2(b) veröffentlicht wurde⁽¹⁾, erhebt die *Agricultural Research Culture Collection (NRRL)* für Kulturen von Mikroorganismen, die ab

⁽¹⁾Vgl. *La Propriété industrielle*, September 1983, S. 268 bzw. *Industrial Property*, September 1983, S. 248.

INTERNATIONAL TREATIES

PCT:

New equivalents of the international fee and the handling fee in French francs

New amounts in French francs have been fixed for the international fee referred to in Rule 15 PCT and the handling fee referred to in Rule 57 PCT, pursuant to Rule 15.2(d) and 57.2(e) PCT. The new amounts are applicable as from **1 October 1983**. The new amounts are set out in the tables on pages 432 and 433 of this issue of the Official Journal (PCT Gazette No. 20/1983, p.2223).

Budapest Treaty:

International micro-organism depository authorities — Fees charged by NRRL

1. Pursuant to a notification addressed to the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) by the Government of the United States of America under Rule 12.2(a) of the Regulations under the Budapest Treaty and published by the International Bureau of WIPO under Rule 12.2(b) on 30 September 1983⁽¹⁾ the *Agricultural Research Culture Collection (NRRL)* will charge the fees shown in the following schedule for cultures of

⁽¹⁾cf. *Industrial Property*, September 1983, p. 248.

TRAITES INTERNATIONAUX

PCT:

Nouvelles contre-valeurs en francs français de la taxe internationale et de la taxe de traitement

De nouveaux montants en francs français ont été établis pour la taxe internationale visée à la règle 15 du PCT et la taxe de traitement visée à la règle 57 du PCT, en vertu des règles 15.2(d) et 57.2(e) du PCT. Les nouveaux montants sont applicables à compter du **1er octobre 1983**. Ils sont indiqués dans les tableaux figurant pages 432 et 433 du présent numéro du Journal officiel (Gazette du PCT n° 20/1983, p. 2223).

Traité de Budapest:

Autorités de dépôt internationales de micro-organismes — Taxes perçues par la NRRL

1. Conformément à une notification adressée au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la règle 12.2.a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest et publiée par le Bureau international de l'OMPI en vertu de la règle 12.2.b) le 30 septembre 1983⁽¹⁾ la *Agricultural Research Culture Collection (NRRL)* perçoit les taxes

⁽¹⁾ cf. *La Propriété industrielle*, septembre 1983, p. 268.

30. Oktober 1983 hinterlegt werden, folgende Gebühren⁽²⁾:

micro-organisms deposited on or after 30 October 1983⁽²⁾:

figurant dans le barème des taxes ci-après, à l'égard des cultures de micro-organismes déposées à compter du 30 octobre 1983⁽²⁾:

	US-\$ dollars EU
— Aufbewahrungsgebühr (wird bei Hinterlegung fällig)	
fee for storage (payable at the time of deposit)	500
taxe de conservation (à acquitter au moment du dépôt)	
— Gebühr für die Abgabe einer Probe (gilt nur für die Abgabe von Proben von Kulturen, die ab 30. Oktober 1983 hinterlegt werden)	
fee for furnishing a sample (charged only for the furnishing of samples of cultures deposited on or after 30 October 1983)	20
taxe de remise d'un échantillon (perçue uniquement pour la remise d'échantillons de cultures déposées à compter du 30 octobre 1983)	

2. Schecks sind auf den "Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture" in US-\$ auszustellen. Die Laboratorien des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten und von ihnen bezeichnete Stellen, mit denen sie zusammenarbeiten, sind von den Gebühren befreit.

2. Cheques, in US dollars, must be made payable to the "Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture." US Department of Agriculture laboratories and designated co-operators will be exempt from fee assessment.

2. Les chèques, libellés en dollars des Etats-Unis, doivent être établis à l'ordre du "Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture." Les laboratoires du Ministère de l'agriculture des Etats-Unis et ses collaborateurs désignés sont exonérés des taxes.

⁽²⁾ Bisher hat die NRRL für Hinterlegungen nach dem Budapester Vertrag keine Gebühren erhoben (vgl. ABI. 2/1981, S. 33).

⁽²⁾ Heretofore NRRL has not charged fees for deposits made in accordance with the Budapest Treaty (cf. OJ 2/1981, p. 33).

⁽²⁾ Jusqu'à présent, la NRRL ne percevait pas de taxes à l'égard des dépôts effectués conformément au Traité de Budapest (cf. JO n° 2/1981, p. 33).

VERTRETUNG

Disziplinarangelegenheiten:

Wiederernennung von Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts

1. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat die folgenden sechs rechtskundigen Mitglieder des Europäischen Patentamts nach Artikel 9 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (ABI. 2/1978, S. 91 ff.) zum 1. Februar 1983 für einen Zeitraum von drei Jahren erneut zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts ernannt:

Herrn J. C. A. Staehelin (Vorsitzender) sowie die Herren B. I. Cawthra, D. Bernecker, F. Benussi, H. Houyez und H. Niveau de Villedary.

2. Ferner sind die folgenden vier Mitglieder des Instituts auf Vorschlag des Präsidenten des Rates des Instituts ebenfalls für einen Zeitraum von drei Jahren, allerdings erst zum 1. Mai 1983, erneut zu Mitgliedern des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts ernannt worden: Herr J. U. Neukom, Herr R. Harlé, Herr D. Behrens und Herr L. W. Kooy.

