



**Amtsblatt des  
Europäischen  
Patentamts**

**Official Journal  
of the European  
Patent Office**

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

30. Januar 1984  
Jahrgang 7 / Heft 1  
Seiten 1 — 64

30 January 1984  
Year 7 / Number 1  
Pages 1 — 64

30 janvier 1984  
7<sup>e</sup> année / Numéro 1  
Pages 1 — 64

**VERWALTUNGSRAT**

**Bericht über die 17. Tagung des  
Verwaltungsrats der  
Europäischen Patentorganisation  
(5. bis 9. Dezember 1983)**

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat unter dem Vorsitz von Herrn I. J. G. Davis (Vereinigtes Königreich) vom 5. bis 9. Dezember 1983 in München seine 17. Tagung abgehalten.

Nach Ablauf des Mandats von Herrn R. Raux (Belgien) hat der Rat Herrn J. J. Bos (Niederlande) für drei Jahre zum Vizepräsidenten gewählt.

Der Präsident des Amts, Herr J. B. van Benthem, hat dem Rat seinen Bericht über die Tätigkeit des Amts seit der letzten Tagung vorgelegt.

Die Zahl der 1983 eingereichten Anmeldungen wird voraussichtlich etwas mehr als 30 000 betragen (27 500 bis 28 000 europäische Patentanmeldungen und etwa 2 400 Euro/PCT-Anmeldungen). Dies entspricht einer Zunahme von 10% gegenüber dem Vorjahr.

Diese Anmeldungen verteilen sich auf die Gebiete der Technik wie folgt:

— Chemie	33%
— Physik/Elektrotechnik	30%
— Mechanik	37%

Der Rat hat Berichte der verschiedenen Arbeitsgruppen und insbesondere des Haushalts- und Finanzausschusses entgegengenommen. Ferner lag ihm der Bericht der Rechnungsprüfer über die Haushaltsrechnung der Organisation für das Haushaltsjahr 1982 vor. Auf Vorschlag des Ausschusses hat der Rat diese Haushaltsrechnung genehmigt und dem Präsidenten des Amts Entlastung

**ADMINISTRATIVE COUNCIL**

**Report on the 17th meeting  
of the Administrative Council  
of the European Patent  
Organisation (5 to 9 December  
1983)**

The Administrative Council of the European Patent Organisation held its 17th meeting in Munich from 5 to 9 December 1983, with Mr. I. J. G. Davis (United Kingdom) in the chair.

On the expiry of the term of office of Mr. R. Raux (Belgium), the Council elected Mr. J. J. Bos (Netherlands) Deputy Chairman for a period of three years.

Mr. J. B. van Benthem, President of the Office, submitted to the Council his report on developments in the activities of the Office since the last meeting.

The number of applications filed in 1983 is expected just to exceed 30 000 (between 27 500 and 28 000 European applications plus about 2 400 Euro-PCT applications). This would represent an increase of 10% over last year.

Their distribution among the fields of technology is as follows:

— Chemistry	33%
— Physics/Electricity	30%
— Mechanics	37%

The Council heard reports of the Budget and Finance Committee and the various Working Parties. The Auditors' Report on the accounts of the Organisation for the 1982 accounting period was submitted to it. On a proposal of the Committee, the Council approved those accounts and gave a discharge to the President of the Office in respect of the implementation of the 1982 Budget.

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Rapport sur la 17<sup>ème</sup> session  
du Conseil d'administration de  
l'Organisation européenne des  
brevets (5 au 9 décembre 1983)**

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu sa 17<sup>ème</sup> session à Munich, du 5 au 9 décembre 1983, sous la présidence de M. I. J. G. Davis (Royaume-Uni).

Au terme du mandat de Monsieur R. Raux (Belgique), le Conseil a élu Monsieur J. J. Bos (Pays-Bas) à la charge de Vice-Président pour une durée de trois ans.

M. J. B. van Benthem, Président de l'Office, a présenté au Conseil son rapport sur le développement des activités de l'Office depuis la dernière session.

En 1983, le nombre prévu de demandes déposées sera légèrement supérieur à 30 000 (27 500 à 28 000 demandes européennes et environ 2 400 demandes euro-PCT), ce qui correspond à une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.

Ces demandes se répartissent dans les domaines techniques de la manière suivante:

— Chimie	33%
— Physique/Electricité	30%
— Mécanique	37%

Le Conseil a entendu un rapport de ses différents groupes de travail, et notamment de sa Commission du budget et des finances. Il a été saisi du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1982. Sur proposition de la Commission, le Conseil a approuvé ces comptes et a donné décharge au Président de l'Office pour l'exécution du

hinsichtlich der Ausführung des Haushaltsplans 1982 erteilt.

Ein wichtiger Punkt auf dieser Tagung war die Genehmigung des Haushaltsplans der Organisation für 1984 sowie des Finanzplans für die Jahre 1985 bis 1988. Dem Einnahmeansatz liegt eine geschätzte Zahl von 30 800 Anmeldungen für 1984 zugrunde. Der Rat hat den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben auf 290 217 000 DM festgelegt.

Der Rat hat beschlossen, zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern die Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung auf Antrag auf die Hälfte zu ermäßigen (S. 3 dieses Amtsblatts). Das Amt soll die Untersuchungen über die Einreichung von Patentanmeldungen in maschinenlesbarer Form im Jahre 1984 fortsetzen. Die Recherchedokumentation der Generaldirektion 1 wird ausgedehnt auf die ab 1. Januar 1984 veröffentlichten italienischen und schwedischen Patentanmeldungen, für die keine Priorität beansprucht wird und die nicht durch wenigstens ein weiteres, auf sie zurückgehendes Familienmitglied bereits im Prüfstoff des EPA vertreten sind.

Der Rat hat den Präsidenten des Amtes ermächtigt, einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen der Europäischen Patentorganisation und dem Internationalen Patentedokumentationszentrum in Wien (INPADOC) zu schließen. Dieser Vertrag ist die Grundlage für die Übermittlung technischer Informationen des EPA (Patentfamiliesystem, Prüfstofflisten, Text der im EPA verwendeten und erweiterten internationalen Patentklassifikation) durch das INPADOC an die Patentämter der Vertragsstaaten oder benannte Hosts in den Vertragsstaaten, die diese Informationen, ggf. unter Erstellung kommerzieller Datenbanken, der Öffentlichkeit on-line zur Verfügung stellen werden.

Das Amt wird außer wichtigen Entscheidungen seiner Beschwerdekammern in Zukunft auch solche der Gerichte der Vertragsstaaten zum europäischen Patentrecht und zum damit harmonisierten nationalen Recht sammeln. Diese Entscheidungen sollen der Öffentlichkeit durch eine Kartei und in geeigneten Fällen durch Veröffentlichung im Amtsblatt des EPA zugänglich gemacht werden.

Der Rat hat beschlossen, daß die zugelassenen Vertreter, die als Mitglied der Prüfungskommission, eines Prüfungsausschusses oder eines Disziplinarorgans (Amtsblatt EPA 2/1978, S. 91-108) tätig sind, als Sachverständige der Europäischen Patentorganisation die diesen zukommenden Vorrechte und Immunitäten genießen (S. 4 dieses Amtsblatts).

Eine Reihe von Mitgliedern der Be-

An important matter dealt with at this meeting was the adoption of the Organisation's 1984 Budget and the 1985-1988 Financial Plan. The income assessment is based on an estimated 30 800 applications in 1984. The size of the budget adopted by the Council is DM 290 217 000 income and expenditure.

The Council decided to reduce by half the fees for the international search and preliminary examination of an international application payable by nationals of developing countries on request (p. 3 of this Official Journal).

The Office is to continue in 1984 its studies on the filing of patent applications in machine-readable form. The search documentation of Directorate-General 1 will be extended to include Italian and Swedish patent applications published as from 1 January 1984 for which no priority is claimed and which are not already represented by at least one other family member traceable to them in the search documentation of the EPO.

The Council authorised the President of the Office to conclude a Co-operation Agreement between the European Patent Organisation and the International Patent Documentation Center (INPADOC) in Vienna. This Agreement will constitute the basis for the transmission of the EPO's technical information (patent family system, search file lists, text of the Office's internal classification and of the expanded international patent classification) via INPADOC to the national patent offices of, or designated host operator in the Contracting States, which will make this information available on-line to the public, perhaps by setting up commercial data bases.

The Office will collect important decisions not only of its own Boards of Appeal but in future also of the Courts of the Contracting States on European patent law and on the national law harmonised thereto, and make them available to the public via a card index and by publishing those suitable in the Official Journal of the EPO.

The Council decided that professional representatives serving as members of the Examination Board, an Examination Committee or a disciplinary body (OJ 2/1978, pp. 91-108) enjoy the privileges and immunities of experts of the European Patent Organisation (p. 4 of this Official Journal).

A number of members of Boards of

budget 1982.

L'une des questions importantes débattues lors de cette session a été l'adoption du budget de l'Organisation pour l'année 1984 et du plan financier pour la période s'étendant de 1985 à 1988. L'évaluation des recettes est fondée sur une prévision de 30 800 demandes pour l'année 1984. Le budget arrêté par le Conseil s'équilibre en recettes et en dépenses à un montant de 290 217 000 DM.

Le Conseil a décidé de réduire de moitié, sur demande, les taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire des demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement (voir p. 3 du présent numéro du JO). L'Office poursuivra en 1984 les études relatives au dépôt des demandes de brevet sous forme lisible par machine. Les demandes de brevet italiennes et suédoises publiées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1984, pour lesquelles aucune priorité n'est revendiquée et qui ne sont pas déjà représentées par au moins un autre membre de la même famille dans la documentation de recherche de l'OEB, seront incorporées dans la documentation de recherche de la direction générale 1.

Le Conseil a également donné pouvoir au Président de l'Office de conclure un accord de coopération entre l'Organisation européenne des brevets et le Centre international de documentation de brevets (INPADOC) dont le siège est à Vienne. Cet accord constituera une base pour la transmission aux offices nationaux des informations techniques en possession de l'OEB (système de familles de brevets, inventaires de documents de recherche, texte de la classification interne de l'Office et de la classification internationale affinée) par l'intermédiaire d'INPADOC ou des serveurs désignés par les Etats contractants, qui rendront ces informations accessibles en ligne au public, au besoin en constituant des bases de données commerciales.

L'Office procédera à l'avenir, comme il s'y emploie déjà dans le cas des décisions importantes rendues par ses chambres de recours, à la collecte des décisions rendues par les tribunaux des Etats contractants dans le domaine du droit européen des brevets et du droit national harmonisé avec le droit européen des brevets. Ces décisions seront enregistrées dans un fichier accessible au public et, le cas échéant, elles seront publiées au Journal officiel de l'OEB.

Le Conseil a décidé que les mandataires agréés qui sont membres du jury d'examen, d'une commission d'examen ou d'une instance disciplinaire (Journal officiel de l'OEB n° 2/1978, p. 91 à 108) doivent bénéficier des privilèges et immunités prévus pour les experts de l'Organisation européenne des brevets (voir p. 4 du présent numéro du JO).

Un certain nombre de membres des

schwerdekammern sind ernannt oder wiederernannt worden. Ferner hat der Rat einen Rechnungsprüfer ernannt.

Die Tagungen des Rats im Jahre 1984 wurden wie folgt festgesetzt:  
18. Tagung vom 5.-8.6. und  
19. Tagung vom 4.-7.12.1984.

**Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern\***

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION —

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

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Haushalts- und Finanzausschusses —

BESCHLIESST:

**Artikel 1**

Die Recherchegebühr für eine internationale Anmeldung und die Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 2 Nummern 2 und 20 der Gebührenordnung ermäßigen sich auf die Hälfte, wenn die internationale Anmeldung von einem Staatsangehörigen eines Entwicklungslandes bei dem Anmeldeamt eines Entwicklungslandes oder dem für dieses Land handelnden Anmeldeamt eingereicht wird.

**Artikel 2**

Für die Anwendung dieses Beschlusses bedeutet "Staatsangehöriger eines Entwicklungslandes" jede natürliche Person, die nach dem Recht dieses Landes seine Staatsangehörigkeit besitzt, sowie jede juristische Person, die nach dem Recht dieses Landes gegründet worden ist und ihren Sitz in einem Entwicklungsland hat und an der natürliche oder juristische Personen, die Staatsangehörige eines Staates sind oder in einem Staat Wohnsitz oder Sitz haben, der kein Entwicklungsland ist, weder unmittelbar noch mittelbar beteiligt sind.

**Artikel 3**

Die ermäßigte Gebühr nach Artikel 1 wird auf Antrag des Anmelders gewährt. Im Falle mehrerer Anmelder wird die

Appeal were appointed or re-appointed. In addition, the Council appointed an Auditor.

The Council's meetings in 1984 were fixed as follows:  
18th meeting from 5 to 8 June;  
19th meeting from 4 to 7 December.

**Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 on the reduction of fees for the international search and preliminary examination of an international application in favour of nationals of developing countries\***

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION

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

Having regard to the Rules relating to Fees,

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

Having consulted the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

**Article 1**

The search fee for an international application and the fee for the preliminary examination of an international application specified in Article 2, Nos. 2 and 20 of the Rules relating to Fees shall be reduced to half if the international application is filed by a national of a developing country with the receiving Office of a developing country or with the receiving Office acting on behalf of that country.

**Article 2**

For the purpose of this Decision a "national of a developing country" shall mean any natural person who according to the national law is considered a national of that country, and any legal entity constituted according to the national law of that country and having its principal place of business in a developing country, in which natural persons or legal entities who/which are nationals of a State or have their residence or principal place of business in a State which is not a developing country, have neither a direct nor an indirect interest.

**Article 3**

The fee reduction in accordance with Article 1 shall be granted at the applicant's request. In the case of more than

chambres de recours ont été nommés ou reconduits dans leurs fonctions. Le Conseil a également nommé un commissaire aux comptes.

Les sessions du Conseil prévues pour 1984 setiendront aux dates suivantes:  
18<sup>e</sup> session, du 5 au 8 juin 1984  
19<sup>e</sup> session, du 4 au 7 décembre 1984.

**Décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatives aux demandes internationales déposées par des ressortissants de pays en développement**

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

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

vu le règlement relatif aux taxes,

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

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

DECIDE:

**Article premier**

Les montants de la taxe de recherche et de la taxe d'examen préliminaire afférentes à une demande internationale figurant aux numéros 2 et 20 de l'article 2 du règlement relatif aux taxes sont réduits de moitié, lorsque la demande internationale est déposée par un ressortissant d'un pays en développement auprès de l'office récepteur d'un pays en développement ou auprès de l'office récepteur agissant en tant que tel pour ce pays.

**Article 2**

Aux fins de l'application de la présente décision, on entend par "ressortissant d'un pays en développement" toute personne physique qui en a la nationalité, conformément à la législation de ce pays, de même que toute personne morale constituée conformément à la législation de ce pays et ayant son siège sur le territoire d'un pays en développement, lorsqu'aucun droit de participation n'est détenu directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat qui n'est pas un pays en développement ou ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un tel Etat.

**Article 3**

La réduction des taxes visées à l'article premier est accordée sur requête du déposant. S'il y a plusieurs déposants, la

\* Beschluß CA/D 9/83.

\* Decision CA/D 9/83.

\* Décision CA/D 9/83.

ermäßigte Gebühr nur gewährt, wenn alle Anmelder Staatsangehörige eines Entwicklungslandes sind. In dem Antrag hat der Anmelder zu erklären, daß er die in Artikel 2 genannten Voraussetzungen erfüllt. Über den Antrag entscheidet die Behörde, an die die betreffende Gebühr zu entrichten ist.

#### Artikel 4

Dieser Beschluß findet Anwendung, wenn die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder eine andere zuständige Behörde des betreffenden Entwicklungslandes dies in einer an den Präsidenten des Europäischen Patentamts gerichteten Mitteilung beantragt. Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, für welche Anmeldeämter und Staaten und von welchem Zeitpunkt an dieser Beschluß anwendbar ist.

#### Artikel 5

Dieser Beschluß tritt am 9. Dezember 1983 in Kraft.

Geschehen zu München am 9. Dezember 1983

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
*I. J. G. DA VIS*

### **Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 zur Bestimmung der Mitglieder des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, auf die Artikel 15 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation Anwendung findet\***

DER VERWALTUNGSRAT DER  
EUROPÄISCHEN  
PATENTORGANISATION —

gestützt auf das Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation, insbesondere auf Artikel 17,

in der Erwägung, daß die Mitglieder des Instituts, die tätig sind als Mitglied

— eines Disziplinarorgans im Sinne der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern,

— der Prüfungskommission oder eines Prüfungsausschusses im Sinne der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung.

aufgrund ihrer Aufgaben und Befugnisse in den Genuß der nach dem Protokoll über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation für Sachverständige vorgesehenen Vorrechte und Immunitäten gelangen müssen -

\* Beschluß CA/D 12/83

one applicant the fee reduction shall be granted only where all applicants are nationals of a developing country. In the request the applicant must declare that he satisfies the requirements specified in Article 2. The authority to which the fee concerned is payable shall decide on the request.

#### Article 4

This Decision shall be applied where the central industrial property office or other competent authority of the developing country concerned files a request, addressed to the President of the European Patent Office, for this Decision to be applied. The President of the European Patent Office shall determine to which receiving Offices and States and from which date this Decision shall be applicable.

#### Article 5

This Decision shall enter into force on 9 December 1983.

Done at Munich, 9 December 1983.

For the Administrative Council  
The Chairman  
*I. J. G. DAVIS*

### **Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 determining the members of the Institute of professional representatives before the European Patent Office to whom Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation applies\***

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF  
THE EUROPEAN PATENT  
ORGANISATION

Having regard to the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation, in particular Article 17 thereof,

Whereas the duties and powers of members of the Institute serving as members of:

— a disciplinary body within the meaning of the Regulation on discipline for professional representatives;

— the Examination Board or an Examination Committee within the meaning of the Regulation on the European Qualifying Examination,

necessitate their being extended the privileges and immunities of experts provided for in the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation,

\* Decision CA/D 12/83

réduction de taxes n'est accordée que si tous les déposants sont ressortissants d'un pays en développement. Dans sa requête, le déposant est tenu de déclarer qu'il remplit les conditions prévues à l'article 2. L'administration à laquelle la taxe en cause doit être acquittée statue sur la requête.

#### Article 4

La présente décision s'applique si le service central de la propriété industrielle ou une autre autorité gouvernementale compétente du pays en développement concerné adresse une requête en ce sens au Président de l'Office européen des brevets. Le Président de l'Office européen des brevets décide à quels offices récepteurs et à quels Etats la présente décision est applicable, et à partir de quelle date.

#### Article 5

La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1983.

Fait à Munich, le 9 décembre 1983.

Par le Conseil d'administration  
Le Président  
*I. J. G. DAVIS*

### **Décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983 déterminant les membres de l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets auxquels s'applique l'article 15 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets\***

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

vu le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, et notamment son article 17,

considérant que les membres de l'Institut qui sont membres

— d'une instance disciplinaire au sens du règlement en matière de discipline des mandataires agréés,

— du jury d'examen ou d'une commission d'examen au sens du règlement relatif à l'examen européen de qualification

doivent bénéficier, en raison de leurs pouvoirs et compétences, des privilèges et immunités prévus pour les experts par le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets,

\* Décision CA/D 12/83

BESCHLIESST:

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

DECIDE:

**Artikel 1**

Auf die Mitglieder des Instituts, die als Mitglied eines Disziplinarorgans im Sinne des Artikels 5 der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern oder als Mitglied der Prüfungskommission oder eines Prüfungsausschusses im Sinne der Artikel 2 und 4 der Vorschriften über die europäische Eignungsprüfung tätig sind, ist Artikel 15 des Protokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Europäischen Patentorganisation entsprechend anzuwenden.

**Article 1**

Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities of the European Patent Organisation shall apply *mutatis mutandis* to members of the Institute serving as members of a disciplinary body within the meaning of Article 5 of the Regulation on discipline for professional representatives, or as members of the Examination Board or an Examination Committee within the meaning of Articles 2 and 4 of the Regulation on the European Qualifying Examination.

**Article premier**

L'article 15 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets s'applique aux membres de l'Institut agissant en tant que membres d'une instance disciplinaire au sens de l'article 5 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés ou en tant que membres du jury d'examen ou d'une commission d'examen au sens des articles 2 et 4 du règlement relatif à l'examen européen de qualification.

**Artikel 2**

Dieser Beschluß tritt am 9. Dezember 1983 in Kraft.

**Article 2**

This Decision shall enter into force on 9 December 1983.

**Article 2**

La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1983.

Geschehen zu München am 9. Dezember 1983

Done at Munich, 9 December 1983

Fait à Munich, le 9 décembre 1983

Für den Verwaltungsrat  
Der Präsident  
I. J. G. DAVIS

For the Administrative Council  
The Chairman  
I. J. G. DAVIS

Par le Conseil d'administration  
Le Président  
I. J. G. DAVIS

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation

### Composition of the Administrative Council of the European Patent Organisation

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

**Vorsitzender — Chairman — Président**

I. J. G. DAVIS, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade and Industry

**Vizepräsident — Deputy Chairman — Vice-Président**

J. J. BOS, Président, Patent Office, Ministry of Economic Affairs

**Belgien — Belgium — Belgique**

Vertreter/Representative/Représentant:  
R. RAUX, Directeur général, Ministère des Affaires économiques

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
L. WUYTS, Directeur, Service de la propriété industrielle et commerciale, Ministère des Affaires économiques

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

Vertreter/Representative/Représentant:  
A. KRIEGER, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

W. ROLLAND, Ministerialdirektor, Bundesministerium der Justiz

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
E. HAEUSSER, Präsident des Deutschen Patentamts

**Frankreich — France — France**

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. C. COMBALDIEU, Directeur, Institut national de la propriété industrielle et Ministère de l'Industrie et de la Recherche

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
Mme M. HIANCE, Directeur adjoint, Institut national de la propriété industrielle

**Italien — Italy — Italie**

Vertreter/Representative/Représentant:  
G. L. MILESI FERRETTI, Ambassadeur, Ministère des Affaires étrangères

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
S. SAMPERI, Directeur de l'Office des brevets, Ministère de l'Industrie

**Liechtenstein**

Vertreter/Representative/Représentant:  
R. MARXER, Leiter des Amtes für Internationale Beziehungen

**Luxemburg — Luxembourg — Luxembourg**

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. P. HOFFMANN, Directeur honoraire du Service de la propriété intellectuelle, Ministère de l'Economie et des classes moyennes

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
E. EMRINGER, Premier Conseiller honoraire de Gouvernement, Ministère de l'Economie nationale

**Niederlande — Netherlands — Pays-Bas**

Vertreter/Representative/Représentant:  
J. J. BOS, President, Patent Office, Ministry of Economic Affairs

Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
J. BOS, Deputy Secretary of State, Ministry of Economic Affairs

**Österreich — Austria — Autriche**

Vertreter/Representative/Représentant:  
O. LEBERL, Präsident, Österreichisches Patentamt  
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
N. MARTERER, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt  
J. FICHTE, Vizepräsident, Österreichisches Patentamt

**Schweiz — Switzerland — Suisse**

Vertreter/Representative/Représentant:  
P. BRAENDLI, Direktor, Bundesamt für geistiges Eigentum  
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
J. L. COMTE, Directeur adjoint, Office fédéral de la Propriété intellectuelle

\* Stand von Dezember 1983.

\* Up-dated to December 1983.

\* Mise à jour en décembre 1983.

**Schweden — Sweden — Suède**

Vertreter/Representative/Représentant:  
G. BORGGARD, Director General, Royal Swedish Patent Office  
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
P. NYQVIST, Under-Secretary for Legal Affairs, Ministry of Industry

**Vereinigtes Königreich — United Kingdom — Royaume-Uni**

Vertreter/Representative/Représentant:  
I. J. G. DAVIS, Comptroller-General, Patent Office, Department of Trade and Industry  
Stellvertreter/Alternative representative/Suppléant:  
V. TARNOFSKY, Assistant Comptroller, Patent Office, Department of Trade and Industry

**ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN**

**Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 28. Juli 1983  
J 19/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: P. Ford  
O. Bossung

Anmelderin: Toray Industries Inc.

Stichwort: "Teilweise Zurücknahme einer Beschwerde/TORAY"

EPÜ Artikel 114 (1); Regeln 9 (3), 67, 69, 85a, 85b, 88

"Entscheidungen der Formalsachbearbeiter" — "Überschreitung der übertragenen Befugnisse" — "wesentlicher Verfahrensmangel" — "Rückzahlung der Beschwerdegebühr" — "Rücknahme eines Teils der Beschwerde"

*Leitsatz*

*In der Regel kann eine bei einer Beschwerdekammer des EPA anhängige Beschwerde ohne Zustimmung der betreffenden Kammer zurückgenommen werden. Eine Beschwerde kann auch teilweise zurückgenommen werden, wenn sich der betreffende Teil auf einen besonderen Punkt bezieht, auf den in der angefochtenen Entscheidung gesondert eingegangen worden ist.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Am 31. März 1981 reichte die Beschwerdeführerin die europäische Patentanmeldung Nr. 8 130 388.5 ein, die am 21. Oktober 1981 unter der Nummer 0038 143 veröffentlicht wurde. Sie nahm dabei die Priorität dreier früherer Anmeldungen in Japan in Anspruch und benannte zehn Vertragsstaaten.

II. In der veröffentlichten Anmeldung wurden alle zehn Staaten als benannt angegeben, obwohl die Beschwerdeführerin am 22. April 1981 nur für vier der genannten Vertragsstaaten Benennungsgebühren gezahlt hatte; sie hatte allerdings mit Schreiben vom 16. April 1981 angekündigt, daß sie später eventuell noch für weitere Staaten Ge-

\* Übersetzung.

**DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL**

**Decision of the Legal Board of Appeal dated 28 July 1983  
J 19/82\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: P. Ford  
O. Bossung

Applicant: Toray Industries Inc.

Headword: "Partial withdrawal of appeal/TORAY"

EPC Article 114(1); Rules 9 (3), 67, 69, 85a, 85b, 88

"Decisions by Formalities Officers" — "Exceeding entrusted powers" — "Substantial procedural violation" — "Reimbursement of appeal fee" — "Withdrawal of part of appeal"

*Headnote*

*In general, an appeal pending before a Board of Appeal of the EPO can be withdrawn without the consent of the Board concerned. Part of an appeal can be withdrawn in a case in which the part in question relates to a specific issue which formed a distinct part of the decision under appeal.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. On 31 March 1981, the appellants filed European patent application No. 8 130 388.5 which was published on 21 October 1981 under No. 0 038 143. They claimed priority from three prior applications in Japan and designated ten Contracting States.

II. The application as published indicated that all ten States had been designated, although on 22 April 1981 the appellants had paid the designation fees for four named Contracting States only, having indicated by letter dated 16 April 1981 that the fees for other States might be paid later. No additional designation fees were paid within the prescribed time limit (cf. Article 79(2) and Rule 85a EPC). The

\* Official text.

**DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de recours juridique du 28 juillet 1983  
J 19/82**

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: P. Ford  
O. Bossung

Demanderesse: Toray Industries Inc.

Référence: "Désistement d'une partie du recours/TORAY"

Article 114 (1);  
Règles 9(3), 67, 69, 85bis, 85ter, 88 de la CBE

"Décisions rendues par les agents des formalités" — "Excès de pouvoir transféré" — "Vice substantiel de procédure" — "Remboursement de la taxe de recours" — "Désistement d'une partie du recours"

*Sommaire*

*En règle générale, le désistement d'un recours pendant devant l'OEB est permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment de la chambre de recours saisie. Il est possible de se désister d'une partie du recours lorsque celle-ci a trait à une question spécifique, qui constituait un élément distinct de la décision querrelée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le 31 mars 1981, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 8 130 388.5, qui a été publiée le 21 octobre 1981 sous le numéro 0 038 143. Elle revendiquait la priorité de trois demandes antérieures déposées au Japon qui désignaient dix Etats contractants.

II. Le texte de la demande indiquait que l'ensemble de ces dix Etats avaient été désignés, bien qu'au 22 avril 1981, la requérante eût acquitté les taxes correspondantes pour quatre d'entre eux seulement après avoir avisé l'Office, par une correspondance du 16 avril 1981, que les taxes de désignation pour les autres Etats feraient, le cas échéant, l'objet d'un paiement ultérieur. Aucune

\* Traduction.

bühren entrichten werde. Innerhalb der vorgeschriebenen Frist (vgl. Art. 79 (2) und R. 85a EPÜ) wurden jedoch keine weiteren Benennungsgebühren entrichtet. Im Europäischen Patentblatt vom 6. Januar 1982 erschien eine Berichtigung hinsichtlich der vier Benennungen. Der Prüfungsantrag zu der Anmeldung wurde am 4. März 1982 eingereicht.

III. Die Beschwerdeführerin beantragte mit Schreiben vom 27. April 1982 die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Zahlung der Benennungsgebühr für einen fünften Vertragsstaat. Die Wiedereinsetzungsgebühr, die zusätzliche Benennungsgebühr und die Zuschlagsgebühr nach Regel 85a EPÜ wurden am 28. April 1982 entrichtet. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin in dem obengenannten Schreiben die Berichtigung eines Mangels in ihrem Schreiben vom 16. April 1981 gemäß Regel 88 EPÜ durch Hinzufügung der Benennung des fünften Vertragsstaats.

IV. Am 13. Juli 1982 erging die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2, daß der Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zurückgewiesen und auch dem Antrag auf Berichtigung eines Fehlers in dem Schreiben vom 16. April 1981 nicht stattgegeben werde. In der Entscheidung wurde die Rückzahlung der Benennungsgebühr sowie der Zuschlagsgebühr nach Regel 85a EPÜ angeordnet, die für den fünften Vertragsstaat gezahlt worden waren.

V. Die Beschwerdeführerin legte am 7. September 1982 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die auf den 21. Oktober 1982 datierte Beschwerdebegründung rechtzeitig eingereicht.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der Entscheidung und die Gewährung ihres Antrags auf Wiedereinsetzung oder hilfsweise auf Berichtigung. In ihrer Beschwerdebegründung ging sie auf die wesentlichen Beschwerdepunkte ein, machte jedoch nicht geltend, daß der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 nicht befugt gewesen sei, auch über den Berichtigungsantrag zu entscheiden; sie beantragte auch nicht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

VII. Die Juristische Beschwerdekammer wies die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 25. März 1983 auf ihre Entscheidungen in den Sachen J 12/82 (ABI. EPA 6/1983, 221) und J 10/82 (ABI. EPA 3/1983, 94) hin. Im zweiten Fall hatte die Juristische Beschwerdekammer eine Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 über einen Antrag nach Regel 88 EPÜ wegen Überschreitung seiner Befugnisse aufgehoben und die Sache an eine Prüfungsabteilung zurückverwiesen; gleichzeitig war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet worden.

European Patent Bulletin dated 6 January 1982 gave corrected information about the four designations. A request for examination of the application was filed on 4 March 1982.

III. By letter dated 27 April 1982, the appellants applied for re-establishment of rights in respect of the failure to observe the time limit for payment of the designation fee for a fifth Contracting State. The fee for re-establishment of rights, the additional designation fee and the surcharge under Rule 85a EPC were paid on 28 April 1982. In the alternative, the appellants applied in their said letter for correction of a mistake in the letter of 16 April 1981 under Rule 88 EPC by the addition of a designation of the fifth Contracting State.

IV. On 13 July 1982, the Head of Formalities of Directorate-General 2 issued a decision rejecting the request for re-establishment of rights as inadmissible and purporting to reject the request for correction of the alleged mistake in the letter of 16 April 1981. The decision authorised the refund of the designation fee, plus the surcharge under Rule 85a EPC, paid in respect of the fifth Contracting State.

V. The appellants gave notice of appeal by letter dated 7 September 1982. The appeal fee was duly paid and a Statement of the Grounds of the Appeal dated 21 October 1982 was duly filed.

VI. The appellants requested cancellation of the decision and allowance of their application for re-establishment of rights or alternatively of their request for correction. In their Statement of Grounds of the Appeal, they made submissions concerning the substantive issues on the appeal but they did not contend that the Head of Formalities of Directorate-General 2 was not entitled to give the decision under appeal, insofar as it related to the request for correction, nor did they request reimbursement of the appeal fee.

VII. By letter dated 25 March 1983, the Legal Board of Appeal drew the attention of the appellants to its decisions in Case No. J 12/82 (OJ EPO 6/1983, p. 221) and Case No. J 10/82 (OJ EPO 3/1983, p. 94). In the latter case, the Legal Board of Appeal had set aside, for lack of power to give it, a decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 purporting to decide a question under Rule 88 EPC and had remitted the matter to an Examining Division, ordering reimbursement of the appeal fee.

autre taxe de désignation n'a été acquittée dans le délai prescrit (cf. art. 79 (2) et règle 85bis CBE). Une mention rectifiée relative aux quatre désignations a été publiée dans le Bulletin européen des brevets du 6 janvier 1982. Une requête en examen de la demande a été présentée le 4 mars 1982.

III. Par lettre du 27 avril 1982, la requérante a demandé à être rétablie dans ses droits quant au délai de paiement, qu'elle n'avait pas observé, de la taxe de désignation relative à un cinquième Etat contractant. La taxe de restitutio in integrum, la taxe de désignation supplémentaire et la surtaxe prévue à la règle 85bis de la CBE ont été acquittées le 28 avril 1982. A titre subsidiaire, la requérante concluait dans sa lettre du 16 avril 1981 à la rectification d'une erreur, en application de la règle 88 de la CBE, par adjonction de la désignation du cinquième Etat contractant.

IV. Dans une décision du 13 juillet 1982, le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 a déclaré irrecevables la requête en restitutio in integrum et la requête en rectification de l'erreur qui, selon la requérante, s'était glissée dans sa lettre du 16 avril 1981. Cette décision autorisait le remboursement de la taxe de désignation acquittée pour le cinquième Etat contractant et de la surtaxe prévue à la règle 85bis de la CBE.

V. La requérante a formé un recours par lettre en date du 7 septembre 1982. Le mémoire en exposant les motifs, qui était daté du 21 octobre 1982, a été régulièrement déposé et la taxe prescrite dûment acquittée.

VI. La requérante conclut à l'annulation de la décision. Elle demande qu'il soit fait droit à sa requête en restitutio in integrum et, à titre subsidiaire, à sa requête en rectification d'erreur. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, elle développe une argumentation sur le fond, mais sans faire valoir que le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 n'était pas habilité à prendre la décision entreprise dans la mesure où celle-ci concernait la requête en rectification, pas plus qu'elle ne demande le remboursement de la taxe de recours.

VII. Par lettre du 25 mars 1983, la Chambre de recours juridique a appelé l'attention de la requérante sur les décisions rendues dans les affaires J 12/82 (JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221) et J 10/82 (JO de l'OEB n° 3/1983, p. 94). Dans le deuxième cas, la Chambre avait annulé une décision prise par le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 sur une question relevant de la règle 88 de la CBE et renvoyé l'affaire devant une division d'examen, en ordonnant le remboursement de la taxe de recours.

VIII. Mit Schreiben vom 17. Mai 1983 bat die Beschwerdeführerin darum, ihre Beschwerde insoweit zurücknehmen zu dürfen, als sie sich auf den Wiedereinsetzungsantrag beziehe; hinsichtlich des Berichtigungsantrags hielt sie jedoch die Beschwerde aufrecht. Sie brachte keine Argumente zu der Frage vor, ob die Entscheidung über den Berichtigungsantrag an eine Prüfungsabteilung zurückverwiesen werden sollte, beantragte für diesen Fall jedoch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

IX. Die Beschwerdeführerin bestätigte mit Schreiben vom 1. Juni 1983 die Rücknahme eines zuvor gestellten Antrags auf mündliche Verhandlung.

#### Entscheidungsgründe

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

2. In der Sache J 12/82 (ABl. EPA 6/1983, 221) hat die Juristische Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß eine Wiedereinsetzung in die Fristen nach Regel 85b EPÜ ausgeschlossen sei. Die Beschwerdeführerin bittet im vorliegenden Fall darum, ihre Beschwerde insoweit zurücknehmen zu dürfen, als sie die Wiedereinsetzung betreffe; sie gibt als Begründung an, sie könne nicht überzeugend darlegen, daß in ihrem Fall, der Fristen nach Regel 85a EPÜ betreffe, andere Erwägungen gelten könnten.

3. In der Regel kann eine bei einer Beschwerdekammer des EPA anhängige Beschwerde ohne Zustimmung der betreffenden Kammer zurückgenommen werden. Dies ergibt sich aus dem Übereinkommen, in dem ausdrücklich angegeben ist, in welchen Fällen die Zurücknahme eines Antrags nicht zulässig ist (vgl. Verbot der Zurücknahme des Prüfungsantrags in Art. 94 (2) EPÜ). Beim Einspruchsverfahren ist angegeben, welche Folgen bei Zurücknahme des Einspruchs eintreten können (vgl. R. 60 (2) EPÜ), wenn auch die Zurücknahme selbst nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

4. Wenn eine Beschwerde als Ganzes zurückgenommen werden kann, dann muß es nach Auffassung der Kammer auch möglich sein, daß ein Beschwerdeführer nur einen Teil seiner Beschwerde zurücknimmt; dies gilt zumindest für die Fälle, in denen sich — wie hier — der Teil, der zurückgenommen werden soll, auf einen besonderen Punkt bezieht, auf den in der angefochtenen Entscheidung gesondert eingegangen worden ist. Die Beschwerdeführerin hätte ohne weiteres die Möglichkeit gehabt, diesen Teil von der Beschwerde auszuschließen, als sie in ihrer Beschwerdeschrift entsprechend Regel 64 b) EPÜ den Umfang angab, in dem sie die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrte.

Daraus folgt, daß gegen die Zurücknahme eines Teils der Beschwerde im

VIII. By letter dated 17 May 1983, the appellants asked to be allowed to withdraw their appeal insofar as it related to the application for re-establishment of rights but maintained the appeal insofar as it related to the request for correction. They did not submit any arguments on the question whether the issue of the request for correction should be remitted to an Examining Division but asked for reimbursement of the appeal fee if the case were so remitted.

IX. By letter dated 1 June 1983, the appellants confirmed their withdrawal of an earlier request for oral proceedings.

#### Reasons for the Decision

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

2. In Case No. J 12/82 (OJ EPO 6/1983, p. 221), the Legal Board of Appeal held that there could be no re-establishment of rights in the case of a failure to observe the time limits set by Rule 85b EPC. The appellants in the present case have asked to be allowed to withdraw their appeal insofar as it concerns re-establishment of rights, on the basis that they cannot convincingly argue that different considerations could apply to their case, which concerns time limits set by Rule 85a EPC.