REPRESENTATION

Disciplinary matters:

Re-appointment of members of the Disciplinary Board of the European Patent Office

1. Under Article 9 of the Regulation on discipline for professional representatives (OJ 2/1978, pp. 91 et seq.), the President of the European Patent Office has re-appointed, for a term of three years with effect from 1 February 1983, the following 6 legally qualified members of the European Patent Office as members of the Disciplinary Board of the European Patent Office:

Mr J. C. A. Staehelin as Chairman, and Messrs B. I. Cawthra, D. Bernecker, F. Benussi, H. Houyez and H. Niveau de Villedary.

2. Likewise for a three-year term, but with effect from 1 May 1983, the following 4 members of the Institute have also been re-appointed, on a proposal from the President of the Council of the Institute, as members of the Disciplinary Board of the European Patent Office: Messrs J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens and L. W. Kooy.

REPRESENTATION

Affaires disciplinaires:

Renouvellement du mandat de membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets

1. En vertu de l'article 9 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés (voir JO n° 2/1978, p. 91 s.), le Président de l'Office européen des brevets a renouvelé pour une période de trois ans, avec effet au 1er février 1983, le mandat de six membres juristes de l'Office européen des brevets en tant que membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets. Il s'agit de:

MM. J. C. A. Staehelin, qui assure la présidence, B. I. Cawthra, D. Bernecker, F. Benussi, H. Houyez et H. Niveau de Villedary.

2. Sur proposition du Président du Bureau de l'Institut, a été également renouvelé pour trois ans, mais avec effet au 1er mai 1983, le mandat de quatre membres de l'Institut en tant que membres du conseil de discipline de l'Office européen des brevets, il s'agit de MM. J. U. Neukom, R. Harlé, D. Behrens et L. W. Kooy.

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

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

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

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bierl, Richard Franz (DE)
Patentanwalt
Dipl.-Phys. Dr.rer. nat. Richard Bierl
Hauptstrasse 32/1
D—7218 Trossingen 1

Fiedler, Otto Karl (DE)
Hemminger Strasse 4
D—7015 Korntal-Münchigen 2

Resch, Michael (DE)
Wienerstrasse 2
Postfach 146
D—8023 Pullach

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Arena, Giovanni (IT)
Viale Certosa, 135
I—20151 Milano

Rinaldi, Carlo (IT)
c/o Studio Brevetti Nazionali ed Esteri
dell'Ing. Carlo Rinaldi & C. s.d.f.
Via Aristide Busi, 1
I—40137 Bologna

Löschungen / Deletions / Radiations

Barbieri, Antonio (IT)†
Via Palmanova 91
I—20132 Milano

Niederlande / Netherlands / Pays-Bas

Löschungen / Deletions / Radiations

Driessen, Roland S. T. B. (NL)—R. 102(1)
Molenstraat 20
NL—2 500 's-Gravenhage

Schweiz / Switzerland / Suisse

Änderungen / Amendments / Modifications

Moinas, Michel (FR)
Moinas & Cie
42, rue Plantamour
CH—1201 Genève

Löschungen / Deletions / Radiations

Klein, André Gilbert (FR)—R. 102(1)
ASUAG
Faubourg du Lac 6
CH 2501 Biel/Bienne

Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Björklund, Lennart Georg (SE)
Götalands Patentbyrå AB
Egnahemsvägen 2
S—561 35 Huskvarna

Illum, Leif-Otto (SE)
Svenska Cellulosa Aktiefbolaget SCA
Kungsgatan 33
S 111 56 Stockholm

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

Änderungen / Amendments / Modifications

Dryer, Mark (GB)
Europa House
Marsham Way
GB Gerrards Cross, Bucks SL9 8BQ

Veryard, Kenneth John (GB)
16 Pontoise Close
Sevenoaks
GB—Kent TN13 3ES

GEBÜHREN**FEES****TAXES****Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen*****Guidance for the payment of fees, costs and prices*****Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente*****1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses**

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

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 9/1981, p. 419. Attention is drawn in particular to Articles 5 to 8 of the Rules relating to Fees.

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^{er} novembre 1981 figure dans le 2^e édition (juin 1981) de la *Convention sur le brevet européen* de même que dans le JO n° 9/1981, p. 419. L'attention est tout particulièrement attirée sur les dispositions des articles 5 à 8 du règlement relatif aux taxes.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreises EPA* ist in der Beilage zum ABl. 3/1983 veröffentlicht.

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 3/1983.

La *barème* complet actuellement en vigueur *des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au JO n° 3/1983.

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

Neue Beträge der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren: ABl. 7/1981, S. 201.

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 7/1981, p. 201.

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

Nouveaux montants des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes: JO n° 7/1981, p. 201.

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABl. 2/1983 und 3/1983.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: supplement to OJ 2/1983 and OJ 3/1983.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: supplément au JO n° 2/1983 et ou JO n° 3/1983.

Vorschriften über das laufende Konto: ABl. 1/1982, S. 15.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/1982, p. 15.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 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.

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*.

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.

Zur Zahlung von Gebühren berechnete Personen: ABl. 9/1980, S. 303.

Persons entitled to make payment of fees: OJ 9/1980, p. 303.

Personnes habilitées à acquitter les taxes: JO n° 9/1980, p. 303.

Rückerstattung der europäischen Recherchegebühr: ABl. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189; 6/1983, S. 219/238.

Refund of the European search fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO n° 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219/238.