3. In general, an appeal pending before a Board of Appeal of the EPO can be withdrawn without the consent of the Board concerned. This follows from the Convention itself which states specifically when the withdrawal of a request is not permitted: cf. the prohibition of withdrawal of the request for examination in Article 94 (2) EPC. In the case of an opposition, some consequences of withdrawal are provided for (cf. Rule 60 (2) EPC), although there is no express provision for withdrawal.

4. If an appeal can be withdrawn in its entirety, the Board sees no reason why an appellant cannot withdraw part of his appeal, at least in a case such as the present one, in which the part sought to be withdrawn relates to a specific issue which formed a distinct part of the decision under appeal. If they had wished to do so, the appellants could have easily excluded that part when stating, in their notice of appeal, in conformity with Rule 64 (b) EPC, the extent to which amendment or cancellation of the decision under appeal was requested.

It follows that there is no objection to withdrawal of part of the appeal in the

VIII. Dans une correspondance du 17 mai 1983, la requérante a sollicité l'autorisation de se désister de sa demande en restitutio in integrum; elle a par contre persisté dans sa demande en rectification d'erreur. Elle n'a présenté aucune conclusion sur le point de savoir si la requête en rectification devait être soumise à la Division d'examen. Elle a toutefois demandé le remboursement de la taxe de recours dans cette hypothèse.

IX. La requérante a confirmé, dans une lettre en date du 1<sup>er</sup> juin 1983, qu'elle retirait une requête antérieure tendant à l'ouverture d'une procédure orale.

#### 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. Dans l'affaire J 12/82 (JO de l'OEB n° 6/1983, p. 221), la Chambre de recours juridique a exclu la possibilité d'une restauration des droits en cas d'inobservation du délai prévu à la règle 85ter de la CBE. Dans la présente espèce, la requérante a sollicité l'autorisation de se désister de sa demande en restitutio in integrum, en alléguant qu'elle n'était pas en mesure de plaider utilement que des considérations différentes pourraient s'appliquer à son cas, qui relèverait de la règle 85bis de la CBE et toucherait au délai prescrit par cette disposition.

3. En règle générale, le désistement d'un recours pendant devant une chambre de recours de l'OEB est permis, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment de ladite chambre. Cela découle du texte même de la Convention, qui énonce expressément le cas où une requête ne peut pas être retirée: cf. l'interdiction de retirer la requête en examen à l'article 94 (2). La Convention fixe certaines conséquences du retrait d'opposition (cf. règle 60 (2)), bien qu'elle ne prévoie pas expressément le retrait.

4. Dès lors qu'il est permis de se désister d'un recours, la Chambre ne voit pas d'obstacle au désistement d'une partie d'un recours, du moins dans un cas analogue à la présente espèce, lorsque cette partie a trait à une question spécifique qui constituait un élément distinct de la décision querrellée.

La requérante aurait pu facilement, si elle l'avait souhaité, exclure cette partie lorsqu'elle a indiqué dans l'acte de recours, conformément à la règle 64b) de la CBE, la mesure dans laquelle la réformation ou l'annulation de la décision attaquée était demandée.

Il s'ensuit que rien ne s'oppose, dans le présent cas, au désistement d'une partie

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.



vorliegenden Fall nichts einzuwenden ist.

5. Die Juristische Beschwerdekammer hat in der Sache J 10/82 (ABl. EPA 3/1983, 94) folgende Auffassung vertreten: Da die Befugnisse, mit denen die Formalsachbearbeiter nach Regel 9 (3) EPÜ betraut worden sind, Entscheidungen über Anträge auf Berichtigung von Mängeln nach Regel 88 EPÜ nicht umfassen, sind alle derartigen Anträge während des Sachprüfungsverfahrens von einer Prüfungsabteilung zu bearbeiten. Diese Entscheidung ist auch auf den vorliegenden Fall anwendbar; die Kammer muß daher den Teil der angefochtenen Entscheidung, der sich auf den Berichtigungsantrag bezieht, aufheben und den Antrag an die für die Prüfung der europäischen Patentanmeldung zuständige Prüfungsabteilung zurückverweisen.

6. Da die zudem Berichtigungsantrag ergangene Entscheidung mit der Begründung aufgehoben werden muß, daß der Leiter der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 seine Befugnisse überschritten hat, liegt nach Ansicht der Kammer ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ vor. In Anbetracht der Sachlage, unter anderem auch der lobenswert raschen Zurücknahme des Hauptantrags durch die Beschwerdeführerin, entspricht es der Billigkeit, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entsprechend dieser Regel anzuordnen.

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

1. Die Entscheidung des Leiters der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 13. Juli 1982 wird insoweit aufgehoben, als sie die Zurückweisung des Antrags der Beschwerdeführerin auf Berichtigung eines Mangels nach Regel 88 EPÜ betrifft.
2. Die Angelgenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

present case.

5. The Legal Board of Appeal has held in Case No. J 10/82 (OJ EPO 3/1983, p. 94) that as the giving of decisions on requests for correction of mistakes under Rule 88 EPC has not been entrusted to Formalities Officers in pursuance of Rule 9 (3) EPC, all such requests must be dealt with by an Examining Division if and so long as the European patent application to which they relate is undergoing substantive examination. The decision in that case is applicable to the present case and it follows that the Board must set aside that part of the decision under appeal which relates to the request for correction and remit that request to the Examining Division concerned with the examination of the European patent application.

6. Since the decision given on the request for correction must be set aside on the ground that the Head of Formalities of Directorate-General 2 exceeded his powers in issuing it, the Board finds that there has been a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC. In all the circumstances of the case, including the appellants' commendably prompt withdrawal of their alternative ground of appeal, it is equitable to order reimbursement of the appeal fee in accordance with that Rule.

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

1. Insofar as the decision of the Head of Formalities of Directorate-General 2 dated 13 July 1982 rejected the appellants' request for correction of a mistake under Rule 88 EPC, it is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further processing.
3. Reimbursement of the appeal fee is ordered.

du recours.

5. La Chambre de recours juridique a considéré dans l'affaire J 10/82 (JO de l'OEB n° 3/1983, p. 94) que la prise de décisions concernant les requêtes en rectification d'erreur visées à la règle 88 de la CBE n'étant pas une tâche confiée aux agents des formalités en vertu de la règle 9 (3) de la CBE, de telles requêtes doivent être soumises à une division d'examen, dès lors et aussi longtemps que la demande de brevet européen à laquelle elles se rapportent fait l'objet d'un examen quant au fond. La décision rendue dans cette affaire s'applique également à la présente espèce; il s'ensuit que la Chambre doit annuler la partie de la décision querellée qui concerne la requête en rectification d'erreur et renvoyer l'affaire devant la Division d'examen compétente pour l'examen de la demande de brevet européen.

6. Attendu qu'en statuant comme il l'a fait sur la requête en rectification, le chef de la Section des formalités de la direction générale 2 a outrepassé ses pouvoirs, et qu'il y a donc lieu d'annuler cette partie de la décision, la Chambre constate qu'il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE. Considérant tous les faits de la cause, y compris le prompt désistement de la demande principale auquel la requérante s'est sagement résolue, la Chambre estime qu'il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, conformément à la règle précitée.

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

1. La décision du chef de la Section des formalités de la direction générale 2 en date du 13 juillet 1982 est annulée dans la mesure où elle rejette la requête en rectification d'erreur présentée en vertu de la règle 88 de la CBE.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.
3. La taxe de recours sera remboursée.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.2.1 vom  
22. Juni 1983  
T 113/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson  
Mitglieder: M. Huttner  
P. Ford

**Anmelderin: International Business  
Machines Corporation**  
**Stichwort: "Aufzeichnungsgerät/IBM"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 56**  
**"Erfinderische Tätigkeit" — "Reihe  
von Schritten"**

*Leitsatz*

*Ist vom bekannten Stand der Technik bis zur Erfindung eine Reihe von Schritten erforderlich und ist der letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar, kann dem Anmelder in der Regel eine erfinderische Tätigkeit nicht abgesprochen werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 25. Juli 1979 eingereichte und am 5. März 1980 unter der Nummer 0 008 378 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nummer 79 102 637.0, die die Priorität einer früheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten vom 28. August 1978 in Anspruch nimmt, wurde am 31. März 1982 durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die am 6. Juni 1981 eingegangenen Ansprüche 1 bis 3 mit den mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 23. November 1981 eingereichten Änderungen zugrunde.

II. In der Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand des damaligen Anspruchs 1 keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Zur Unterstützung ihrer Entscheidung führte sie die Druckschriften DE-U-1 910 543 und DE-B-1 786 498 an und wies darauf hin, daß die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus der Druckschrift DE-U-1 910 543 bekannt seien und die Merkmale des kennzeichnenden Teils gegenüber den Druckschriften DE-U-1 910 543 und DE-B-1 786 498 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen.

III. Am 25. Mai 1982 legte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein; die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet und die Beschwerdebegründung fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hielt an den Ansprüchen fest, die der Zurückweisung zugrunde lagen, und vertrat die Auffassung, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus den genannten Ver-

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.2.1 dated  
22 June 1983  
T 113/82\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson  
Members: M. Huttner  
P. Ford

**Applicant: International Business  
Machines Corporation**  
**Headword: "Recording apparatus/  
IBM"**

**EPC Articles 52(1), 56**  
**"Inventive step" — "Series of steps"**

*Headnote*

*If, in order to proceed from the known art to the invention, one needs to take a series of steps and the last step is not proved to be known from the prior art nor is it derivable therefrom even though it appears at first sight to be a very simple one, the presence of an inventive step cannot in general reasonably be denied.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 79 102 637.0 filed on 25 July 1979 and published on 5 March 1980 under number 0 008 378, claiming priority from a prior application in the United States of America of 28 August 1978, was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 31 March 1982. The decision was based on Claims 1 and 3 received on 6 June 1981, with the amendments as set forth in the appellants' letter submitted on 23 November 1981.

II. In the decision the Examining Division held that the subject-matter of the current Claim 1 did not involve an inventive step. In support of the decision it cited the documents DE-U-1 910 543 and DE-B-1 786 498 and pointed out that the features of the preamble of Claim 1 are known from DE-U-1 910 543 and that those of the characterising portion do not involve an inventive step, again by reference to DE-U-1 910 543 and DE-B-1 786 498.

III. On 25 May 1982 the appellants lodged an appeal against that decision, with payment of the appeal fee and the Statement of Grounds filed in due time. The appellants adhere to the claims on which the refusal was based and are of the opinion that the subject-matter of Claim 1 is not obvious from the publications cited. They also state that they would be prepared, if need be, to introduce the features of Claim 3 into Claim 1

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.2.1 du  
22 juin 1983  
T 113/82\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson  
Membres: M. Huttner  
P. Ford

**Demanderesse: International Business  
Machines Corporation**  
**Référence: "Dispositif d'enregistre-  
ment/IBM"**

**Articles 52(1), 56 de la CBE**  
**"Activité inventive" — "Série  
d'étapes"**

*Sommaire*

*Lorsqu'en partant de l'état de la technique connue, pour aboutir à l'invention, il est en fait nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes et qu'il n'est ni prouvé que la dernière étape était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle peut à première vue sembler constituer une étape très simple, l'existence d'une activité inventive ne peut en général raisonnablement être déniée.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 79 102 637.0 déposée le 25 juillet 1979 et publiée le 5 mars 1980 sous le numéro 0 008 378, pour laquelle a été revendiquée la priorité d'une demande antérieure déposée aux Etats-Unis d'Amérique le 28 août 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 31 mars 1982. Cette décision était fondée sur les revendications 1 à 3 reçues le 6 juin 1981 et modifiées conformément à la lettre de la demanderesse en date du 23 novembre 1981.

II. Dans sa décision, la Division d'examen a indiqué que l'objet de la revendication 1 actuelle n'impliquait pas d'activité inventive. Elle a cité à l'appui les documents DE-U-1 910 543 et DE-B-1 786 498 et a fait observer que les caractéristiques mentionnées dans le préambule de la revendication 1 étaient connues d'après le document DE-U-1 910 543 et que celles de la partie caractérisante n'impliquaient pas d'activité inventive, toujours par référence aux documents DE-U-1 910 543 et DE-B-1 786 498.

III. Le 25 mai 1982, la demanderesse a introduit un recours contre cette décision; elle a procédé dans les délais au paiement de la taxe de recours et au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Elle maintient les revendications sur lesquelles le rejet a été fondé et estime que l'objet de la revendication 1 n'est pas évident d'après les documents cités. Elle indique également qu'elle serait disposée, le cas échéant, à intro-

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

öffentlichungen ergebe. Sie erklärte auch, daß sie erforderlichenfalls bereit sei, die Merkmale des Anspruchs 3 in den Anspruch 1 aufzunehmen oder Anspruch 1 so zu ändern, daß er die Anordnung der Tastatur umfasse.

IV. In einem Bescheid nach Artikel 110 (2) EPÜ vom 19. Januar 1983 wurde die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, daß die Ansprüche, die Beschreibung und die Zeichnungen eine Reihe von Mängeln aufwiesen.

V. Auf diesen Bescheid hin reichte die Beschwerdeführerin Änderungen, die handschriftlich in die Beschreibung zu übertragen waren, neue Seiten 2, 3, 4 und 5 der Beschreibung und neue Ansprüche 1 bis 3 ein.

Anspruch 1 lautet nunmehr wie folgt:

1. Bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät zum Aufzeichnen von Daten auf einem vom Bediener eingegebenen Einzeldokument mit einem Dokumenttransportweg, auf dem das Dokument einer Aufzeichnungsstation zugeführt wird, wobei der Transportweg das Dokument aufnehmende und führende Flächen aufweist, nämlich eine erste von außen zugängliche und im wesentlichen horizontale und flache Aufnahmeplatte (30 a), auf welche der Bediener das einzugebende Dokument legt, anschließend eine fortlaufende, nach oben gerichtete und gekrümmte Fläche (30 c) innerhalb des Gerätegehäuses, die sich über einen Winkel von fast 90° erstreckt und die Bewegungsrichtung des eingegebenen Dokuments von einer im allgemeinen horizontalen Richtung in eine im allgemeinen vertikale Richtung lenkt, und eine fortlaufende, im wesentlichen senkrechte Fläche, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufzeichnungsgerät einen Einfachsatz von Zug- und Förderrollen (40, 42) aufweist, um das Dokument durch die Aufzeichnungsstation (20, 24) zu ziehen und es aus dem Aufzeichnungsgerät herauszubefördern, wobei die Rollen (20, 24) innerhalb des Gerätegehäuses über der Aufzeichnungsstation (20, 24) angebracht sind und das vordere Ende des Dokumentes fassen, nachdem dieses Ende vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation geschoben wurde, das Dokument bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation (20, 24) ziehen und es dann oben aus dem Gerätegehäuse herausbefördern, so daß es dem Bediener leicht zugänglich ist.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des europäischen Patents auf der Grundlage der geänderten Beschreibung und der Zeichnungen sowie der nunmehr gültigen Ansprüche 1 bis 3.

VII. Für den Fall, daß die Beschwerdekammer beabsichtigt, die Zurückweisungsentscheidung nach Prüfung der Anträge der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten, beantragte die Beschwerdeführerin eine mündliche Ver-

or to amend Claim 1 so as to include the location of the key board.

IV. By a communication pursuant to Article 110(2) EPC dated 19 January 1983, the appellants were advised that the claims, the description and the drawings contained a number of deficiencies.

V. In reply to the communication, the appellants submitted amendments to be effected in the description in manuscript, new pages 2, 3, 4 and 5 of the description together with new Claims 1 to 3.

Claim 1 now reads as follows:

1. Operator-controlled recording apparatus for recording matter on a discrete document entered into the apparatus by the operator and comprising a document transport path along which the document is transported to a recording station, said transport path comprising document-receiving-and-guiding surfaces including an initial, externally accessible, entry, substantially horizontal, flat surface (30a) on which the operator can position a document to be entered, followed by a contiguous up-directed, curved surface (30c) within the apparatus casing which subtends an angle of substantially 90 degrees and changes the direction of movement of an entered document from a generally horizontal direction to a generally vertical direction, and a contiguous substantially vertical surface, characterised in that the apparatus comprises a single set of drawing-and-delivery rolls (40, 42) for drawing the document through the recording station (20, 24) and for delivering the document out of the apparatus, said rolls (20, 24) being located within the apparatus casing above the recording station (20, 24) so as to engage the leading end of the document, after that end has been pushed by the operator through the recording station, to pull the trailing portion of the document through the recording station (20, 24) and to deliver the document out of the top of the apparatus casing so that it is readily accessible to the operator.

VI. The appellants requested that the impugned decision be set aside and the European patent be granted on the basis of the amended description and drawings and the presently proposed Claims 1 to 3.

VII. In case the Board of Appeal's intention, upon consideration of the appellants' submissions, were to uphold the decision to refuse, the appellants requested oral proceedings prior to the Board's issue of its decision.

duire les caractéristiques de la revendication 3 dans la revendication 1 ou à modifier la revendication 1 de manière à inclure l'emplacement du clavier.

IV. Par une notification en date du 19 janvier 1983, telle que visée à l'article 110(2) CBE, la requérante a été avisée que les revendications, la description et les dessins comportaient un certain nombre d'irrégularités.

V. En réponse à cette notification, la requérante a déposé des modifications à reporter directement à la main dans la description, les nouvelles pages 2 à 5 de la description ainsi que les nouvelles revendications 1 à 3.

La revendication 1 s'énonce désormais comme suit:

"1. Dispositif d'enregistrement commandé par un opérateur pour enregistrer des données sur un document particulier introduit dans le dispositif par l'opérateur, et comprenant un chemin de transport de documents le long duquel le document est entraîné vers une station d'enregistrement, ledit chemin de transport comportant des surfaces de réception et de guidage de documents comprenant une surface plate (30a) initiale d'entrée extérieurement accessible et pratiquement horizontale sur laquelle l'opérateur peut disposer un document à introduire, suivie par une surface incurvée (30c) contiguë et orientée vers le haut à l'intérieur du carter du dispositif, qui sous-tend un angle d'approximativement 90° et transforme le mouvement généralement horizontal d'un document introduit en un mouvement généralement vertical, et une surface pratiquement verticale contiguë, caractérisé en ce que le dispositif comprend un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie (40, 42) pour entraîner le document au travers de la station d'enregistrement (20, 24) et pour sortir le document du dispositif, lesdits galets (40, 42) étant disposés dans le carter du dispositif au-dessus de la station d'enregistrement (20, 24) de façon à saisir l'extrémité avant du document après que cette extrémité ait été poussée par l'opérateur dans la station d'enregistrement, à tirer la partie arrière du document au travers de la station d'enregistrement (20, 24) et à faire sortir le document par le dessus du carter de l'appareil de manière à ce qu'il puisse être facilement saisi par l'opérateur."

VI. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la délivrance du brevet européen sur la base de la description et des dessins modifiés et des revendications actuelles 1 à 3.

VII. Dans le cas où, après avoir examiné les conclusions de la requérante, la Chambre de recours aurait l'intention de confirmer la décision de rejet, la requérante a demandé à recourir à la procédure orale avant que la Chambre

handlung.

VIII. Bezüglich der ursprünglichen Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen wurde auf die Veröffentlichung Nr. 008 378 verwiesen.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPÜ und Regel 64 a) EPÜ.

In der Beschwerdeschrift gibt die Beschwerdeführerin nicht ausdrücklich an, inwieweit sie die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt. Aus der Sachlage geht jedoch hervor, daß die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Entscheidung wünscht.

Deshalb kann davon ausgegangen werden, daß die Beschwerde Regel 64 b) EPÜ entspricht (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. Dezember 1982 in der Sache T 07/81, ABI. EPA 3/1983, 98).

2. Die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 gehören in Verbindung miteinander zum Stand der Technik, wie er sich aus der Druckschrift DE-B-1 786 498 ergibt (R. 29 (1) a) EPÜ). Nach Ansicht der Kammer ist gegen den Oberbegriff des Anspruchs 1 nichts einzuwenden; dort ist ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät erwähnt, das in der als nächstliegender Stand der Technik bezeichneten Druckschrift offenbart ist. Dieses Gerät kommt nämlich dem anmeldungsgemäßen Gegenstand in den wichtigsten Merkmalen näher als das in der Druckschrift DE-U-1 910 543 offenbarte.

Die Kammer hat auch keine Einwände gegen die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Änderung des kennzeichnenden Teils, durch die der horizontale Ausgabeschlitz im Gehäuse wegfällt; dieses Merkmal, das zunächst im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthalten war, wurde von der Beschreibung nicht gestützt. Keine Einwände bestehen ferner gegen den Anspruch, der auf das Durchziehen des Dokuments bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation und seine Herausbeförderung an der Oberseite des Gerätegehäuses gerichtet ist, weil dieses letztere Merkmal von Seite 8, Zeilen 6 bis 10 der Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also von der Beschreibung hinreichend gestützt und geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Änderungen sind daher nach Artikel 84 und 123 (2) EPÜ zulässig.

3. Gemäß dem kennzeichnenden Teil unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von der Druckschrift DE-B-1 786 498 durch eine Reihe von Merk-

VIII. For the original claims, description and drawings reference should be made to publication number 008 378.

#### Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 EPC and Rule 64(a) EPC.

In the notice of appeal the appellant does not explicitly state the extent to which amendment or cancellation of the impugned decision is requested. However, it is clear from the circumstances of the case that the appellant is asking for cancellation of the decision.

Therefore, the appeal can be considered as complying with the provisions of Rule 64 (b) EPC (cf. decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 of 14 December 1982, in Case No. T 07/81: OJ EPO 3/1983, p. 98).

2. The features of the first part of Claim 1 are, in combination, part of the prior art as represented by DE-B-1 786 498 (Rule 29 (1) (a) EPC). In the Board's view, no objection may be raised against the preamble of Claim 1 acknowledging an operator-controlled recording apparatus disclosed in the publication referred to as the most pertinent prior art, for such apparatus is undoubtedly closer to the subject-matter of the application in respect of the salient features than that disclosed in DE-U-1 910 543.

Likewise, the Board has no objection to the appellants' amendment of the characterising clause so as to eliminate the horizontal exit slot in the apparatus casing, which feature, previously in the second part of Claim 1, was not supported by the description. Nor is there any objection to the claim specifying pulling the trailing portion of the document through the recording station so as to deliver it out of the top of the apparatus casing, because this latter feature finds its support on page 8, lines 6 to 10, of the description as filed.

Thus, the subject-matter of Claim 1 is sufficiently supported by the description and it does not extend beyond the content of the application as originally filed. The amendments are, therefore, allowable under the terms of Articles 84 and 123(2) EPC.

3. According to the characterising portion, the subject-matter of Claim 1 differs from DE-B-1 786 498 by a number of features, which may be sum-

prenne sa décision.

VIII. Pour les revendications, la description et les dessins de la demande telle qu'elle a été déposée, se référer à la publication n° 008 378.

#### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 a) CBE.

Dans l'acte de recours, la requérante n'indique pas de façon explicite la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision attaquée est demandée. Cependant, il ressort clairement des faits de la cause que la requérante demande la révocation de la décision.

Il s'ensuit que le recours peut être considéré comme répondant aux conditions énoncées à la règle 64 b) CBE (cf. décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 14 décembre 1982, dans l'affaire n° T 07/81, Journal officiel de l'OEB n° 3/1983, p. 98).

2. Les caractéristiques mentionnées dans le préambule de la revendication 1 font, combinées entre elles, partie de l'état de la technique selon le document DE-B-1 786 498 (règle 29 (1) a) CBE). La Chambre estime qu'il ne peut être soulevé d'objection à l'encontre du préambule de la revendication 1, qui fait référence à un dispositif d'enregistrement commandé par un opérateur et décrit dans la publication citée, comme représentant l'état de la technique le plus pertinent; en effet, du point de vue de ses caractéristiques essentielles, un tel dispositif est indubitablement plus proche de l'objet de la demande que celui qui est décrit dans le document DE-U-1 910 543.

De même, la Chambre ne fait aucune objection à la modification apportée par la requérante à la partie caractérisante, qui consiste à éliminer la fente horizontale de sortie dans le carter de l'appareil; cette caractéristique, contenue antérieurement dans la partie caractérisante de la revendication 1, ne se fondait pas sur la description. La Chambre ne voit pas non plus d'objection au fait que la revendication spécifie que la partie arrière du document est tirée au travers de la station d'enregistrement de manière à ce que le document puisse sortir par le dessus du carter de l'appareil, étant donné que cette dernière caractéristique est fondée sur la description telle que déposée, page 8, lignes 6 à 10.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 est suffisamment fondé sur la description et ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Les modifications sont donc admissibles en application des articles 84 et 123 (2) CBE.

3. Conformément à la partie caractérisante, l'objet de la revendication 1 diffère du document DE-B-1 786 498 par un certain nombre de caractéris-

malen, die sich im großen und ganzen wie folgt zusammenfassen lassen: ein Einzelsatz von Zug- und Förderrollen, die über der Druckstation im Gerätegehäuse angebracht sind und das Dokument durch die Aufzeichnungsstation ziehen und aus dem Gerät herausbefördern; diese Rollen ergreifen das vordere Ende des Dokuments, nachdem dieses vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation geschoben wurde, ziehen das Dokument bis zum hinteren Ende durch die Aufzeichnungsstation und befördern es dann oben aus dem Gerätegehäuse heraus.

Nachdem in keiner der anderen im Recherchenbericht aufgeführten Entgegenhaltungen ein Einzelsatz von Zug- und Förderrollen offenbart ist, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu anzusehen (Art. 54 EPÜ).

4. In dem aus der Druckschrift DE-B-1 786 498 bekannten Gerät ist das programmgesteuerte Zusammenwirken von drei verschiedenen Zuführungsvorrichtungen erforderlich, wobei das Programm bewirkt, daß die Karteneinlaufkupplung dem ersten in seiner Laufrichtung umkehrbaren Transportmittel eine bestimmte Karte zuführt, das diese an das zweite ebenfalls in seiner Laufrichtung umkehrbare Transportmittel weiterleitet; dieses wiederum transportiert sie an die Aufzeichnungsstation weiter, hält dabei aber das hintere Ende der Karte fest, so daß diese zurücktransportiert werden kann, wenn die Laufrichtung umgekehrt wird; das vordere Ende der Karte ragt freistehend in die Aufzeichnungsstation hinein. Es ist daher vom Bediener aus gesehen schwierig, die Karten einzeln aus dem Ablagebehälter zu holen; das Gerät ist von der mechanischen Konstruktion her kompliziert. Die Beschwerdeführerin hält dies für nachteilig.

5. Somit besteht nach Auffassung der Beschwerdeführerin die erfindungsgemäße technische Aufgabe darin, ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät bereitzustellen, das mechanisch unkompliziert ist und bei dem der Transportmechanismus nur in einer Richtung arbeitet, was den Steuermechanismus vereinfacht.

6. Die Lösung der anmeldungsgemäßen Aufgabe beruht darauf, den Einzelsatz von Zug- und Förderrollen über der Aufzeichnungsstation anzubringen, das Dokument vom Bediener durch die Aufzeichnungsstation hindurch in diese Rollen schieben zu lassen und es so herauszubefördern, daß das vordere Ende über das Gerätegehäuse hinausragt, so daß der Bediener den aufgezeichneten Text lesen kann.

7. Es ist nun zu prüfen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine erfindungsgemäße technische Aufgabe darstellt.

marised broadly as: a single set of drawing-and-delivery rolls located above the printing station and within the apparatus casing for drawing the document through the recording station and for delivering it out of the apparatus, said set engaging the leading end of the document upon being pushed through the recording station by the operator, thereby pulling the trailing end through said station delivering the document out of the top of the apparatus.

Due to the fact that of the other citations uncovered by the search report none discloses a single set of drawing-and-delivery rolls, the subject-matter of Claim 1 proves to be novel (Article 54 EPC).

4. In the apparatus known from DE-B-1 786 498, an interrelated operation under programme control of three different feed mechanisms is required, whereby the programme causes a clutched feed mechanism to initiate feeding movement of a selected card to the first reversible tractor feed mechanism which passes the card to the second reversible tractor feed mechanism, which in turn advances it to the recording station while maintaining a grip on the trailing end of the card so that it can be withdrawn when the mechanism is reversed, while the leading end of the card projects as a free standing entity into the recording station. Thus, from the operator's point of view, it is difficult to retrieve the cards individually from the exit pocket and, from the constructional aspect, the apparatus is mechanically complicated. The appellants consider these facts as disadvantages.

5. Thus, according to the appellants, the technical problem to be solved by the invention resides in the provision of an operator-controlled recording apparatus which is not mechanically complicated and in which the document feed mechanism operates in one direction only in order to simplify the control mechanism.

6. The solution of this problem underlying the application is based on the idea of locating the single set of drawing-and-delivery rolls beyond the recording station and requiring the operator to push the document through the recording station into engagement with said rolls, then delivering the document so that the leading end projects beyond the apparatus casing in order to allow the operator to read the recorded matter.

7. It remains to be examined whether the subject-matter of Claim 1 involves an inventive step.

tiques que l'on peut résumer globalement comme suit: un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie, disposé au-dessus de la station d'enregistrement dans le carter de l'appareil entraîne le document au travers de la station d'enregistrement et le fait sortir de l'appareil, ledit ensemble de galets saisissant l'extrémité avant du document, lorsque celui-ci est poussé dans la station d'enregistrement par l'opérateur, tout en tirant son bord arrière au travers de ladite station pour que le document ressorte par le dessus de l'appareil.

Aucune des autres antériorités révélées par le rapport de recherche ne mentionnant un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie, l'objet de la revendication 1 est nouveau (article 54 CBE).

4. L'appareil connu d'après le document DE-B-1 786 498 exige le fonctionnement en corrélation, sous commande programmée, de trois mécanismes d'entraînement distincts, selon lequel le programme fait déclencher par un mécanisme d'entraînement à embrayage le mouvement d'amenée d'une carte sélectionnée vers le premier mécanisme d'entraînement réversible à traction, qui pourvoit au transport de la carte jusqu'au second mécanisme d'entraînement réversible à traction, qui à son tour amène la carte à la station d'enregistrement et maintient alors la prise sur le bord arrière de la carte, en vue de permettre le retrait de celle-ci lors de l'inversion de marche, tandis que le bord avant de la carte fait saillie librement dans la station d'enregistrement. Un tel dispositif rend difficile pour l'opérateur la récupération des cartes une par une dans la case de sortie; en outre, du point de vue de la construction de l'appareil, il est fait appel à une mécanique compliquée. La requérante considère ces faits comme des inconvénients.

5. Il s'ensuit, selon la requérante, que le problème technique à résoudre par l'invention consiste à concevoir un appareil d'enregistrement commandé par un opérateur, qui ne soit pas compliqué du point de vue mécanique et dont le mécanisme d'entraînement du document fonctionne dans une seule direction afin de simplifier le mécanisme de commande.

6. La solution de ce problème, objet de la demande, repose sur l'idée de disposer l'ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie au-delà de la station d'enregistrement et de confier à l'opérateur le soin de pousser le document dans ladite station pour l'amener en contact avec lesdits galets, le document ressortant ensuite de l'appareil de sorte que son bord avant fasse saillie hors du carter de l'appareil de manière à permettre à l'opérateur de lire l'enregistrement.

7. Il reste à examiner si l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive.

rische Tätigkeit aufweist; dabei erhebt sich die Frage, ob die angeführten Druckschriften dem Fachmann einen Hinweis dafür liefern, wie der Mechanismus des Geräts nach der Druckschrift DE-B-1 786 498 geändert werden könnte, damit man zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt.

7.1 Die Druckschrift DE-U-1 910 543 beschreibt ein bedienergesteuertes Aufzeichnungsgerät (eine Schreibmaschine) mit einer nach unten gerichteten Papierzuführung aus zwei zusammenlaufenden Flächen, die zu dem Klemmpunkt des ersten Walzenpaares führen, durch die das Papier eingezogen und hinter den Drucker geführt wird, sowie einem zweiten, zunächst auseinanderstehenden Walzenpaar, das für den Papiereinzug unerheblich ist. Bei dem nachfolgenden Druckvorgang werden die letzteren Walzen gegeneinander gedrückt und etwas schneller angetrieben als das erste Walzenpaar, um das Papier in der Druckstation gespannt zu halten. Darüber hinaus sind beide Walzenpaare so angeordnet, daß das Papier in Druckrichtung gespannt bleibt und ein Schief- laufen beim Papiertransport verhindert wird. Die beiden Walzenpaare dienen daher im wesentlichen dazu, das Schreibpapier in der Druckstation in Längs- und Querrichtung ständig gespannt zu halten. Abgesehen davon, daß das zweite Walzenpaar das Papierblatt erst nach Beendigung des Druckvorgangs und nach Durchlaufen des ersten Walzenpaares freigibt, ist es faktisch unmöglich, daß der Fachmann durch die offenbarte Funktion dieses zweiten Walzenpaares auf den Gedanken gebracht wird, das erste, unter der Druckstation angeordnete Walzenpaar wegzulassen. Demnach wäre es aufgrund der Druckschrift DE-U-1 910 543 für den Fachmann nicht naheliegend, einen einzigen Satz von Zug- und Förderrollen zu verwenden, um das Dokument durch die Aufzeichnungsstation zu ziehen und aus dem Gerät herauszubefördern.

7.2 Außerdem würde es dem Fachmann wohl kaum sinnvoll erscheinen, die Lehre der Druckschrift DE-U-1 910 543 auf ein der Druckschrift DE-B-1 786 498 gemäßes Gerät anzuwenden; dieses Gerät ist nämlich für die Verarbeitung steifer Karten gedacht, so daß keine Notwendigkeit besteht, das vordere und das hintere Ende der Karten festzuhalten, um sie in der Druckstation gespannt zu halten. Aber selbst wenn dieser Schritt dem Fachmann sinnvoll erschiene, würde er nicht zu dem Gegenstand nach Anspruch 1 führen, weil der entscheidende Schritt, nämlich die

an inventive step and the question now arises whether the publications cited would give the skilled person any indication as to how in the apparatus according to DE-B-1 786 498, the mechanism could be modified so as to arrive at the subject-matter claimed in Claim 1.

7.1 The publication DE-U-1 910 543 shows an operator-controlled recording apparatus (a typewriter) with a downwardly orientated throat formed by two tapering surfaces leading to the nip of a first pair of rolls by which the paper is inserted and moved beyond the printer and a second, temporarily spaced-apart pair of rolls, which thus play no part in feeding the paper. During the subsequent printing operation, the latter rolls become engaged so as to form a nip and are driven at a somewhat higher circumferential speed than the first pair of rolls in order to keep the paper taut at the printing station. In addition, each pair of rolls is so arranged as to keep the paper taut in the printing direction and to prevent any oblique movement while it is being advanced. Hence, the two pairs of rolls serve as essential elements for keeping the paper constantly taut at the printing station, in the longitudinal as well as in the transverse direction. Notwithstanding the fact that the second pair of rolls delivers the sheet of paper only upon termination of the printing action and after the paper has left the first pair of rolls, it is virtually impossible that a person skilled in the art could derive from the disclosed function of this second pair of rolls any hint whatsoever leading him to the idea of omitting the first pair of rolls located below the printing station. From this, it must be inferred that in view of DE-U-1 910 543, the employment of one single set of drawing-and-delivery rolls for drawing the document through the recording station and delivering it out of the apparatus is not to be considered as obvious to a person skilled in the art.

7.2 Furthermore, applying the teachings of DE-U-1 910 543 to such apparatus would simply not be reasonable to a man skilled in the art. Since the apparatus described in DE-B-1 786 498 is intended for processing stiff cards, there is no need for clamping action of the leading and trailing ends of the cards in order to keep them taut in the printing station. Even if this were considered as a reasonable step, it would still not lead to the subject-matter claimed in Claim 1, because the decisive step of simplification to the extent of using one single set of rolls above the printing station only

inventive, et il convient dès lors de se demander si les documents cités fourniraient à l'homme du métier une indication quelconque sur la manière selon laquelle, dans l'appareil d'après le document DE-B-1 786 498, le mécanisme pourrait être modifié pour aboutir à l'objet revendiqué dans la revendication 1.

7.1 Le document DE-U-1 910 543 décrit un appareil d'enregistrement commandé par un opérateur (une machine à écrire) comportant une ouverture orientée vers le bas et formée par deux surfaces inclinées l'une vers l'autre et aboutissant à l'endroit où une première paire de rouleaux font prise pour l'insertion et l'entraînement du papier au-delà de la station d'impression, et une seconde paire de rouleaux temporairement écartés et qui, par conséquent, ne jouent aucun rôle dans l'entraînement du papier. Pendant l'opération ultérieure d'impression, ces derniers rouleaux sont rapprochés pour former prise et sont mus à une vitesse circonférentielle légèrement supérieure à celle de la première paire de rouleaux de manière à maintenir le papier tendu au niveau de la station d'impression. En outre, chaque paire de rouleaux est disposée de façon à maintenir le papier tendu suivant la direction d'impression et à empêcher tout déplacement oblique pendant qu'il avance. Les deux paires de rouleaux tiennent donc lieu d'éléments essentiels pour maintenir le papier constamment tendu au niveau de la station d'impression, tant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Nonobstant le fait que la seconde paire de rouleaux ne fait sortir la feuille de papier qu'une fois achevée l'opération d'impression et après que le papier ait quitté la première paire de rouleaux, il est quasiment impossible que l'homme du métier puisse discerner, en considérant la fonction décrite de cette seconde paire de rouleaux, une quelconque indication de la possibilité de supprimer la première paire de rouleaux située au-dessous de la station d'impression. On doit en conclure qu'au vu du document DE-U-1 910 543 l'utilisation d'un ensemble unique de galets d'entraînement et de sortie pour tirer le document au travers de la station d'enregistrement et le faire sortir de l'appareil ne peut être considérée comme évidente pour l'homme du métier.

7.2 En outre, l'application des enseignements du document DE-U-1 910 543 à un tel appareil ne serait tout bonnement pas raisonnable de la part de l'homme du métier, étant donné que l'appareil décrit dans le document DE-B-1 786 498 est destiné au traitement de cartes rigides et qu'il n'est pas nécessaire de serrer les extrémités avant et arrière des cartes pour les maintenir tendues au niveau de la station d'impression. Même si l'on considérait ceci comme une démarche raisonnable, on n'obtiendrait pas l'objet revendiqué dans la revendication 1, étant donné que

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Vereinfachung des Geräts durch Verwendung eines einzigen Rollensatzes über der Druckstation und der Verzicht auf das vor der Druckstation angebrachte Rollenpaar, nach wie vor fehlen würde. Um vom bekannten Stand der Technik zu der Erfindung zu gelangen, benötigt man eine Reihe von Schritten, was als deutliches Anzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden kann; dies trifft zumal dann zu, wenn, wie im vorliegenden Fall, der entscheidende letzte Schritt, so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mag, nicht nachweislich aus dem Stand der Technik bekannt oder daraus ableitbar ist.