Teilweise Rückerstattung des Pauschalpreises für eine Standardrecherche zu einer türkischen Patentanmeldung: ABl. 2/1983, S. 62.

Partial refund of the contractual fee paid for a standard search on a Turkish patent application: OJ 2/1983, p. 62.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO n° 2/1983, p. 62.

Zahlung und Rückerstattung der Prüfungsgebühr: ABl. 2/1979, S. 61; 9/1981, S. 349.

Payment and refund of the examination fee: OJ 2/1979, p. 61; 9/1981, p. 349.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO n° 2/1979, p. 61 et 9/1981, p. 349.

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABl. 4/1980, S. 100; 1/1982, S. 21; 5/1982, S. 199.

Paying renewal fees for European patent applications and patents: OJ 4/1980, p. 101; 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO n° 4/1980, p. 102 et 1/1982, p. 21; 5/1982, p. 199.

Neues Bank- und Postscheckkonto der

New EPO bank and giro accounts in

Nouveau compte bancaire et nouveau

* 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.

EPO in Italien: ABI, 8/1982, S. 315 und 11/1982, S. 425.

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

4. Sonstige Mitteilungen über Gebühren und Verkaufspreise

Gebührenpflichtige Patentansprüche bei Anmeldungen mit mehreren Anspruchsreihen: ABI. 6-7/1979, S. 292; 3/1981, S. 68.

Veröffentlichungen des Europäischen Patentamts: Informationsblatt des EPA, 4. Auflage Mai 1983 (kostenlos beim EPA erhältlich).

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

Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem EPA als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt: ABI. 3/1979, S. 110; 11-12/1979, S. 479; 9/1980, S. 313.

Wegfall der europäischen Recherchegebühr, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom Österreichischen Patentamt oder vom schwedischen Patentamt erstellt wurde: ABI. 1/1979, S. 4; 6-7/1979, 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: ABI. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. 9/1981, S. 349.

6. Hinweise für internationale Anmeldungen (EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prüfungsbeauftragte Behörde)

Fälligkeit und Zahlung der Gebühren für internationale Anmeldungen: ABI. 6-7/1979, S. 290; 10/1979, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. 5/1980, S. 112; 5/1983, S. 189.

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.

Italy: OJ 8/1982, p. 315 and 11/1982, p. 425.

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 backcover of this issue.

4. Other Notices concerning fees and prices

Claims incurring fees where the application includes more than one set of claims: OJ 6-7/1979, p. 292; 3/1981, p. 68.

Publications of the European Patent Office: European Patent Office Information brochure, 4th. edition, May 1983 (available free of charge from the EPO).

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 3/1979, p. 110; 11-12/1979, p. 479; 9/1980, 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 1/1979, p. 4; 2/1979, p. 50; 6-7/1979, 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 9/1979, p. 368; 1/1981, p. 5.

Refund of the examination fee where a European patent application is consolidated with a Euro-PCT application: OJ 9/1981, 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 6-7/1979, p. 290; 10/1979, p. 427.

Refund of the international search, fee: OJ 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

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.

compte chèque postal en Italie de l'OEB: JO n° 8/1982, p. 315 et 11/1982, p. 425.

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.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO n°s 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets: Brochure d'information de l'office européen des brevets, 4^e édition mai 1983 (peut être obtenue gratuitement auprès de l'OEB).

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: JO n°s 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, 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: JO n°s 1/1979, p. 4 et 6-7/1979 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 États-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: JO n°s 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Rerr boursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO n° 9/1981, p. 349.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB et 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: JO n°s 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

Remboursement de la taxe de recherche internationale: JO n°s 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189.

Un extrait du règlement relatif aux taxes, la liste des taxes exigibles lors du dépôt d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale ainsi que la liste de 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 Amtes,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amtes,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amtes lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

(2) Der Präsident des Amtes 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 über wiesene Betrag auf einem Bank oder Postscheck konto des Amtes gutgeschrieben wird;

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e 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 Amtes 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)* Läßt der Präsident des Amtes 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 Gebührenzahlung 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.

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.

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:

a) 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 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce 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 a effectué 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.

* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr. 6.3 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. 1/1982, S. 16).

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts IOJ 1/1982, p. 16).

* 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° 1/1982, 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	öS
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520	151	1 600	460	600	1 660	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	486	5 150	1 460	1 920	5 330	33 900	1 025 000	12 070
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	76	800	230	300	830	5 300	160 000	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:	1 035	301	3 190	910	1 190	3 300	21 000	635 000	7 480
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	17	180	50	70	190	1 200	37 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften ¹⁾ Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	30	9	90	25	35	95	600	18 000	215

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

¹⁾ 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.

¹⁾ 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	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	576	6 100	1 730	2 280	6 320	40 200	1 215 000	14 310
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	288	3 050	865	1 140	3 160	20 100	607 500	7 155
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	125	1 330	380	500	1 370	8 700	264 000	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	3,50	37	11	14	38	245	7 400	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	183	1 940	550	730	2 010	12 800	387 000	4 550
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	151	1 600	460	600	1 750	10 600	319 000	3 760
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen Renewal fees for European patent applications Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	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. ²⁾ 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. ²⁾ 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. ²⁾								

²⁾ Beilage zum ABI. 3/1983.

²⁾ Supplement to OJ 3/1983.

²⁾ Supplément au JO n° 3/1983.