7.3 Die Kammer ist daher der Auffassung, daß die beanspruchte Erfindung keine folgerichtige Weiterentwicklung des obengenannten Stands der Technik ist; sie zieht daraus den Schluß, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 den beiden Entgegenhaltungen — einzeln oder in Verbindung miteinander — nicht in naheliegender Weise entnehmen läßt. Die erforderliche erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ist also gegeben. Anspruch 1 ist somit gemäß Artikel 52 (1) EPÜ gewährbar.

8. Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 sind formal nicht zu beanstanden; sie enthalten besondere Ausführungsarten der Erfindung nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls gewährbar.

9. Die Kammer hat keinen Einwand dagegen, daß der einleitende Teil der Beschreibung in der jetzigen Fassung so geändert worden ist, daß der nächstliegende Stand der Technik hinreichend gewürdigt wird. Andere Teile der Beschreibung sind entsprechend dem Wunsch der Kammer berichtigt worden.

10. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPU gestellt worden; eine Rückzahlung wäre nach Lage des Falles auch nicht gerechtfertigt.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 31. März 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, aufgrund folgender Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

— der Seiten 2 bis 5 der Beschreibung (eingegangen am 12. März 1983), Seite 1 in der ursprünglich eingereichten Fassung sowie der neuen Seiten 6 bis 10 (alte Seiten 4 bis 8) mit den Änderungen, die in dem am 12. März 1983 eingegangenen Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7. März 1983 enthalten sind;

der am 12. März 1983 eingegangenen Ansprüche 1 bis 3;

der drei Zeichnungsblätter 1/3, 2/3 und 3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

and eliminating that positioned ahead of the printing station, would still be lacking. Hence, in order to proceed from the known art to the invention one actually needs to take a series of steps which may be considered as a significant indicator of the presence of inventiveness particularly in a case where the last decisive step has neither been proved to be known from the prior art nor is derivable therefrom, although this last step may at first sight seem to be a very simple one.

7.3 The Board's view, therefore, is that the claimed invention does not follow logically from the known art considered above, and it leads it to the conclusion that the subject-matter of Claim 1 would not be obvious from either citation taken singly or combined and hence the required inventive step is not lacking (Article 56 EPC).

Claim 1 is thus allowable in accordance with Article 52(1) EPC.

8. With respect to the dependent Claims 2 and 3, neither is open to objection on formal grounds and their subject-matter includes special embodiments of the invention defined in Claim 1 and are therefore likewise acceptable.

9. There can be no objection to the amendment of the present description in its introductory portion to acknowledge sufficiently the closest prior art. Other parts have been corrected as requested by the Board.

10. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC and the circumstances of the case cannot be considered to justify such a reimbursement.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The decision of the Examining Division dated 13 March 1982 is set aside.

2. The case is remitted to the first instance with the order to grant a European patent on the basis of the following documents:

— description pages 2, 3, 4 and 5 received on 12 March 1983, page 1 as filed and original pages 4 to 8 renumbered as pages 6 to 10, each amended as set forth by the appellants' letter of 7 March 1983 received on 12 March 1983;

Claims 1 to 3 received on 12 March 1983;

3 sheets of drawings 1/3, 2/3 and 3/3 as filed.

l'étape décisive de simplification consistant à utiliser un ensemble unique de galets au-dessus de la station d'impression et à supprimer l'ensemble de galets disposé en avant de ladite station ferait encore défaut. Ainsi, en partant de l'état de la technique connue, pour aboutir à l'invention, il est en fait nécessaire de mettre en oeuvre une série d'étapes aptes à être considérées comme un indice important d'activité inventive, notamment dans le cas où il n'est ni prouvé que la dernière étape décisive était connue d'après l'état de la technique, ni possible de l'en faire découler, même si elle peut à première vue sembler constituer une étape très simple.

7.3 La Chambre estime dès lors que l'invention revendiquée ne procède pas logiquement de l'état de la technique connue, décrit ci-dessus. Ainsi conclut-elle que l'objet de la revendication 1 ne saurait être évident d'après l'une ou l'autre des antériorités, qu'elles soient considérées en combinaison ou séparément, et donc que l'existence de l'activité inventive requise ne peut être déniée (article 56 CBE). La revendication 1 est par conséquent admissible conformément à l'article 52(1) CBE.

8. En ce qui concerne les revendications dépendantes 2 et 3, ni l'une ni l'autre ne soulève d'objection d'ordre formel, et leur objet porte sur des modes de réalisation particuliers de l'invention définie dans la revendication 1; ces revendications peuvent donc être également acceptées.

9. La modification de la partie introductive de la description actuelle, en vue d'indiquer d'une manière suffisante l'état de la technique le plus proche, ne saurait soulever d'objection. Les modifications apportées dans les autres parties ont été demandées par la Chambre.

10. Il n'a pas été présenté de requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, et les faits de la cause ne peuvent être considérés comme justifiant un tel remboursement.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen en date du 31 mars 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des pièces suivantes:

— description, pages 2 à 5 reçues le 12 mars 1983, page 1 telle que déposée et pages originaires 4 à 8 renumérotées pour constituer les pages 6 à 10 modifiées conformément aux indications contenues dans la lettre de la requérante, datée du 7 mars 1983 et reçue le 12 mars 1983;

— revendications 1 à 3 reçues le 12 mars 1983;

— trois feuilles de dessins 1/3, 2/3 et 3/3 telles que déposées.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 13. Dezember 1983 über die Verlängerung von Fristen nach der Regel 85 EPÜ

1. In der Zeit vom 7. November bis einschließlich 9. Dezember 1983 war die Postzustellung in den Niederlanden im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

2. Für an das EPA in Den Haag gerichtete Schriftstücke, die europäische Patentanmeldungen und Patente betreffen, sind daher die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 7. November und dem 9. Dezember 1983 abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 EPÜ bis zum 12. Dezember 1983 verlängert worden. Im Hinblick auf Beteiligte, die ihren Sitz oder Wohnsitz in den Niederlanden haben oder die Vertreter mit Geschäftssitz in den Niederlanden bestellt haben, gilt dies auch für an das EPA in München gerichtete Schriftstücke.

### Erinnerung: Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. November 1983 über die Tage (ausgenommen Samstage und Sonntage) im Jahre 1984, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schrift- stücken nicht geöffnet ist

Gemäß Ziffer 5.4 der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Dezember 1979 (Amtsblatt 1/1980, S. 2 und 3) werden die Kalendertage im Jahre 1984, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, bekanntgegeben (ausgenommen Samstage und Sonntage):

#### EPA München

6. Januar 1984	Heilige Drei Könige
20. April 1984	Karfreitag*
23. April 1984	Ostermontag*
1. Mai 1984	Erster Mai
31. Mai 1984	Christi Himmelfahrt*
11. Juni 1984	Pfingstmontag*
21. Juni 1984	Fronleichnam*
15. August 1984	Mariä Himmelfahrt
1. November 1984	Allerheiligen
21. November 1984	Buß- und Bettag*
24. Dezember 1984	Heiligabend
25. Dezember 1984	Erster Weihnachtstag
26. Dezember 1984	Zweiter Weihnachtstag
31. Dezember 1984	Silvester

#### EPA Den Haag

20. April 1984	Karfreitag*
23. April 1984	Ostermontag*
30. April 1984	Nationalfeiertag
1. Mai 1984	Erster Mai
31. Mai 1984	Christi Himmelfahrt*
11. Juni 1984	Pfingstmontag*
24. Dezember 1984	Heiligabend
25. Dezember 1984	Erster Weihnachtstag
26. Dezember 1984	Zweiter Weihnachtstag
31. Dezember 1984	Silvester

Anmerkung: Mit \* gekennzeichnete Kalendertage sind bewegliche Feiertage.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Notice of the President of the EPO dated 13 December 1983 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. In the period from 7 November to 9 December 1983 inclusive there was a general interruption in the delivery of mail in the Netherlands within the meaning of Rule 85, paragraph 2, EPC.

2. In the case of documents concerning European patent applications and patents and addressed to the EPO in The Hague, time limits expiring in the period from 7 November to 9 December 1983 have accordingly been extended to 12 December 1983 pursuant to Rule 85 EPC. As regards parties having their residence or principal place of business in the Netherlands or who have appointed representatives having their place of business in the Netherlands this also applies to documents addressed to the EPO in Munich.

### Reminder: Notice of the President of the EPO dated 1 November 1983 concerning days (excluding Saturdays and Sundays) on which the EPO is not open for the receipt of documents during 1984

In accordance with point 5.4 of the Notice of the President of the EPO dated 5 December 1979 (Official Journal 1/1980, pp. 2 and 3), the calendar dates during the year 1984, on which the EPO will be closed for the receipt of documents, are hereby notified (excluding Saturdays and Sundays):

#### EPO Munich

6 January 1984	Epiphany
20 April 1984	Good Friday*
23 April 1984	Easter Monday*
1 May 1984	May Day
31 May 1984	Ascension Day*
11 June 1984	Whit Monday*
21 June 1984	Corpus Christi*
15 August 1984	Assumption Day
1 November 1984	All Saint's Day
21 November 1984	Day of Prayer and Repentance*
24 December 1984	Christmas Eve
25 December 1984	Christmas Day
26 December 1984	Boxing Day
31 December 1984	New Year's Eve

#### EPO The Hague

20 April 1984	Good Friday*
23 April 1984	Easter Monday*
30 April 1984	National Holiday
1 May 1984	May Day
31 May 1984	Ascension Day*
11 June 1984	Whit Monday*
24 December 1984	Christmas Eve
25 December 1984	Christmas Day
26 December 1984	Boxing Day
31 December 1984	New Year's Eve

Note: Days marked with an \* are movable public holidays.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Communiqué du Président de l'OEB du 13 décembre 1983 relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 de la CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite aux Pays-Bas du 7 novembre au 9 décembre 1983.

2. Pour les pièces concernant des demandes de brevet européen et des brevets européens adressées à l'OEB à La Haye, les délais expirant au cours de la période du 7 novembre au 9 décembre 1983 ont, en application de la règle 85 de la CBE été prorogés jusqu'au 12 décembre 1983. En ce qui concerne les parties qui ont leur domicile ou leur siège aux Pays-Bas ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel aux Pays-Bas, cela s'applique également aux pièces adressées à l'OEB à Munich.

### Rappel: Communiqué du Président de l'OEB du 1er novembre 1983 relatif aux dates (à l'exception des samedis et dimanches) auxquelles l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces, au cours de l'année 1984

Conformément au point 5.4 de la communication du Président de l'OEB du 5 décembre 1979 (Journal officiel n° 1/1980, pages 2 et 3) nous indiquons ci-après les dates des jours où, au cours de l'année 1984, l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (à l'exception des samedis et dimanches):

#### OEB Munich

6 janvier 1984	Epiphanie
20 avril 1984	Vendredi Saint*
23 avril 1984	Lundi de Pâques*
1er mai 1984	Fête du Travail
31 mai 1984	Ascension*
11 juin 1984	Lundi de Pentecôte*
21 juin 1984	Fête-Dieu*
15 août 1984	Assomption
1er novembre 1984	Toussaint
21 novembre 1984	Jour de pénitence et de prière*
24 décembre 1984	Veille de Noël
25 décembre 1984	Noël
26 décembre 1984	Lendemain de Noël
31 décembre 1984	Saint-Sylvestre

#### OEB La Haye

20 avril 1984	Vendredi Saint*
23 avril 1984	Lundi de Pâques*
30 avril 1984	Fête Nationale
1er mai 1984	Fête du Travail
31 mai 1984	Ascension*
11 juin 1984	Lundi de Pentecôte*
24 décembre 1984	Veille de Noël
25 décembre 1984	Noël
26 décembre 1984	Lendemain de Noël
31 décembre 1984	Saint-Sylvestre

Note: Les jours marqués d'un \* sont des jours fériés mobiles.



### Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1984

Die Aufteilung der Beschwerden auf die einzelnen Beschwerdekammern und die Bestimmung der Mitglieder und deren Vertreter, die in den einzelnen Kammern tätig werden können, erfolgen nach einem vom Präsidium der Beschwerdekammern aufgestellten geschäftsverteilungsplan (Regel 10 (1) EPÜ, Regel 10 (1) EPÜ und Artikel 1 der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer bzw. Artikel 1 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

#### a) Große Beschwerdekammer

##### Vorsitzender:

R. Singer (DE)

##### Ständige Mitglieder:

L. Gotti Porcinari (IT)  
G. Andersson (SE)  
D. Cadman (GB)  
R. Kaiser (DE)  
G. Korsakoff (FR)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
O. Huber (DE)  
M. Huttner (CH)  
K. Jahn (DE)  
C. Maus (DE)  
M. Prélot (FR)  
H. Robbers (NL)  
K. Schügerl (AT)  
G. Szabo (GB)  
J. van Voorthuizen (NL)  
P. van den Berg (NL)

##### Mitglieder nach Artikel

##### 160 (2) EPÜ:

R. Kämpf (CH)  
E. van Weel (NL)\*

#### b) Juristische Beschwerdekammer

##### Vorsitzender:

R. Singer (DE)

##### Ständige Mitglieder:

P. Ford (GB)  
L. Gotti Porcinari (IT)  
M. Prélot (FR)  
O. Bossung (DE)

##### Mitglied nach Artikel

##### 160 (2) EPÜ:

R. Kämpf (CH)

#### c) Technische Beschwerdekammer 3.2.1 (Mechanik)

##### Vorsitzender:

G. Andersson (SE)

##### Ständige Mitglieder:

M. Huttner (CH)  
C. Maus (DE)  
K. Schügerl (AT)

##### Mitglieder nach Artikel

##### 160 (2) EPÜ:

H. Samsegger (AT)  
E. Caussignac (CH)

### Notice concerning the composition of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal of the European Patent Office in the 1984 working year

The distribution of the appeals among the individual Boards of Appeal and the designation of the members who may serve on each Board and their respective alternates take place in accordance with a business distribution scheme drawn up by the Presidential Council of the Boards of Appeal (Rule 10 (1) EPC and *Article 1 of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal* or Article 1 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, as appropriate).

#### (a) Enlarged Board of Appeal

##### Chairman:

R. Singer (DE)

##### Permanent members:

L. Gotti Porcinari (IT)  
G. Andersson (SE)  
D. Cadman (GB)  
R. Kaiser (DE)  
G. Korsakoff (FR)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
O. Huber (DE)  
M. Huttner (CH)  
K. Jahn (DE)  
C. Maus (DE)  
M. Prélot (FR)  
H. Robbers (NL)  
K. Schügerl (AT)  
G. Szabo (GB)  
J. van Voorthuizen (NL)  
P. van den Berg (NL)

##### Members appointed under Article

##### 160 (2) EPC:

R. Kämpf (CH)  
E. van Weel (NL)\*

#### (b) Legal Board of Appeal

##### Chairman:

R. Singer (DE)

##### Permanent members:

L. Gotti Porcinari (IT)  
P. Ford (GB)  
M. Prélot (FR)  
O. Bossung (DE)

##### Member appointed under Article

##### 160 (2) EPC:

R. Kämpf (CH)

#### (c) Technical Board of Appeal 3.2.1 (Mechanics)

##### Chairman:

G. Andersson (SE)

##### Permanent members:

M. Huttner (CH)  
C. Maus (DE)  
K. Schügerl (AT)

##### Members appointed under Article

##### 160 (2) EPC:

H. Samsegger (AT)  
E. Caussignac (CH)

### Communiqué relatif à la composition de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours de l'Office européen des brevets pour l'année d'activité 1984

La répartition des recours entre les différentes chambres de recours et la désignation des membres appelés à siéger dans chaque chambre, ainsi que celle de leurs suppléants, s'effectuent conformément à un plan de répartition des affaires établi par le conseil de présidence des chambres de recours (règle 10 (1) de la CBE et, *suivant le cas, l'article premier du règlement du procédure de la Grande Chambre de recours* ou l'article premier du règlement de procédure des Chambres des recours).

#### a) Grande Chambre de recours

##### Président:

R. Singer (DE)

##### Membres permanents:

L. Gotti Porcinari (IT)  
G. Andersson (SE)  
D. Cadman (GB)  
R. Kaiser (DE)  
G. Korsakoff (FR)  
O. Bossung (DE)  
P. Ford (GB)  
O. Huber (DE)  
M. Huttner (CH)  
K. Jahn (DE)  
C. Maus (DE)  
M. Prélot (FR)  
H. Robbers (NL)  
K. Schügerl (AT)  
G. Szabo (GB)  
J. van Voorthuizen (NL)  
P. van den Berg (NL)

##### Membres nommés en application de

##### l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:

R. Kämpf (CH)  
E. van Weel (NL)\*

#### b) Chambre de recours juridique

##### Président:

R. Singer (DE)

##### Membres permanents:

L. Gotti Porcinari (IT)  
P. Ford (GB)  
M. Prélot (FR)  
O. Bossung (DE)

##### Membre nommé en application de

##### l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:

R. Kämpf (CH)

#### c) Chambre de recours technique 3.2.1 (Mécanique)

##### Président:

G. Andersson (SE)

##### Membres permanents:

M. Huttner (CH)  
C. Maus (DE)  
K. Schügerl (AT)

##### Membres nommés en application de

##### l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:

H. Samsegger (AT)  
E. Caussignac (CH)

\* Bis zum 30.6.1984.

\* to 30.6.1984.

\* jusqu'au 30.6.1984.

W. Theren	(DE)	W. Theren	(DE)	W. Theren	(DE)
J. Weitzmann	(DE)	J. Weitzmann	(DE)	J. Weitzmann	(DE)
V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)	V. Zeiler	(DE)
F. Siegers	(NL)	F. Siegers	(NL)	F. Siegers	(NL)

d) Technische Beschwerdekammer 3.3.1 (Chemie)		(d) Technical Board of Appeal 3.3.1 (Chemistry)		d) Chambre de recours technique 3.3.1 (Chimie)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président:	
D. Cadman	(GB)	D. Cadman	(GB)	D. Cadman	(GB)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents:	
K. Jahn	(DE)	K. Jahn	(DE)	K. Jahn	(DE)
H. Robbers	(NL)	H. Robbers	(NL)	H. Robbers	(NL)
G. Szabo	(GB)	G. Szabo	(GB)	G. Szabo	(GB)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:	
W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)	W. Kaltenegger	(AT)
F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)	F. Bauriedel	(DE)
A. Needs	(GB)	A. Needs	(GB)	A. Needs	(GB)
M. Vivian	(GB)	M. Vivian	(GB)	M. Vivian	(GB)
M. Sciamanna	(IT)	M. Sciamanna	(IT)	M. Sciamanna	(IT)
J. Tak	(NL)	J. Tak	(NL)	J. Tak	(NL)
T. Oredsson	(SE)	T. Oredsson	(SE)	T. Oredsson	(SE)
A. Jomard	(FR)	A. Jomard	(FR)	A. Jomard	(FR)

e) Technische Beschwerdekammer 3.4.1 (Physik)		(e) Technical Board of Appeal 3.4.1 (Physics)		e) Chambre de recours technique 3.4.1 (Physique)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président:	
R. Kaiser	(DE)	R. Kaiser	(DE)	R. Kaiser	(DE)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents:	
O. Huber	(DE)	O. Huber	(DE)	O. Huber	(DE)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:	
R. Egli	(CH)	R. Egli	(CH)	R. Egli	(CH)
H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)	H. Beyer	(DE)
H. Erbe	(DE)	H. Erbe	(DE)	H. Erbe	(DE)
D. von Joeden	(DE)	D. von Joeden	(DE)	D. von Joeden	(DE)
W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)	W. Schedelbeck	(DE)
A. Capone	(IT)	A. Capone	(IT)	A. Capone	(IT)
H. Wizgall	(DE)	H. Wizgall	(DE)	H. Wizgall	(DE)

f) Technische Beschwerdekammer 3.5.1 (Elektrotechnik)		(f) Technical Board of Appeal 3.5.1 (Electricity)		f) Chambre de recours technique 3.5.1 (Electricité)	
Vorsitzender:		Chairman:		Président:	
G. Korsakoff	(FR)	G. Korsakoff	(FR)	G. Korsakoff	(FR)
Ständige Mitglieder:		Permanent members:		Membres permanents:	
J. van Voorthuizen	(NL)	J. van Voorthuizen	(NL)	J. van Voorthuizen	(NL)
P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)	P. van den Berg	(NL)
Mitglieder nach Artikel 160 (2) EPÜ:		Members appointed under Article 160 (2) EPC:		Membres nommés en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE:	
H. Irsigler	(AT)	H. Irsigler	(AT)	H. Irsigler	(AT)
A. Kuzelnigg	(AT)	A. Kuzelnigg	(AT)	A. Kuzelnigg	(AT)
J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)	J. Borloz	(CH)
W. Muggli	(CH)	W. Muggli	(CH)	W. Muggli	(CH)
F. Kuisl	(DE)	F. Kuisl	(DE)	F. Kuisl	(DE)
A. Sugden	(GB)	A. Sugden	(GB)	A. Sugden	(GB)
R. Fremwall	(SE)	R. Fremwall	(SE)	R. Fremwall	(SE)
L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)	L. Törnroth	(SE)

Jedes Mitglied der Juristischen Beschwerdekammer ist Mitglied aller Technischen Beschwerdekammern.

Falls erforderlich, kann ein technisch vorgebildetes Mitglied auch zum Mitglied einer anderen Kammer als der, der es an sich angehört, bestimmt werden.

Each member of the Legal Board of Appeal is likewise a member of each Technical Board of Appeal. Where necessary, a technically qualified member may also be designated as a member of a Board other than the one to which he has been appointed.

Chaque membre de la chambre de recours juridique est également membre de toutes les chambres de recours techniques.

Un membre technicien d'une chambre de recours technique peut, en tant que de besoin, être également désigné comme membre d'une autre chambre.

## g) Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten\*

1. Vorsitzender der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten ist:

Herr L. Gotti Porcinari, Vizepräsident des Europäischen Patentamts und Leiter der Generaldirektion 3 (Beschwerde) in München.

2. Mitglieder aus dem Europäischen Patentamt sind die Herren P. Ford, M. Prélôt, O. Bossung, ständige Mitglieder der Beschwerdekammern und Herr R. Kämpf, Mitglied nach Art. 160 (2) EPÜ.

3. Mitglieder aus den Reihen der zugelassenen Vertreter sind:

Frau R. E. W. Kropveld sowie die Herren E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner und A. Armangaud Aîné.

\* Für die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten stellt gemäß Artikel 1 der ergänzenden Verfahrensordnung dieser Kammer der Vorsitzende den Geschäftsverteilungsplan auf.

## (g) Disciplinary Board of Appeal\*

1. The Chairman of the Disciplinary Board of Appeal is:

Mr. L. Gotti Porcinari, Vice-President of the European Patent Office and Head of Directorate-General 3 (Appeals) in Munich.

2. Members from the European Patent Office are Messrs. P. Ford, M. Prélôt, O. Bossung, permanent members of the Boards of Appeal and Mr. R. Kämpf, member appointed under Article 160 (2) EPC.

3. Members from among the professional representatives are Mrs. R. E. W. Kropveld and Messrs. E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner and A. Armangaud Aîné.

\* The Disciplinary Board of Appeal's business distribution scheme is drawn up by its Chairman pursuant to Article 1 of the Additional Rules of Procedure of the Board.

## g) Chambre de recours statuant en matière disciplinaire\*

1. Le président de la chambre de recours statuant en matière disciplinaire est:

M. L. Gotti Porcinari, Vice-Président de l'Office européen des brevets chargé de la direction générale 3 (Recours), à Munich.

2. Les membres choisis parmi les agents de l'Office européen des brevets sont MM. P. Ford, M. Prélôt, O. Bossung, membres permanents des chambres de recours et M. R. Kämpf, membre nommé en application de l'article 160, paragraphe 2 de la CBE.

3. Les membres choisis parmi les mandataires agréés sont Mme R. E. W. Kropveld et MM. E. Bokelmann, W. Weston, C. Bertschinger, E. Klausner et A. Armangaud Aîné.

\* En ce qui concerne la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire, le plan de répartition des affaires est établi, selon l'article premier du règlement de procédure additionnel de cette chambre, par le Président de la chambre.

## VERTRETUNG

### Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern\*. Disziplinausschuß des Europäischen Patentamts

*Überweisung einer angeblichen Verletzung der beruflichen Regeln an den Disziplinausschuß des Europäischen Patentamts*

1. Der Disziplinausschuß des Europäischen Patentamts hat mehrere Entscheidungen getroffen, mit denen gegen zugelassene Vertreter eine Geldbuße wegen Nichtzahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags an das Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter verhängt wurde.

\* Die Vorschriften über die Errichtung des Instituts (VEI) sind in ABI. EPA 2/1978, S. 85 ff., die Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) in ABI EPA 2/1978, S. 91 ff. und die ergänzende Verfahrensordnung des Disziplinarrats des Instituts (EVDI), des Disziplinausschusses des Europäischen Patentamts (EVD2) und der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des Europäischen Patentamts (EVD3) in ABI EPA 7/1980, S. 177 ff. veröffentlicht worden. ABI. EPA 7/1980, S. 211 ff. und ABI. EPA 10/1983, S. 425 enthalten weitere Informationen über Disziplinarangelegenheiten.

## REPRESENTATION

### Regulation on Discipline for Professional Representatives\*. Disciplinary Board of the European Patent Office

*Referral to the Disciplinary Board of the European Patent Office of an alleged breach of the Rules of Professional Conduct.*

1. The Disciplinary Board of the European Patent Office has taken a number of decisions imposing fines on professional representatives for non-payment of the annual membership subscriptions payable to the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.

\* The Regulation on the establishment of the Institute (REI) is published in Official Journal 2/1978 p. 85 et seq. The Regulation on discipline for professional representatives (RDR) is published in Official Journal 2/1978 p. 91 et seq. The Additional rules of procedure of the disciplinary committee of the Institute (ARD 1), the Disciplinary Board of the European Patent Office (ARD 2) and the Disciplinary Board of Appeal of the European Patent Office (ARD 3) are published in Official Journal 7/1980 p. 177 et seq. Official Journal 7/1980 p. 211 et seq., together with Official Journal 10/1983 p. 425, contain additional information relating to disciplinary matters.

## REPRESENTATION

### Règlement en matière de discipline des mandataires agréés\*. Conseil de discipline de l'Office européen des brevets

*Renvoi devant le Conseil de discipline de l'Office européen des brevets d'une plainte pour manquement aux règles de conduite professionnelle.*

1. Le Conseil de discipline de l'Office européen des brevets a rendu plusieurs décisions infligeant des amendes à des mandataires agréés pour non-paiement de cotisations annuelles à l'Institut des mandataires agréés près l'OEB.

\* Les textes ci-après ont été publiés au Journal officiel de l'OEB: Règlement relatif à la création d'un Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (RCI) — JO n° 2/1978, p. 85 s. Règlement en matière de discipline des mandataires agréés (RDM) — JO n° 2/1978, p. 91 s. Règlement de procédure additionnel de la commission de discipline de l'Institut (RAD1) — JO n° 7/1980, p. 177 s. Règlement de procédure additionnel du conseil de discipline de l'Office européen des brevets (RAD2) — JO n° 7/1980, p. 183 s. Règlement de procédure additionnel de la chambre de recours de l'Office européen des brevets statuant en matière disciplinaire (RAD3) — JO n° 7/1980, p. 188 s. Les JO n° 7/1980 p. 211 s. et n° 10/1983 p. 425 contiennent en outre des informations complémentaires relatives aux affaires disciplinaires.

2. Nachstehend ist einer der vor dem Disziplinarausschuß des Europäischen Patentamts verhandelten Fälle (Aktenzeichen 4/82) auszugsweise wiedergegeben. Das Europäische Patentamt hat die Veröffentlichung beschlossen, um die zugelassenen Vertreter an ihre Pflichten gegenüber dem Institut der zugelassenen Vertreter zu erinnern. Nähere Auskünfte über alle das Institut der zugelassenen Vertreter betreffenden Angelegenheiten erteilt:

EPI  
Postfach 26 01 12  
D-8000 München 26

2. Extracts from one of the cases heard by the Disciplinary Board of the European Patent Office are printed below (case No. 4/82). The European Patent Office has taken the decision to publish these extracts as a reminder to professional representatives of their obligations regarding the Institute of Professional Representatives. Further details of matters relating to the Institute of Professional Representatives may be obtained from:

EPI  
Postfach 26 01 12  
D-8000 München 26

2. On trouvera ci-après des extraits de l'une de ces décisions (affaire 4/82), que l'Office européen des brevets a jugé utile de publier afin de rappeler aux mandataires leurs obligations vis-à-vis de l'EPI. De plus amples informations sur des questions se rapportant à cet Institut peuvent être obtenues à l'adresse suivante:

EPI  
Postfach 26 01 12  
D-8000 München 26

### **Entscheidung des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts vom 31. Januar 1983 (Aktenzeichen 4/82)\* \*\***

#### **Zusammensetzung des Ausschusses:**

J. C. A. STAEHELIN (EPA) Vorsitzender  
B. I. CAWTHRA (EPA) Berichterstatter  
D. BERNECKER (EPA)  
R. HARLE (Institut)  
D. BEHRENS (Institut)

#### **Anzeige**

Nicht rechtzeitige Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags an das Institut für die Jahre 1978 und 1979

#### **Sachverhalt**

I. Der zugelassene Vertreter war auf die Liste der Institutsmitglieder gesetzt worden, die ihre Beiträge für 1978 und 1979 nicht gezahlt hatten; diese Liste wurde dem Schatzmeister am 29. August 1980 vom Sekretariat des Instituts übermittelt. Der Fall dieses Vertreters wurde am 10. September 1980 zusammen mit den übrigen Fällen dem Disziplinarrat des Instituts unterbreitet. Dieser erklärte das Verfahren in einer Entscheidung vom 26. Februar 1981 für abgeschlossen und überwies den Fall des Vertreters an den Disziplinarausschuß des Europäischen Patentamts. Dem Vertreter wurde zur Last gelegt, er habe die Jahresbeiträge für 1978 und 1979 nicht rechtzeitig entrichtet.

II. Dem Disziplinarausschuß ging am 10. März 1981 eine Kopie der Entscheidung des Disziplinarrates in Sachen des zugelassenen Vertreters zu. Es mußten noch einige Auskünfte eingeholt werden. Der Geschäftsstellenbeamte des Ausschusses bat den Disziplinarrat am 21. Oktober 1981 daher schriftlich um

### **Decision of the Disciplinary Board of the European Patent Office dated 31 January 1983 (case no. 4/82)\* \*\***

#### **Composition of the Board:**

Mr. J. C. A. STAEHELIN (EPO) Chairman  
Mr. B. I. CAWTHRA (EPO, rapporteur)  
Mr. D. BERNECKER (EPO)  
Mr. R. HARLE (Institute)  
Mr. D. BEHRENS (Institute)

#### **Complaint**

Failure to pay in due time the annual membership subscription to the Institute for the years 1978 and 1979.

#### **Facts**

I. The name of the representative was included in a list of members of the Institute whose subscriptions for 1978 and 1979 were unpaid sent by the Secretariat of the Institute to the Treasurer on 29 August 1980. The case of the representative was referred with the others to the Disciplinary Committee of the Institute on 10 September 1980. By a decision of 26 February 1981 the Disciplinary Committee declared that proceedings before them were closed and referred the case of the representative to the Disciplinary Board of the European Patent Office. The complaint against the representative was that he had failed to pay in due time the annual subscriptions for 1978 and 1979.

II. The Disciplinary Board received a copy of the decision of the Committee relating to the representative on 10 March 1981. Certain enquiries were necessary. The registrar of the Board sent a letter to the Committee on 21 October 1981 requesting further information and a reply was received on 12 January 1982.

### **Décision du Conseil de discipline de l'Office européen des brevets en date du 31 janvier 1983 dans l'affaire n° 4/82\* \*\***

#### **Composition du Conseil**

Président: M. J. C. A. STAEHELIN (OEB)  
Rapporteur: M. B. I. CAWTHRA (OEB)  
Membres: MM. D. BERNECKER (OEB)  
R. HARLE (EPI)  
D. BEHRENS (EPI)

#### **Objet de la plainte**

Défaut de paiement dans les délais de la cotisation annuelle de membre de l'Institut pour les années 1978 et 1979.

#### **Exposé des faits**

I. Le nom du mandataire figurait sur une liste de membres de l'Institut qui n'avaient pas acquitté leurs cotisations pour les années 1978 et 1979. Le 29 août 1980, le secrétariat de l'Institut a adressé cette liste au trésorier, qui a déferé le cas de l'intéressé et celui des autres mandataires se trouvant dans la même situation à la Commission de discipline de l'Institut le 10 septembre 1980. Par décision du 26 février 1981, la Commission de discipline a prononcé la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire devant le Conseil de discipline de l'Office européen des brevets. La plainte à l'encontre du mandataire avait pour objet le défaut de paiement dans les délais des cotisations dues pour les années 1978 et 1979.

II. Le Conseil de discipline a reçu le 10 mars 1981 copie de la décision de la Commission. Un complément d'information s'étant révélé nécessaire, le greffier du Conseil a demandé à la Commission, par lettre du 21 octobre 1981, de lui fournir tous renseignements utiles, qui ont été communiqués le 12

\* Übersetzung.

\*\* Gleichzeitig mit dieser Entscheidung hat der Disziplinarausschuß des Europäischen Patentamts 18 weitere Entscheidungen getroffen, mit denen eine Geldbuße wegen Nichtzahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags an das Institut für die Jahre 1978 und 1979 verhängt wurde.

\* Official text.

\*\* "At the same time that it took this decision the Disciplinary Board of the EPO took decisions in another eighteen cases imposing fines for non-payment of the annual membership subscriptions to the Institute in respect of the years 1978 and 1979."

\* Traduction.

\*\* "Parallèlement à cette décision, le Conseil de discipline de l'OEB a statué dans dix-huit autres cas en infligeant des amendes pour non-paiement des cotisations qui étaient dues à l'Institut pour les années 1978 et 1979."

weitere Angaben, die er am 12. Januar 1982 erhielt.

Am 24. Juni 1982 bestimmte der Vorsitzende des Ausschusses den Berichtserstatter. Der Ausschuß billigte die im ersten Bericht des Berichtserstatters vom 31. August 1982 enthaltenen Empfehlungen, die wie folgt lauteten:

a) Der Fall sollte trotz einiger Mängel in dem Verfahren vor dem Disziplinarrat vom Disziplinarausschuß behandelt und nicht an den Disziplinarrat zurückverwiesen werden;

b) die betreffenden Vertreter sollten schriftlich unter Angabe der Gründe davon unterrichtet werden, daß ihr Fall an den Ausschuß überwiesen worden sei.

III. Der Vertreter wurde von dem Ausschuß mit Schreiben vom 5. Oktober 1982 entsprechend unterrichtet. Dieses Schreiben blieb unbeantwortet. Auch auf die Mitteilungen, die ihm vom Schatzmeister und vom Disziplinarrat des Instituts zugesandt wurden, ging offensichtlich keine Antwort ein. Der Name des Vertreters war gleich zu Beginn auf die Liste der zugelassenen Vertreter gesetzt worden und erscheint auch auf der neuesten Ausgabe der Liste vom Dezember 1981. Bisher hat er den Beitrag weder für 1978 noch für 1979 entrichtet.

#### Entscheidungsgründe

1. In Artikel 4 (1) der Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern (VDV) (ABl. EPA 2/1978, S. 91) sind die Disziplinarmaßnahmen niedergelegt, die gegen zugelassene Vertreter, die die beruflichen Regeln verletzen, verhängt werden können. Absatz 2 desselben Artikels sieht vor, daß diese Maßnahmen auch verhängt werden können, wenn ein zugelassener Vertreter einen fälligen Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von zwei Monaten an das Institut entrichtet.

2. Das Institut hat in einem Beschluß, der bei der Ratssitzung am 19. Juni 1979 in Zürich-Regensdorf gefaßt worden ist, genaue Richtlinien für die Zahlung der Jahresbeiträge festgelegt. Der Wortlaut dieses Beschlusses wurde mit Datum vom Januar 1980 unter dem Aktenzeichen TRES. 2/80 in drei Sprachen veröffentlicht; das Dokument trägt die Bezeichnung

"Wichtiger Hinweis betreffend den jährlichen Mitgliedsbeitrag"

und wurde Anfang März 1980 an alle Mitglieder verteilt.

Nach dem darin festgelegten Verfahren schickt der Schatzmeister Anfang des Jahres allen Mitgliedern eine Beitragsrechnung. Die Mitglieder, deren Beiträge nicht bis zum 1. Mai eingehen, erhalten vom Schatzmeister per Einschreiben eine einmalige Mahnung. Zahlt das Mitglied nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Absendedatum dieser

janvier 1982.

Le 24 juin 1982, le Président du Conseil de discipline, désignait un rapporteur. Le Conseil de discipline a approuvé les recommandations formulées par le rapporteur dans son premier rapport, daté du 31 août 1982, à savoir que:

a) en dépit de certains vices de la procédure qui s'était déroulée devant la Commission, le Conseil de discipline devait connaître de cette affaire et il n'y avait pas lieu de la renvoyer devant la Commission;

b) les mandataires concernés devaient être avisés par une lettre motivée du fait que leur cas avait été porté devant le Conseil de discipline.

On 24 June 1982 the Chairman of the Board appointed the rapporteur. The Board agreed to the recommendations contained in the first report of the rapporteur dated 31 August 1982 that

(a) despite certain procedural errors in proceedings before the Committee, the case should be dealt with by the Board and not referred back to the Committee, and

(b) the representatives concerned be advised by letter that their case had been referred to the Board giving reasons.

III. The representative was so advised by the Board's letter of 5 October 1982. No reply to this letter was received. No reply appears to have been received to any of the communications which have been sent to him by the Treasurer or the Disciplinary Committee of the Institute. The representative's name has been entered on the list of professional representatives from the beginning and is included in the most recent edition December 1981. To date he has not paid the subscription in respect of either year 1978 or 1979.

#### Reasons for the Decision

I. Article 4 (1) of the Regulation on Discipline for professional representatives (RDR) (OJ 2/1978, p. 91), lays down the penalties that may be incurred if a representative fails to comply with the rules of professional conduct. Article 4 (2) of the same regulation provides that these penalties may also be incurred if a representative fails to pay within two months of the due date a subscription payable to the Institute.

II. The Institute laid down precise guidelines for the payment of annual subscriptions when the Council of the Institute took a decision at its meeting in Zurich-Regensdorf on 19 June 1979. The text of this decision was published in three languages and contained in a document headed

"Important notice concerning the annual subscription"

under ref. TRES. 2/80 dated January 1980 and distributed to all members early in March 1980.