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur									
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal Fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	170	49	520	150	200	540	3 500	104 000	1 230
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search Fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	1 700	495	5 240	1 490	1 960	5 420	34 600	1 043 000	12 280
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)									
1a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	660	183	2 150*	566	725	1 925	12 900	³⁾	4 660
1b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31 ^{ème} ¹⁾	14	3,90	45*	12	15	40	270	³⁾	100
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	160	44	515*	136	175	460	3 100	³⁾	1 120
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	9	90	25	35	95	600	18 000	215

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren
vgl. ABl. 6-7/1979, S. 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche
Recherchegebühr.

³⁾ Aufgrund des derzeitigen Standes der Rati-
fizierung des PCT sind von der Versammlung des
PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge fest-
gesetzt worden.

* Die neuen, fettgedruckten Beträge sind für
Zahlungen ab 1. Oktober 1983 verbindlich (vgl.
PCT Gazette Nr. 20/1983, S. 2223)

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

²⁾ The same amounts apply to the additional search
fee

³⁾ Because of the current position regarding rati-
fication of the PCT, the Assembly of the PCT
Union has not yet fixed the amounts of these
fees

* The revised amounts, printed in heavy type, are
binding on payments made on or after 1 October
1983 (see PCT Gazette No. 20/1983, p. 2223).

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

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe
additionnelle de recherche.

³⁾ En raison de l'état actuel de la procédure de
ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT
n'a pas encore fixé les montants de ces taxes.

* Les nouveaux montants imprimés en caractères
gras sont applicables aux paiements effectués à
compter du 1^{er} octobre 1983 (cf. Gazette du PCT
n° 20/1983, p. 2233)

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international Bearbeitungsgebühr ⁴⁾ Handling Fee ⁴⁾ Taxe de traitement ⁴⁾ (R.57 PCT) Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁵⁾⁶⁾ Fee for the preliminary examination ⁵⁾⁶⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁵⁾⁶⁾ (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	205	56	660*	174	220	580	4 000	³⁾	1 430
	1 150	335	3 540	1 010	1 330	3 670	23 400	706 000	8 310

⁴⁾ 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.

⁵⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Gebühr für die vorläufige Prüfung.

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

* Der neue, fettgedruckte Betrag ist für Zahlungen ab 1. Oktober 1983 verbindlich (vgl. PCTGazette Nr. 20/1983, S. 2223).

⁴⁾ 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.

⁵⁾ The same amounts apply to the additional preliminary examination fee.

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

* The revised amount, printed in heavy type, is binding on payments made on or after 1 October 1983 (see PCT Gazette No 20/1983, p. 2223).

⁴⁾ 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.

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

⁶⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. JON° 10/1979, p. 427.

* Le nouveau montant, imprimé en caractères gras est applicable aux paiements effectués à compter du 1^{er} octobre 1983 (cf. Gazette du PCT n° 20/1983, p. 2233).

Gebühren, die an das EPA für internationale Anmeldungen bei Eintritt in die "regionale Phase" zu entrichten sind (Euro-PCT-Anmeldungen)¹⁾

Fees payable to the EPO for international applications upon commencement of the "regional phase" (Euro-PCT applications)¹⁾

Taxes dues à l'OEB pour les demandes internationales lors du passage à la "phase régionale" (demandes euro-PCT)¹⁾

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS	
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	151	1 600	460	600	1 660	10 600	319 000	3 760	
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ / Taxe de recherche ²⁾										
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 ³⁾ / Examination Fee ³⁾ / Taxe d'examen ³⁾										
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 complémentaire de recherche européenne										
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3ème année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾	430	125	1 330	380	500	1 370	8 700	264 000	3 110	

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

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI 3/1979, S. 110, 11 12/1979, S. 479 und 9/1980, 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 mitteilt 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.

²⁾ 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(2)(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 herabgesetzt.

³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150(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(5) EPÜ, Artikel 121(2) Gebührenordnung).

⁴⁾ Diese Jahresgebühr ist zu entrichten, wenn der Eintritt in die "regionale Phase" unter den im Hinweis für PCT-Anmelder in ABI 11 12/1979, S. 479 ff. genannten Voraussetzungen erfolgt; siehe Punkt D 7 dieses Hinweises.

¹⁾ See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details see Information for PCT applicants published in OJ 3/1979, p. 110, 11 12 1979 p. 479 and 9/1980, 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 1.2. If that number is not yet known to the applicant at the time of payment he may indicate the PCT filing or publication number.

²⁾ 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(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.

³⁾ See Article 150(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(5) EPC and Article 12(2). Rules relating to Fees).

⁴⁾ 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 11-12/1979, p. 479 et seq.: see point D 7 of that information.

¹⁾ 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 JO n°s 3/1979, p. 110 (Corrigendum publié au JO n° 10/1979, p. 443), 11 12/1979, p. 479 et 9/1980, 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.

²⁾ 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(2)(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.

³⁾ En ce qui concerne la date de paiement de la taxe d'examen, voir l'article 150(2) de la CBE ainsi que les avis aux déposants PCT publiés aux JO 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(5) de la CBE et article 12(2) du règlement relatif aux taxes).