The procedure laid down in this notice was that the Treasurer sends out subscription invoices to all members at the beginning of the year. The Treasurer then sends a final reminder by registered mail to those members from whom he did not receive payment at the latest before 1 May. In case the member has not paid within two months after the

III. Le Conseil ayant adressé le 5 octobre 1982 une lettre dans ce sens au mandataire, celui-ci n'a pas répliqué, pas plus qu'il n'a répondu aux communications qui lui ont été faites par le trésorier de la Commission de discipline de l'Institut. Le nom du mandataire figure dès l'origine sur la liste des mandataires agréés, y compris dans l'édition de décembre 1981, qui est la plus récente. A ce jour, le mandataire n'a toujours pas versé ses cotisations pour les années 1978 et 1979.

#### Motifs de la décision

I. L'article 4 (1) du règlement en matière de discipline des mandataires agréés —RDM— (JO n° 2/1978, p. 91) édicte les sanctions dont est passible tout mandataire qui ne respecte pas les règles de conduite professionnelle. L'article 4 (2) dudit règlement prévoit que ces sanctions peuvent être également encourues par le mandataire qui omet de payer, dans les deux mois suivant la date d'échéance, sa cotisation de membre de l'Institut.

II. Dans une décision prise par le Conseil de l'Institut lors d'une réunion tenue à Zurich-Regensdorf le 19 juin 1979, des directives précises ont été établies quant au paiement des cotisations annuelles. Ce texte a été publié en trois langues, dans un document daté de janvier 1980 et intitulé

"Avis important relatif à la cotisation annuelle",

qui a été distribué à tous les membres de l'Institut au début du mois de mars 1980 sous la cote TRES. 2/80.

La procédure fixée dans ce document prévoit que le trésorier envoie en début d'année à tous les membres de l'Institut une "facture du montant de la cotisation". Il fait ensuite parvenir par lettre recommandée un dernier rappel aux membres dont il n'a pas encore reçu la cotisation au 1er mai. Dans le cas où, dans les deux mois suivant la

Mahnung, so kann der Schatzmeister gemäß Ziffer 7 a der Richtlinien für die Berufsausübung (RBA) die Angelegenheit dem Disziplinarrat unterbreiten.

3. Obwohl das Verfahren für die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an das Institut erst im Juni 1979 genau festgelegt und den Mitgliedern erst im März 1980 zur Kenntnis gebracht wurde, wußten sie von Anfang an, daß sie für jedes Jahr, in dem sie auf der Liste der zugelassenen Vertreter stehen, einen Mitgliedsbeitrag an das Institut zahlen müssen. Dies zeigt sich schon daran, daß die große Mehrheit der Mitglieder ihre Beiträge für 1978 und 1979 rechtzeitig entrichtet hat. Am 31. Dezember 1979 umfaßte die Liste 4 380 Vertreter, aber der Disziplinarrat des Instituts hat nur 32 Anzeigen wegen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Beiträge für diese beiden Jahre an den Disziplinarausschuß überwiesen.

Die Beiträge für 1978 und 1979 stehen im vorliegenden Fall noch immer aus. Dem Vertreter wurde mehrfach Gelegenheit gegeben, die Beiträge zu bezahlen oder darzulegen, warum er sie noch nicht bezahlt hat. Er hat hiervon keinen Gebrauch gemacht. Da er weder bezahlt noch eine Erklärung für die Nichtzahlung abgegeben hat, **entscheidet der Disziplinarausschuß wie folgt:**

1. Entsprechend Artikel 4 (1) c) VDV wird gegen den Vertreter eine Geldbuße in Höhe von 800 DM (achthundert Deutsche Mark) verhängt.

Dieser Betrag oder sein Gegenwert ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung auf eines der Konten der Europäischen Patentorganisation einzuzahlen, die auf der dritten Umschlagseite des Amtsblatts des EPA aufgeführt sind. Innerhalb derselben Frist ist der Geschäftsstellenbeamte des Disziplinarausschusses des Europäischen Patentamts, Erhardtstr. 27, D-8000 München 2, von der erfolgten Zahlung zu unterrichten. Ferner hat der Vertreter die Beiträge für 1978 und 1979 in Höhe von 400 DM auf eines der Konten des Instituts einzuzahlen.

2. Der Disziplinarausschuß weist den Vertreter auf Artikel 28 VDV (ABI. EPA 2/1978, S. 99) hin. Zahlt ein zugelassener Vertreter die Geldbuße, die durch eine nicht mehr anfechtbare Entscheidung gegen ihn verhängt ist, nicht, so ist dies als eine Verletzung beruflicher Pflichten anzusehen. Eine solche Verletzung wäre Gegenstand eines weiteren Verfahrens vor dem Disziplinarausschuß, das die Löschung auf der Liste der zugelassenen Vertreter auf unbestimmte Zeit zur Folge haben könnte.

mailing date of his reminder then the Treasurer may refer the matter to the Disciplinary Committee in accordance with Article 7 (a) of the rules of professional conduct (CPC).

III. Although the exact procedure for the payment of subscriptions to the Institute was not laid down until June 1979 and was not made known to members until March 1980, members of the Institute were aware that they were obliged to pay membership subscriptions to the Institute in respect of each year they were on the list of professional representatives. This is shown by the fact that the vast majority of members paid their subscriptions for 1978 and 1979 in time. At 31 December 1979 there were 4,380 representatives on the list. Only 32 complaints of late payment or non-payment for these two years were transferred to the Board by the Disciplinary Committee of the Institute.

The subscriptions for 1978 and 1979 are still unpaid in this case. The representative has had several opportunities to pay the subscriptions or explain why they were unpaid. He has not taken advantage of these opportunities. In the absence of any payment by him or any explanation for the non-payment, the **Disciplinary Board decides as follows:**

1. In accordance with Article 4 (1) (c) of the regulation on discipline (RDR) the penalty of a fine of DM 800 (Deutsche Mark eight hundred) is imposed on the representative.

This sum or its equivalent should be paid within one month of the notification of this decision to one of the accounts opened in the name of the European Patent Office and listed on the inside back cover of each issue of the Official Journal of the EPO. Within the same time limit the Registrar of the Disciplinary Board at the European Patent Office, Erhardtstrasse 27, D-8000 Munich 2, must be notified that payment has been made. Furthermore, the representative must pay the 1978 and 1979 subscriptions of DM 400 into one of the accounts held by the Institute.

2. The Board draws the attention of the representative to Article 28 of the regulation on discipline (OJ 2/1978, p. 99). Failure on the part of a professional representative to pay a fine imposed by a final decision is deemed to be a breach of the Rules of Professional Conduct. Such a breach would be the subject of further proceedings before the Disciplinary Board which could entail the imposition of the penalty of deletion from the list of professional representatives for an indefinite period.

date d'envoi du rappel dont fait foi le timbre de la poste, un membre n'a toujours pas payé sa cotisation, le trésorier peut saisir la Commission de discipline, conformément au paragraphe 7 (a) du code de conduite professionnelle (CCP).

III. Bien que la procédure à suivre pour le paiement des cotisations à l'Institut n'ait été fixée avec précision qu'au mois de juin 1979 et officiellement portée à la connaissance des membres de l'Institut en mars 1980 seulement, ces derniers n'ignoraient pas qu'ils étaient tenus de payer à l'Institut leur cotisation de membre pour chaque année au titre de laquelle leur nom figurait sur la liste des mandataires agréés, comme le démontre le fait que dans leur grande majorité les membres ont payé dans les délais leur cotisation pour les années 1978 et 1979. Au 31 décembre 1979, 4 380 mandataires étaient inscrits sur la liste. Seules 32 plaintes pour paiement tardif ou défaut de paiement en ce qui concerne ces deux années ont été déferées au Conseil par la Commission de discipline de l'Institut.

Les cotisations pour les années 1978 et 1979 n'ont toujours pas été payées en l'espèce. Bien que le mandataire ait eu plusieurs occasions de s'acquitter de cette obligation ou d'expliquer les raisons de sa défaillance, il les a laissées passer. En l'absence de tout paiement ou, à défaut, de toute explication de la part du mandataire, il **est statué comme suit:**

1. En application de l'article 4 (1) c) du RDM, le mandataire est condamné à payer une amende d'un montant de 800 DM (huit cents deutsche Mark).

Cette somme ou son équivalent devra être versée dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision à l'un des comptes ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets dont la liste est reproduite en troisième page de couverture de chaque numéro du Journal officiel de l'OEB. Le paiement devra être notifié dans le même délai au greffier du Conseil de discipline à l'Office européen des brevets, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2. Le mandataire devra en outre acquitter ses cotisations pour les années 1978 et 1979, soit un montant total de 400 DM, en effectuant un versement à l'un des comptes ouverts au nom de l'Institut.

2. Le Conseil attire l'attention du mandataire sur l'article 28 du RDM (JO n° 2/1978, p. 99). Si un mandataire agréé n'acquiesce pas l'amende à laquelle il a été condamné par une décision devenue définitive, ce fait est considéré comme un manquement aux obligations professionnelles. Un tel manquement ferait l'objet d'autres poursuites devant le Conseil de discipline, pouvant entraîner la radiation de la liste des mandataires agréés pour une durée indéterminée.

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

3. Der Disziplinarausschuß weist den Vertreter auch auf Artikel 22 VDV hin. Diese Entscheidung ist beschwerdefähig. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich bei der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich zu begründen. Andernfalls verwirft die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten die Beschwerde als unzulässig.

\* Übersetzung.

3. The Board also draws the attention of the representative to Article 22 of the regulation on discipline. This decision may be appealed against. Notice of appeal must be filed in writing with the Disciplinary Board of Appeal within one month after the date of notification of this decision. Within two months after the date of notification a written statement setting out the grounds of appeal must be filed. If these requirements are not complied with the Disciplinary Board of Appeal shall reject the appeal as inadmissible.

\* Official text.

3. Le Conseil attire également l'attention du mandataire sur l'article 22 du même règlement. La présente décision est susceptible de recours. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être formé par écrit auprès de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire dans un délai d'un mois à compter du jour de la signification de la présente décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de signification.

\* Traduction.

**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**

**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Barthelt, Hans-Peter (DE)  
Webergasse 3  
D—7300 Esslingen a.N.

Däweritz, Albrecht (DE)  
Wacker-Chemie GmbH  
Patentabteilung  
Prinzregentenstrasse 22  
D—8000 München 22

Güthlein, Paul (DE)  
Erbsenacker 39  
D—6200 Wiesbaden

Hafner, Dieter (DE)  
Patentanwaltskanzlei Tergau EtPohl  
Hefnersplatz 3  
D—8500 Nürnberg

Isenbruck, Günter (DE)  
Biebricher Allee 173  
D—6200 Wiesbaden-Biebrich

Jeser, Jean-Pierre (FR)  
Lerchenstrasse 56  
D—7100 Heilbronn

Kinkeldey, Ursula (DE)  
Maximilianstrasse 58  
D—8000 München 22

Klein, Thomas (DE)  
Sodener Strasse 9  
Postfach 6140  
D—6231 Schwalbach a. Ts.

Mey, Klaus Peter (DE)  
Aachener Strasse 712  
D --5020 Frechen 4

Meyer, Hans J. G. (DE)  
Kali-Chemie AG  
Hans-Böckler-Allee 20  
Postfach 220  
D—3000 Hannover 1

Neidl-Stippler, Cornelia (DE)  
c/o Forrester & Boehmert  
Widenmayerstrasse 4/ I  
D—8000 München 22

Neubauer, Hans-Joachim (DE)  
Im Lindegewann 15  
D—6200 Wiesbaden

Nierhaus, Florian (DE)  
Mottlstrasse 15/II  
D—8000 München 40

Pechhold, Eberhard (DE)  
c/o Standard Elektrik Lorenz AG  
Patent- und Lizenzwesen  
Postfach 300 929  
D—7000 Stuttgart 30

Reinhardt, Dieter (DE)  
Freienfelsstrasse 14  
D—8000 München 60

Rupp, Herbert (DE)  
Raiffeisenstrasse 52  
D—7750 Konstanz

Steiling, Lothar (DE)  
Bayer AG  
Zentralbereich Patente  
Marken und Lizenzen  
D—5090 Leverkusen, Bayerwerk

Weise, Reinhard (DE)  
Widenmayerstrasse 5  
D --8000 München 22

Weiss, Peter (DE)  
Hermann-Löns-Strasse 48  
D—7707 Engen

Wolf, Ulrich (DE)  
Berchenstrasse 40a  
D—7750 Konstanz

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Engelhardt, Guido (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Guido Engelhardt  
Montafonstrasse 35  
D—7990 Friedrichshafen 1

Freiherr von Hirsch, Hubert (DE)  
Weisgerberstrasse 3  
D—8000 München 40

Heim, Johann-Ludwig (DE)  
Hof Güldenwerth 40  
D—5630 Remscheid 1

Kneissl, Richard (DE)  
Steinstrasse 44  
D—8000 München 80

Kossobutzki, Walter (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. (FH) Walter Kossobutzki  
Waldstrasse 6  
D—5419 Helferskirchen

Ott, Elmar (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Ing. Elmar Ott  
Kappelstrasse 8  
D—724 0 Horb 1

Recktenwald, Albert (DE)  
Oberdorf 32  
D—5378 Blankenheim-Reetz

Schuhmacher, Otto (DE)  
Karl-Theodorstrasse 18  
D—6831 Plankstadt

Wolff, Michael (DE)  
Patentanwalt Dipl.-Phys. M. Wolff  
Kirchheimerstrasse 69  
D—7000 Stuttgart 75 (Sillenbuch)

Zinggrebe, Horst (DE)  
Patentanwalt Dr. rer. nat. Horst Zinggrebe  
Saalbaustrasse 11  
D—6100 Darmstadt

#### Löschungen/ Deletions / Radiations

Klein, Rolf (DE) †  
Stossdorfer Strasse 34  
D—5202 Hennef 1

### Frankreich / France

#### Eintragungen / Entries / Inscriptions

Bratel, Gérard (FR)  
Cabinet Germain & Maureau  
Le Britannia-Tour C  
20, boulevard E. Deruelle  
F—69 003 Lyon

Clanet dit Lamanit, Denis (FR)  
Bugnion Associés  
116, boulevard Haussmann  
F—75 008 Paris

Kohn, Philippe (FR)  
Régie Nationale des Usines Renault  
8 & 10, avenue Emile Zola  
F—92 109 Boulogne Billancourt Cedex

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Varady, Peter (FR)  
Cabinet Lavoix  
2, Place d'Estienne d'Orves  
F—75441 Paris Cedex 09

#### Löschungen/ Deletions / Radiations

Bourelle, Pierre (FR)—R. 102(1)  
Cabinet Charras  
3, place de l'Hôtel-de-Ville  
F—42000 Saint-Etienne

Gilguy, Charles (FR)—R. 102(1)  
IPSM  
B.P. 6  
F—92 260 Fontenay-aux-Roses

### Italien / Italy / Italia

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Corradini, Corrado (IT)  
Studio Secchi Et Corradini  
4, Via Dante Alighieri  
I—42100 Reggio Emilia

Miniucchi, Silvio (IT)  
c/o Finike Italiana Marposs S.p.A.  
Via Saliceto 13  
I—40010 Bentivoglio (Bologna)

#### Löschungen/ Deletions / Radiations

Brazzi, Angelo (IT)—R. 102(1)  
c/o Alfa Farmaceutici S.p.A.  
Via Ragazzi del '99 n.5  
I—40133 Bologna

Cavallini, Enrico (IT)  
Studio di Consulenza  
C.so Porta Nuova, 3  
I—37122 Verona

Grassi, Bruno (IT)—R. 102(1)  
Direzione Brevetti  
IBM Italia S.p.A.  
MI—SEG—555  
P.O. Box 137  
I—20090 Segrate (Milano)

Jacobacci, Ivo (IT) †  
Ing. Ivo Jacobacci & C.  
Via E. Q. Visconti 99  
I—00193 Roma

Lettieri, Fabrizio (IT)—R. 102(1)  
Direzione Brevetti  
IBM Italia S.p.A.  
MI—SEG—555  
P.O. Box 137  
I—20090 Segrate (Milano)



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

Schneider, Henri Willem (NL)  
 Westeinde 36  
 NL—2275 AE Voorburg

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

Herrmann, Peter Johannes (DE)  
 c/o PPS Polyvalent Patent Service AG  
 Mellingerstrasse 1  
 CH—5400 Baden

Pulpytel, Josef (CS)  
 c/o PPS Polyvalent Patent Service AG  
 Mellingerstrasse 1  
 CH—5400 Baden

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

Lindström, Björn (SE)  
 AB Electrolux  
 Luxbacken 1  
 S—105 45 Stockholm

Perneborg, Henry T. (SE)  
 Oscar Grahn Patentbyrå AB  
 P.O. Box 7355  
 S—103 90 Stockholm

**Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni****Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Ackroyd, Robert (GB)  
 c/o Pollak Mercer & Tench  
 High Holborn House  
 52—54 High Holborn  
 GB—London WC1V 6RY

Burt, Roger James (GB)  
 Patents and Trademarks Department  
 Beecham Pharmaceuticals  
 Great Burgh  
 Yew Tree Bottom Road  
 GB—Epsom, Surrey, KT18 5XQ

Connelly, Michael John (GB)  
 John Wyeth & Brother Limited  
 Huntercombe Lane South  
 Taplow  
 GB—Maidenhead, Berkshire SL6 OPH

Denerley, Paul Millington (GB)  
 Smith Kline Et French Laboratories Ltd  
 Patent Department  
 Mundells  
 GB—Welwyn Garden City, Herts. AL7 1EY

Hudson, Peter David (GB)  
 Motorola Inc.  
 Jays Close  
 Viabes Industrial Estate  
 GB—Basingstoke, Hampshire RG22 4PD

Powell, Stephen David (GB)  
 J. F. Williams Et Co.  
 34 Tavistock Street  
 GB—London WC2E 7PB

Tapping, Kenneth George (GB)  
 Lilly Industries Limited  
 Patent Department  
 Erl Wood Manor  
 GB—Windesham, Surrey GU20 6PH

**Änderungen / Amendments / Modifications**

Bryant, Frank (GB)  
 L&M Limited  
 Norman Road  
 GB—Altrincham, Cheshire WA14 4ES

Cummings, Robert James (GB)  
 6 High Stobhill  
 GB—Morpeth, Northumberland NE61 2TT

Ibbotson, Harold (GB)  
 Motorola Inc.  
 Patent & Licensing Operations — Europe  
 Jays Close  
 Viabes Industrial Estate  
 GB—Basingstoke, Hampshire RG22 4PD

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Dixon, Margaret Gulland (GB)—R. 102(1)  
 Mewburn Ellis Et Co.  
 70 Chancery Lane  
 GB—London WC2A 1AD

Keen, Malcolm (GB)—R. 102(2)(c)  
 c/o Mobil Europe Inc.,  
 Mobil Court  
 3 Clements Inn  
 GB—London WC2A 2EB

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

## Bundesrepublik Deutschland

## Rechtsprechung

Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs zur Patentierbarkeit der "zweiten Indikation"

Stichwort: "Hydropyridin"

PatG 1981 §§ 1 (1), 3 (1) und (3), 5, 6  
EPÜ Art. 52 (1), 52 (4), 54 (5)

PCT Art. 17(2) a) i), R. 39.1 iv)

Strasbourger Übereinkommen 1963  
Art. 1, 3, 12

"Zweite Indikation" — "therapeutische Behandlungsmethode des menschlichen Körpers" — "Verwendung eines bekannten Stoffes zur Behandlung einer Krankheit" — "Heranziehung der vorbereitenden Materialien zum PatG, PCT und EPÜ" — "Harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Rechts" — "Sozial-ethische Gründe"

## Leitsätze

1. § 5(2) PatG 1981 schließt eine Erfindung, die die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit zum Inhalt hat, nicht von der Patentierung aus.