⁴⁾ 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 JO n° 11 12/1979, 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 CEIPI der Universität Straßburg organisierte 1981, 1982 und 1983 auf die Praxis des EPÜ ausgerichtete Unterrichtskurse für Fachleute des gewerblichen Rechtsschutzes. Der Aufbau dieser Kurse entsprach den Prüfungsabschnitten der Eignungsprüfung des EPA für zugelassene Vertreter (nächster Prüfungstermin: 25.—27. April 1984). Die Kurse sind jedoch auch für die zahlreichen erfahrenen Praktiker bestimmt, die sich mit dem europäischen Patenterteilungsverfahren vertraut machen wollen. Zusammen mit Kollegen aus verschiedenen Staaten und Berufszweigen besteht die Gelegenheit, unter der Leitung hoher Beamter des EPA, von Professoren und beruflichen Vertretern aus verschiedenen Vertragsstaaten die Praxis des EPÜ anhand von Fällen zu diskutieren.

CEIPI wird während des Universitätsjahres 1983/84 in ähnlicher Weise wie bisher einen auf die Praxis ausgerichteten Studiengang organisieren und zwar in zwei Kursen, die je eine Woche dauern.

— Das ERSTE SEMINAR findet vom 12.—16. Dezember 1983 statt. Es behandelt:

— die Abfassung von Patentansprüchen für eine Patentanmeldung anhand von aktuellen Fällen unter Berücksichtigung des Standes der Technik und die Anwendung der allgemeinen Vorschriften über die Patentierbarkeit;

— die Ausarbeitung einer Erwiderung auf einen Prüfungsbescheid und die dementsprechende Änderung der Patentansprüche;

— die Ausarbeitung eines Einspruchsschriftsatzes gegen ein erteiltes Patent und

— die Abfassung neuer Patentansprüche aufgrund dieses Einspruchs.

Je nach Fachgebiet werden Arbeitsgruppen nach chemischen und nichtchemischen Gebieten gebildet. Sofern die Anzahl der Teilnehmer es ermöglicht, kann für die nichtchemischen Themen eine Aufteilung nach Mechanik einerseits und Elektrotechnik andererseits vorgenommen werden.

Das ZWEITE SEMINAR findet vom 30. Januar bis 3. Februar 1984 statt. Es befaßt sich mit den dem europäischen Patent eigenen patentrechtlichen Fragen in ihrer Gesamtheit (verfahrensrechtliche Fragen und Fragen der Patentierbarkeit). Den Teilnehmern werden bereits vorher einige Fragen zur Vorbereitung zugeleitet, weitere erhalten sie während des Seminars. Die Antworten sollen während des Seminars niedergeschrieben und sodann in Gruppen oder im Plenum diskutiert werden.

Bei den beiden Seminaren werden Gruppen gebildet, in denen jeweils eine der drei Amtssprachen des EPA, nämlich Deutsch, Englisch oder Französisch, gesprochen wird, so daß die Kenntnis einer der drei Amtssprachen für die Teilnahme ausreicht.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf FF 3.000 für ein einwöchiges Seminar.

In 1981, 1982 and 1983, the International Division of CEIPI at the University of Strasbourg organised a programme of EPC practical training for industrial property experts designed to cover the various parts of the European Qualifying Examination for professional representatives (next examination scheduled for 25 to 27 April 1984). This programme is also intended for the numerous experienced specialists in the field who wish to learn how the European patent grant procedure works. Professional colleagues from various countries specialising in various branches are given the opportunity to discuss practical aspects of the EPC based on actual cases with senior EPO officials, university lecturers and experts from various Contracting States who will be conducting the course.

CEIPI is organising another such programme of practical training for the academic year 1983/84 comprising two one-week courses.

— The FIRST COURSE, to be held from 12 to 16 December 1983, will cover:

— drafting claims for a patent application based on recent cases, taking into consideration the state of the art and application of the general rules of patentability;

— drafting a reply to a communication from the examiner and the corresponding amendment of the claims;

— drafting an opposition brief against a granted patent and

— drafting new claims on the basis of that opposition.

Working parties will be formed, based on chemical and non-chemical subject-matter. In the case of non-chemical topics it will be possible to divide the parties into mechanics and electricity groups, if the number of participants permits.

The SECOND COURSE, from 30 January to 3 February 1984, will broadly cover legal matters specific to the European patent (questions of procedure and patentability). A number of questions will be sent beforehand to the participants as preparation, and others will be distributed during the course. Answers are to be presented in written form by the participants during the course and then discussed in groups or in general assembly.

At both courses groups will be formed using one of the three EPO official languages, i.e. English, French or German. Knowledge of one of the three will therefore be sufficient in order to take part.

The attendance fee is FF 3 000 for a one-week course.

La Section internationale du C.E.I.P.I. de l'Université de Strasbourg a organisé en 1981, 1982 et 1983 un enseignement pratique centré sur la CBE et destiné aux spécialistes de propriété industrielle concernés par le brevet européen; il a été conçu de façon à couvrir les différentes parties de l'examen de qualification des mandataires agréés (dont la prochaine session se tiendra du 25 au 27 avril 1984). Toutefois, cet enseignement est également destiné aux nombreux praticiens confirmés qui désirent se familiariser avec la procédure de délivrance du brevet européen. Ils ont ainsi la possibilité de discuter de l'application de la CBE sur la base de cas réels, avec des collègues venus de différents pays et de divers horizons de la profession, sous la direction de hauts fonctionnaires de l'OEB, de professeurs et de conseils en brevets des différents Etats membres.

Le C.E.I.P.I. organisera pendant l'année universitaire 1983/84 un nouveau cycle d'enseignement pratique conçu sur les mêmes bases, qui sera réparti en deux cours durant chacun une semaine.

— Le PREMIER SEMINAIRE aura lieu du 12 au 16 décembre 1983. Il aura pour thèmes:

— la rédaction de revendications d'une demande de brevet au vu de cas d'actualité et compte tenu de l'état de la technique, ainsi que l'application des règles générales de brevetabilité;

— la rédaction d'une réponse à la notification d'un examinateur et la modification correspondante des revendications;

— la rédaction d'un mémoire d'opposition dirigé contre un brevet délivré et

— la rédaction de nouvelles revendications en fonction de cette opposition.

Des groupes de travail seront constitués en fonction des domaines de la technique abordés et répartis en sujets chimiques et sujets non chimiques. Si le nombre des participants le permet, pour les sujets non chimiques il sera possible de diviser les groupes en "mécanique", d'une part, et "électrotechnique", de l'autre.

— Le DEUXIEME SEMINAIRE, qui doit avoir lieu du 30 janvier au 3 février 1984, aura pour objet l'ensemble des questions juridiques se rapportant au brevet européen (procédure et brevetabilité). Des questions à préparer seront préalablement adressées aux participants; d'autres questions leur seront soumises pendant le séminaire et les réponses fournies par écrit feront ensuite l'objet d'une discussion en groupe ou en assemblée plénière.

Au cours de ces deux séminaires, il est prévu de former des groupes dont chacun aura pour langue de travail l'une des trois langues officielles de l'OEB, à savoir l'allemand, l'anglais ou le français, de sorte qu'il suffit de connaître l'une d'entre elles pour pouvoir y prendre part.

Les frais de participation s'élèvent à 3 000 FF par séminaire d'une semaine.

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
Tel. (88) 61 56 04

For further information and enrolment please write to:

C.E.I.P.I. Section Internationale
Université de Strasbourg
Place d'Athènes
F-67084 STRASBOURG — CEDEX
Tel. (88) 61 56 04

Pour tous renseignements et inscriptions, prière de s'adresser au:

C.E.I.P.I. — Section Internationale
Université de Strasbourg
Place d'Athènes
F-67084 STRASBOURG — CEDEX
tél. (88) 61 56 04

PATENTWESEN UND MITTELSTAND IN EUROPA

Programm eines Symposiums am 3. und 4. November 1983 im Europäischen Patentamt, München (Simultanübersetzung ins Deutsche, Englische und Französische)

3. November 1983

10.00-11.00

Eröffnungsansprachen

Paul Schnitker Präsident des ZDH

Prof. Rolf Rodenstock Präsident des BDI

Dr. Karl-Heinz Narjes, EG-Kommission

Herbert Pattberg Präsident der CPCCI

11.00-11.30

"Wirtschaftliche Funktion des Patentschutzes"

Dr. J. B. van Benthem Präsident des Europäischen Patentamtes, München

11.30-11.45

"Bedeutung des Patentschutzes für den Mittelstand"

Gert Noël, SA Noël, Marquet & Cie., Eupen

11.45-12.15

Diskussion

12.15-14.00

Empfang des Europäischen Patentamts

Mittagessen im Hause

14.00-14.30

Dia-Show des Europ. Patentamts

14.30-15.00

"Der europäische Weg zum Patentschutz"

Dr. Jenö C. A. Staehelin Vizepräsident des Europ. Patentamts, München

15.00-15.30

"Das nationale Patenterteilungsverfahren als Weg zu eigenständigem nationalen Schutz und als Vorstufe für übernationalen Patentschutz"

Jean-Claude Combaldieu Direktor des Institut National de la Propriété Industrielle, Paris

15.30-16.15

Diskussion, anschließend Kaffeepause

16.15-16.45

"Die Patentanwaltschaft als Mittlerin zwischen mittelständischen Unternehmen und Patentamt"

Walter Weston Patentanwalt, London

16.45-17.15

"Förderung der Patentnutzung im mittelständischen Bereich"

Dr. Hans Ulrich Wiese, Mitglied des Vorstandes der Fraunhofer-Gesellschaft, München

17.15-17.45

Diskussion

18.30

Empfang der Bayerischen Staatsregierung

PATENTS AND SMALL COMPANIES IN EUROPE

Programme of a symposium to be held on November 3 and 4, 1983 at the European Patent Office, Munich (Simultaneous Interpretation into English, French and German)

November 3, 1983

10.00-11.00

Opening speeches

Paul Schnitker, President, Central Union of German Crafts and Trades (ZDH)

Prof. Rolf Rodenstock President, Federation of German Industries (BDI)

Dr. Karl-Heinz Narjes, EEC Commission

Herbert Pattberg, President, Permanent Conference of Chambers of Commerce and Industry of the EEC (CPCCI)

11.00-11.30

"The Economic Role of Patent Protection"

Dr. J. B. van Benthem President, European Patent Office, Munich

11.30-11.45

"The Significance of Patent Protection for Small Companies"

Gert Noël, S.A. Noël, Marquet & Cie, Eupen

11.45-12.15

Discussion

12.15-14.00

Reception held by the European Patent Office

Lunch in the European Patent Office

14.00-14.30

Slide show by the European Patent Office

14.30-15.00

"The European Path Towards Patent Protection"

Dr. Jenö C. A. Staehelin Vice-President, European Patent Office, Munich

15.00-15.30

"The National System for the Grant of Patents as a Means of Autonomous National Patent Protection and as a Preparatory Stage for Supranational Patent Protection"

Jean-Claude Combaldieu Director, Institut National de la Propriété Industrielle, Paris

15.30-16.15

Discussion, followed by a coffee break

16.15-16.45

"Patent Agents, Small Companies and Patent Offices"

Walter Weston Chartered Patent Agent, London

16.45-17.15

"Promotion of Patent Use Amongst Small Companies"

Dr. Hans Ulrich Wiese member of the board of directors, Fraunhofer-Gesellschaft, Munich

17.15-17.45

Discussion

18.30

Reception held by the Bavarian State Government

LES BREVETSET LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES EN EUROPE

Programme d'un colloque qui se tiendra les 3 et 4 novembre 1983 au siège de l'Office européen des brevets à Munich (Interprétation simultanée au français, allemand et anglais)

3 novembre 1983

10.00-11.00

Allocutions d'ouverture

Pau/ Schnitker, président de l'Union Centrale de l'Artisanat allemand (ZDH)

Prof. Rolf Rodenstock président de la Fédération des Industries allemandes (BDI)

Dr. Karl-Heinz Narjes Commission des Communautés européennes

Herbert Pattberg président de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et des Industries de la Communauté européenne (CPCCI)

11.00-11.30

"La fonction économique de la protection des brevets"

Dr. J. B. van Benthem président de l'Office européen des brevets à Munich

11.30-11.45

"L'importance de la protection des brevets pour les petites et moyennes entreprises"

Gert Noël, S.A. Noël, Marquet & Cie, Eupen

11.45-12.15

Discussion

12.15-14.00

Réception offerte par l'Office européen des brevets

Déjeuner dans l'OEB

14.00-14.30

Présentation de diapositives de l'Office européen des brevets

14.30-15.00

"Le chemin européen vers la protection des brevets"

Dr. Jenö C. A. Staehelin vice président de l'Office européen des brevets, Munich

15.00-15.30

"Le système national de délivrance de brevets comme chemin vers une protection nationale autonome et comme premier pas vers une protection supranationale des brevets"

Jean-Claude Combaldieu, directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle

15.30-16.15

Discussion, pause café

16.15-16.45

"Les agents en brevets comme intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises et les offices de brevets"

Walter Weston Mandataire en brevets, London

16.45-17.15

Mesures destinées à encourager l'exploitation de brevets par les petites et moyennes entreprises"

Dr. Hans Ulrich Wiese membre du comité de direction de la Fraunhofer Gesellschaft, Munich

17.15-17.45

Discussion

18.30

Réception offerte par le gouvernement bavarois

4. November 1983	November 4, 1983	4 novembre 1983
9.30-10.50	9.30-10.50	9.30-10.50
"Das Patentamt als Informationsquelle für den Mittelstand"	"The Patent Office as Information Source for Small Companies"	"L'Office des brevets, source d'information pour les petites et moyennes entreprises"
<i>Dr. Erich Häußer</i> , Präsident des Deutschen Patentamts, München	<i>Dr. Erich Häußer</i> President, German Patent Office, Munich	<i>Dr. Erich Häußer</i> , président de l'Office allemand des brevets, Munich
<i>Dr. Göran Borggård</i> , Präsident des Kgl. Schwedischen Patentamts, Stockholm	<i>Dr. Goran Borggård</i> President, Swedish Royal Patent Office, Stockholm	<i>Dr. Göran Borggård</i> président de l'Office Royal des brevets de Suède, Stockholm
10.50-11.20	10.50-11.20	10.50-11.20
Diskussion	Discussion	Discussion
11.20-11.45	11.20-11.45	11.20-11.45
"Die Zukunft des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa (EG-Patent, EG-Warenzeichen)"	"The Future of the Protection of Industrial Property Rights in Europe (EEC Patent, EEC Trade Mark)"	"L'avenir de la protection de la propriété industrielle en Europe (brevet européen, marque européenne)"
<i>Dr. Berthold Schwab</i> , EG-Kommission, Brüssel	<i>Dr. Berthold Schwab</i> EEC Commission, Brussels	<i>Dr. Berthold Schwab</i> Commission des Communautés européennes, Bruxelles
11.45-12.00	11.45-12.00	11.45-12.00
Diskussion	Discussion	Discussion
12.00	12.00	12.00
Abschlusskonferenz:	Close of Conference:	Clôture de la Conférence:
Zusammenfassung der Ergebnisse des Symposiums in Form von "Wünschen und Forderungen der mittelständischen Wirtschaft"	Summary of the results of the symposium: "Wants and Needs of Small Companies"	Résumé des conclusions du colloque: "Voeux et attentes des petites et moyennes entreprises"
<i>Dr. Klaus-Joachim Kübler</i> , Generalsekretär des ZDH, Bonn	<i>Dr. Klaus-Joachim Kübler</i> , Secretary-General, ZDH, Bonn	<i>Dr. Klaus-Joachim Kübler</i> Secrétaire général, ZDH Bonn
Schlussansprache:	Closing speech:	Allocution de clôture:
<i>Dr. Hans Engelhard</i> , Bundesminister der Justiz, Bonn	<i>Dr. Hans Engelhard</i> Federal Minister of Justice, Bonn	<i>Dr. Hans Engelhard</i> Ministre fédéral de la Justice, Bonn
—	—	—
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:	For further information please contact:	Pour tous renseignements prière de s'adresser au:
<p>Deutsches Komitee für das Europäische Jahr der KMU JOHANNITERSTR. 1 D-5 300 BONN 1 Tel.: 545 -297 Telex: 886338</p>		

VPP — FACHTAGUNG HERBST 1983

(in German)

(en allemand)

Der Deutsche Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. veranstaltet eine eineinhalbtägige Fachtagung

Tagungsort D-6200 Wiesbaden, PENTA Hotel, Auguste-Viktoria-Straße 15

Datum Donnerstag, 10. November 1983, 14.00 Uhr bis Freitag, 11. November 1983, 15.30 Uhr

Referenten/Themen:

— Rechtsanwalt *R. Einsel*, Tokyo

"Die Auswahl der geeignetsten Schutzrechtsart in Japan"

— *P. Barz*, BASF, Ludwigshafen

"Einsatzmöglichkeiten moderner Bürotechniken in einer Patentabteilung"

- *Dr. O. Schulze*, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

"Kann der Umfang der ursprünglichen Unterlagen einer Patentanmeldung einen Einfluß auf den Ausgang des Erteilungsverfahrens haben?"

— *H. J. von Albert*, Richter am Bundesgerichtshof

"Anspruchsformulierung und erzielbarer Schutzzumfang — ein Vergleich paralleler Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren"

— Patentanwältin *A. Grad-Goriup*, Ljubljana

"Das neue jugoslawische Patentgesetz und seine Auswirkungen in der Praxis"

— Rechtsanwalt *Dr. E. Fischer*, Metallgesellschaft, Frankfurt

"Die Abstufung bei Arbeitnehmererfindungsvergütungen"

Teilnehmergebühren	für Mitglieder des Verbandes	100,- DM
	für Nichtmitglieder	150,- DM

Seminarleitung *Dr. Ernst Joachim Schönhöfer* Bubenreuth

Anmeldung und Information Deutscher Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V.,
Kassenstelle, Waldstraße 6, 5419 Helferskirchen

Telefon **02623/600-383** **02626/6739**

Postscheckkonto: VPP e.V., Frankfurt (Main), Konto Nr. 1629 89-608, BLZ 500 100 60

TERMIN- KALENDER

I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

Arbeitsgruppe EPA/EPI
"DATIMTEX"

Haushalts- und
Finanzausschuß
(außerordentliche
Sitzung)

Verwaltungsrat

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

Patentwesen und
Mittelstand in Europa

CEIPI
EPÜ-Seminar

I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

1984

EPI
Rat des Europäischen
Patentinstituts

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

WIPO
Vertrag über die interna-
tionale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patent-
wesens (PCT): Versamm-
lung (außerordentliche
Sitzung)

Schwedisches Königliches
Patent- und Registrierungs-
amt: Hundertjähriges
Bestehen des schwedischen
Patentsystems

CALENDAR OF EVENTS

I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

Working Party EPO/EPI
"DATIMTEX"

Budget and Finance
Committee
(extraordinary meeting)

Administrative Council

II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

Patents and small
companies in Europe

CEIPI
EPC Course

I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

EPI
Council of the European
Patent Institute

II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

WIPO
Patent Cooperation Treaty
(PCT): Assembly (Extra-
ordinary Session)

Swedish Royal Patent and
Registration Office:
Centenary of the
Swedish Patent System

CALENDRIER

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

Groupe de travail
OEB/EPI "DATIMTEX"

Commission du budget
et des finances (session
extraordinaire)

Conseil d'administration

II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

Les brevets et les petites et
moyennes entreprises en
Europe

CEIPI
Séminaire CBE

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

EPI
Conseil de l'Institut des
mandataires agréés

II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

OMPI
Traité de Coopération en
matière de brevets (PCT):
Assemblée (session extra-
ordinaire)

Office royal suédois
des brevets et de
l'enregistrement:
Centenaire du système
suédois

10-11.11.1983
EPA/EPO/OEB
München/Munich

5.12.1983
EPA/EPO/OEB
München/Munich

5.-9.12.1983
EPA/EPO/OEB
München/Munich

3.-4.11.1983
EPA/EPO/OEB
München/Munich

12.-16.12.1983
Straßburg/
Strasbourg

12.-13.4.1984
Cambridge

30.1.-3.2.1984
Genf/Geneva/
Genève

13.-15.6.1984
Stockholm

Neuerscheinung

Boeters

Handbuch Chemiepatent

**Anmeldung, Erteilung und Schutzwirkung europäischer
und deutscher Patente**

**Von Dr. Hans D. Boeters, Patentanwalt. 1983.
252 Seiten. Gebunden. DM 88,-. ISBN 3-8114-3583-3**

Dieses Buch wurde für den Praktiker geschrieben. Es gliedert sich in einen Teil „Patentrecht – Allgemeine Grundlagen“, einen speziellen europäischen Teil und einen speziellen deutschen Teil. Der allgemeine Teil ist als Einführung für Chemieerfinder mit keiner oder geringer patentrechtlicher Erfahrung gedacht. Anliegen der beiden speziellen Teile ist es, alle für Chemieerfindungen wesentlichen Gesichtspunkte in einer übersichtlichen und leicht zugänglichen Weise darzustellen. Die Entscheidungsregister des Anhangs sollen Hilfsmittel zur weiteren Vertiefung sein. Die in beiden speziellen Teilen enthaltenen Kapitel Neuheit, Erfinderische Tätigkeit und Änderung der Unterlagen umfassen zur besseren Anschaulichkeit zahlreiche Beispiele.

C. F. Müller Juristischer Verlag

Im Weiher 10 · Postfach 102 640 · 6900 Heidelberg 1