2. Auch § 3 (3) PatG 1981 steht der Patentierung der Verwendung einer bereits als Arzneimittel bekannten Substanz zur Behandlung einer mit dieser Substanz noch nicht behandelten Krankheit nicht entgegen.

Beschluß des Bundesgerichtshofs (X. Zivilsenat) vom 20. September 1983\* (Aktenzeichen: X ZB 4/83)

## Gründe

Die Anmelderin fand, daß die als coronarwirksam bekannte Verbindung 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3-β-methoxyäthylester-5-isopropylester (siehe britische Patentschrift 1 358 951) eine vorteilhafte Wirkung auf cerebrale Durchblutungsstörungen besitzt. Sie meldete am 11. April 1978 ein Patent an, dessen Ansprüche unter anderem auf ein cerebralwirksames Mittel enthaltend die genannte Verbindung und auf die Verwendung dieser Verbindung bei der Behandlung von cerebraler Insuffizienz gerichtet waren.

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen. Das Bundes-

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

## Federal Republic of Germany

## Case law

Important decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice) regarding the patentability of "second medical use"

Headword: "Hydropyridine"

1981 Patent Law Sections 1 (1), 3 (1) and 3 (3), 5, 6

EPC Articles 52 (1), 52 (4), 54 (5)

PCT Articles 17 (2) (a) (i), Rule 39.1 (iv)

Strasbourg Convention 1963 Articles 1, 3, 12

"Second medical use" — "Method for treatment of the human body by therapy" — "Use of a known substance to treat an illness" — "Reference to the legislative history of the Patent Law, PCT and EPC" — "Harmonising interpretation of national and European law" — "Socio-ethical reasons"

## Headnote

1. Section 5 (2) of the 1981 Patent Law does not exclude from patentability an invention involving the use of a known substance to treat an illness.

2. Nor does Section 3 (3) of the 1981 Patent Law preclude patent protection for the use of a substance already known as a medicament to treat an illness not yet treated with this substance.

Decision of the Federal Court of Justice (Xth. Civil Chamber) of 20 September 1983\* (Case No.: X ZB 4/83)

## Reasons

The applicant found that the compound 1,4 - dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3'-nitrophenyl) - pyridine - 3 - (β - methoxyethyl ester) - 5 - (isopropyl ester), known to have a coronary action (see UK patent specification No. 1 358 951), exhibits a positive action on cerebral circulatory disorders. On 11 April 1978, he filed a patent application claiming *inter alia* a cerebral agent containing the above-mentioned compound, and the use of that compound to treat cerebral insufficiency.

The German Patent Office refused the application. The applicant's appeal,

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

## République fédérale d'Allemagne

## Jurisprudence

Décision de principe du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice) sur la brevetabilité de la "deuxième indication".

Référence: "Hydropyridine"

Loi sur les brevets de 1981 Articles 1<sup>er</sup> (1), 3 (1) et (3), 5, 6

CBE Articles 52 (1), 52 (4), 54 (5)

PCT Article 17.2) a) i), r. 39.1 iv)  
Convention de Strasbourg de 1963 Articles 1<sup>er</sup>, 3, 12

"Deuxième indication" — "méthode de traitement thérapeutique du corps humain" — "utilisation d'une substance connue pour le traitement d'une maladie" — "Recours aux travaux préparatoires à l'adoption de la loi sur les brevets, du PCT et de la CBE" — "interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen" — "raisons d'éthique sociale"

## Sommaire

1. L'article 5(2) de la loi sur les brevets de 1981 n'exclut pas de la brevetabilité une invention portant sur l'utilisation d'une substance connue pour le traitement d'une maladie.

2. De même l'article 3 (3) de la loi sur les brevets de 1981 ne s'oppose pas à la brevetabilité de l'utilisation d'une substance déjà connue comme médicament pour traiter une maladie qui ne l'avait jamais été auparavant à l'aide de cette substance.

Décision de la Cour fédérale de justice (Xème Chambre civile) en date du 20 septembre 1983\* (réf.: X ZB 4/83)

## Motifs de la décision

I. La demanderesse a découvert qu'un composé connu pour ses effets coronariens, l'ester 3-β-méthoxyéthyle et 5-isopropylique de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4(3'-nitrophenyl)pyridine (voir document GB-A 1 358 951) exerce une action bénéfique sur les troubles de l'irrigation cérébrale. Elle a déposé le 11 avril 1978 une demande de brevet, revendiquant entre autres un agent à effet cérébral contenant ledit composé et l'application de ce composé dans le traitement d'insuffisances cérébrales.

L'Office allemand des brevets a rejeté la demande de brevet. Le tribunal fédéral

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

patentgericht hat die Beschwerde<sup>1)</sup> der Anmelderin, mit der als Hauptantrag die Verwendung der genannten Verbindung zur Behandlung von cerebraler Insuffizienz und als Hilfsantrag deren Verwendung zur Herstellung von Cerebral-Mitteln weiterverfolgt wurde, zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.<sup>2)</sup>

Der Präsident des Deutschen Patentamts ist gemäß §105 (2), 76 PatG angehört worden.

Die parallele Patentanmeldung Nr. 7 911 998 der Anmelderin in Großbritannien ist vom britischen Patentamt zurückgewiesen worden<sup>3)</sup>, weil ihr Gegenstand als therapeutische Behandlungsmethode des menschlichen Körpers nach Section 4 (2) des britischen Patentgesetzes 1977 nicht patentfähig sei. Die Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts hat die parallele europäische Patentanmeldung Nr. 0 004 650 der Anmelderin zurückgewiesen. Die Beschwerde der Anmelderin ist vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts anhängig; diese hat die aufgeworfene Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt<sup>4)</sup>.

## II

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe darin gesehen, die Symptome der cerebralen Insuffizienz zu behandeln. Diese

<sup>1)</sup> Anm. d. Red.: Nach § 65 (1) PatG ist das *Bundespatentgericht* ein selbständiges und unabhängiges Bundesgericht das für die Entscheidung über Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen des Patentamts sowie über Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit oder Zurücknahme von Patenten und auf Erteilung von Zwangslizenzen zuständig ist.

<sup>2)</sup> Anm. d. Red.: Nach § 100 (1) PatG findet die *Rechtsbeschwerde* gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts an den *Bundesgerichtshof* statt, wenn das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Es wird darauf hingewiesen, daß nach § 108 PatG der Bundesgerichtshof im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses *nicht* in der Sache selbst entscheiden kann, sondern sie an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverweisen *muß*. Das Bundespatentgericht hat jedoch in diesem Fall die rechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

<sup>3)</sup> Anm. d. Red.: Diese Entscheidung (Anmeldung der Bayer AG) vom 2. November 1982 ist nicht veröffentlicht, kann jedoch bei der British Science Reference Library, London, angefordert werden. Hingewiesen wird ferner auf die Entscheidung des britischen Patentamts vom 21. Juni 1982 im gleichgelagerten Fall der Anmeldung der Sopharma S.A., veröffentlicht in (1983) R.P.C. 195.

<sup>4)</sup> Siehe ABl. 7/1983, 266.

\* Amtlicher Text.

maintaining the claim for use of the above-mentioned compound to treat cerebral insufficiency and, as an auxiliary plea, its use to produce cerebral agents, was dismissed by the Federal Patent Court.<sup>1)</sup>

The applicant, given leave to appeal on a point of law, now requests that the contested decision be set aside, and the case remitted to the Federal Patent Court.<sup>2)</sup>

The President of the German Patent Office has been heard under Sections 105 (2) and 76 of the Patent Law.

The applicant's parallel patent application No. 7 911 998 in the United Kingdom was refused by the United Kingdom Patent Office<sup>3)</sup>, because under Section 4 (2) of the UK Patents Act 1977 its subject-matter, a method for treatment of the human body by therapy, was not patentable. The applicant's parallel European patent application (publication number 0 004 650) was refused by the European Patent Office Examining Division. The applicant's appeal is pending before the Board of Appeal of the European Patent Office, which has referred to the Enlarged Board of Appeal the point of law at issue.<sup>4)</sup>

## II

The appeal is allowed.

1. The Federal Patent Court saw the problem which the application purported to solve as being the treatment of the symptoms of cerebral insufficiency. This

<sup>1)</sup> Editorial Note: According to Art. 65 (1) Patent Law, the *Federal Patent Court* ("Bundespatentgericht") is an autonomous and independent federal court for deciding appeals from decisions of the Examining Sections or Patent Divisions of the Patent Office, as well as actions for declaration of nullity or for forfeiture of patents and for the grant of compulsory licences.

<sup>2)</sup> Editorial Note: According to Art. 100 (1) Patent Law an *appeal on a point of law* from decisions of the Appeals Chambers of the Federal Patent Court lies to the *Federal Court of Justice* ("Bundesgerichtshof"), if leave to appeal was granted by the Federal Patent Court. It must be noted that, according to Art. 108 Patent Law, in the event of a reversal of the decision appealed against the Bundesgerichtshof *cannot* decide itself on the merits but *must* refer the case back to the Federal Patent Court for a further hearing and decision. However the Federal Patent Court is in these circumstances bound to base its decision on the legal opinion of the Federal Court of Justice on which the reversal is based.

<sup>3)</sup> Editorial Note: This decision has not been reported, but is available on request from the British Science Reference Library, London. Reference should also be made to the similar case of Sopharma S.A.'s Application (Decision of the UK Patent Office, 21 June 1982) reported in (1983) R.P.C. 195.

<sup>4)</sup> See OJ 7/1983, 266.

\* Translation.

des brevets a rejeté le recours<sup>1)</sup> de la demanderesse qui reprenait sa requête principale tendant à voir protéger l'utilisation du composé cité dans le traitement d'insuffisances cérébrales et subsidiairement l'utilisation de ce composé pour la fabrication d'agents à effet cérébral.

Par son pourvoi, qui est recevable, la demanderesse conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets.<sup>2)</sup>

Conformément aux art. 105 (2) et 76 de la loi sur les brevets, le Président de l'Office allemand des brevets a été entendu.

Une demande de brevet parallèle déposée en Grande-Bretagne sous le n° 7 911 998 a été rejetée par l'Office des brevets du Royaume-Uni<sup>3)</sup> au motif que son objet, défini comme une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, n'était pas brevetable, en vertu de l'art. 4 (2) de la loi britannique sur les brevets de 1977. La division d'examen de l'Office européen des brevets a rejeté la demande parallèle de brevet européen n° 0 004 650. Un recours de la demanderesse est actuellement pendant devant la Chambre de recours compétente de l'Office européen des brevets qui a soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit sous-jacente<sup>4)</sup>.

## II

Il est fait droit au pourvoi en cassation.

1. Selon le Tribunal fédéral des brevets, le problème que se proposait de résoudre l'inventeur consistait à traiter les symptômes de l'insuffisance

<sup>1)</sup> Note de la rédaction: En vertu de l'article 65 (1) de la loi sur les brevets, le *Tribunal fédéral des brevets* est un tribunal fédéral autonome et indépendant: il est compétent pour connaître des recours contre les décisions des sections d'examen et des divisions de brevets de l'Office des brevets, ainsi que des actions en annulation ou en déchéance de brevets et en octroi de licences obligatoires.

<sup>2)</sup> Note de la rédaction: En vertu de l'article 100 (1) de la loi sur les brevets, le *pourvoi* en cassation devant la *Cour fédérale de justice*, ("Bundesgerichtshof") est ouvert contre une décision d'une chambre de recours du Tribunal fédéral des brevets pourvu que la possibilité de ce pourvoi ait été admise par le Tribunal fédéral des brevets. Il convient de noter qu'en vertu de l'article 108 de la loi sur les brevets, si la Cour fédérale de justice casse la décision attaquée, elle *ne peut pas* substituer sa décision à celle des premiers juges et elle renvoie devant le Tribunal fédéral des brevets pour une procédure et une décision nouvelles. Toutefois, dans sa nouvelle décision, le Tribunal des brevets doit s'en tenir aux motifs juridiques qui ont fondé la cassation.

<sup>3)</sup> Note de la rédaction: Cette décision du 2 novembre 1982 dans l'affaire Bayer AG n'a pas été publiée, mais elle peut être demandée à la *British Reference Science Library* à Londres. L'attention est également attirée sur la décision de l'Office des brevets du Royaume-Uni du 21 juin 1982 dans l'affaire similaire de Sopharma S.A., publiée dans (1983) R.P.C. 195.

<sup>4)</sup> Cf. JO n° 7/1983, p. 266.

\* Traduction.

Aufgabe werde durch die Verabreichung des genannten chemischen Stoffes an den Patienten gelöst, indem er dessen Organismus auf beliebigem Wege einverleibt werde. Den Gegenstand der Anmeldung nach dem Hauptantrag hat das Bundespatentgericht "gemessen am Stand der Technik" wie folgt umschrieben:

"Man Sorge dafür, daß Kranken, bei denen Symptome der cerebralen Insuffizienz festgestellt werden, das bekannte Medikament in irgendeiner Weise einverleibt wird."

Er bestehe in der an den Arzt oder den Patienten gerichteten Information, die bekannte Arzneiform zur Behandlung von bestimmten Krankheitssymptomen zu verwenden, bei denen das bekannte Medikament bisher noch nicht gezielt eingesetzt werde. Nach Ansicht des Bundespatentgerichts gehören nicht zum Gegenstand des Patentbegehrens die galenische Herrichtung des bekannten Wirkstoffes, die gebrauchsfertige Verpackung und Kennzeichnung des bekannten Stoffes für den neuen therapeutischen Verwendungszweck, das Anbieten und Bereithalten des bekannten Arzneimittels für den neuen Zweck, die Einleitung des Registrierungsverfahrens vor der Gesundheitsbehörde und die Information auf Packungsaufdrucken und/oder Beipackzetteln. In der gezielten Anwendung, d. h. in der Verordnung und Verabreichung des bekannten Medikaments zu dem neuen Zweck, hat das Bundespatentgericht ein technisches Handeln gesehen. Dieses sei jedoch ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach dem Gesetz nicht als gewerblich anwendbar gelte. Dem Patentanspruch nach dem Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht als Gegenstand entnommen, ein cerebral wirksames Mittel unter Verwendung des genannten Wirkstoffes herzustellen. Ein die anmeldungsgemäße Substanz enthaltendes Arzneimittel und dessen Herstellung sei durch die britische Patentschrift 1 358 951 bekannt. Die Behandlung der cerebralen Insuffizienz erfordere kein anders beschaffenes Produkt als das dort beschriebene Arzneimittel. Der Hinweis auf eine neue Wirkungsweise eines bekannten Produkts begründe nicht die Neuheit des Herstellungsverfahrens, so lange nicht dessen Variation vorgeschlagen werde.

2. Das Bundespatentgericht erblickt den Gegenstand des Patentanspruches nach dem Hauptantrag der Anmelderin rechtsirrig allein in der Verabreichung des in Rede stehenden chemischen Stoffes an den Patienten, dessen Organismus er einverleibt werde. Der Senat hat den Gegenstand eines Patentanspruches, der auf die Verwendung einer chemischen Substanz zur Behandlung einer Krankheit gerichtet ist, über die vom Bundespatentgericht genannten Handlungen hinaus auch in der augenfälligen Herrichtung dieser Substanz zur Verwendung bei der therapeutischen Behand-

would be done by giving the patient the above-mentioned chemical substance to ingest in some way. "In the light of the state of the art", the Federal Patent Court presented the subject-matter of the application in the following terms:

"Having patients found to exhibit symptoms of cerebral insufficiency ingest in some way the known medicament."

It consisted in apprising doctor or patient that the known medicament could be used to treat certain symptoms for which it had not been specifically used before. In the Federal Patent Court's view, the said subject-matter did not also comprise the known substance's galenic formulation, the ready-to-use packaging and description for the new therapeutic use, the offering for sale and making available of the new medicament for the new use, initiation of the registration procedure before the health authorities and the information on printed packaging and/or accompanying leaflets. The Federal Patent Court considered the specific use, i.e. prescription and administering of the known medicament for the new use, to be a technical act, but one constituting a method for treatment of the human body by therapy, and as such not regarded as being susceptible in law of industrial application. The Federal Patent Court took the auxiliary plea to involve a claim for production of a cerebral agent using the known substance. A medicament containing the substance forming the subject-matter of the application, and the preparation of that medicament, had been disclosed by UK patent specification No. 1 358 951. The treatment of cerebral insufficiency did not require a medicament with properties other than those described in said specification. The mention of a new effect of a known product did not make the process to produce it novel, unless a variation to that process was proposed.

2. The Federal Patent Court considered the subject-matter of the claim in the applicant's main request to involve solely the administering to the patient of the chemical substance in question for ingestion. This was wrong in law. This Court has taken the view that the subject-matter of a claim directed to the use of a chemical substance to treat an illness extends beyond the acts mentioned by the Federal Patent Court (*augenfällige Herrichtung*) and includes the displayed formulation of this substance for use in treating the illness by therapy (Judgements of the Federal

cérébrale. Le problème serait résolu par l'administration au malade de la substance chimique indiquée dès l'instant qu'elle s'incorpore à son organisme, peu importe par quelle voie. Le Tribunal a résumé comme suit l'objet de la requête principale, par référence à l'état de la technique:

"On fait en sorte que les malades qui ma ni fe st ent des sym pt ô mes d'insuffisance cérébrale absorbent d'une manière quelconque le médicament connu."

Autrement dit, l'objet de la demande consiste dans l'information donnée au médecin ou au patient que le médicament connu peut être employé utilement dans le traitement des symptômes d'une certaine maladie qui n'avait encore jamais été combattue à l'aide de ce médicament. Selon le Tribunal, la mise en oeuvre galénique d'une substance connue, sa mise en condition et sa présentation en vue du nouvel emploi thérapeutique, sa commercialisation dans ce but, la procédure de son homologation par l'autorité sanitaire, les indications de posologie portées sur l'emballage ou la notice jointe ne font pas partie de la protection recherchée. Selon le Tribunal, l'utilisation fonctionnelle, c'est-à-dire la prescription et l'administration du médicament connu en vue d'un but nouveau, est un procédé technique. Celui-ci constituerait toutefois une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, qui, selon la loi n'est pas considérée comme susceptible d'application industrielle. Le Tribunal a retenu comme objet de la revendication selon la requête subsidiaire la production d'un agent à effet cérébral à l'aide de la substance indiquée. Toutefois, un médicament contenant la substance selon la demande et sa préparation ont déjà été divulgués par le document GB-A 1 358 951. Le traitement de l'insuffisance cérébrale ne nécessiterait pas d'autre produit que le médicament décrit dans ce document. L'indication d'un nouveau champ d'application pour un produit connu n'emporte pas la nouveauté du procédé de fabrication aussi longtemps qu'il n'est pas proposé de variantes de ce procédé.

2. C'est à tort qu'en droit, le Tribunal ne considère comme objet de la revendication selon la requête principale que l'administration de la substance chimique en cause au malade par l'organisme duquel elle sera absorbée. La Cour a déjà antérieurement considéré que l'objet d'une revendication consistant en l'utilisation d'une substance chimique pour un traitement thérapeutique inclut au-delà des opérations mentionnées par le Tribunal, également la préparation prête à l'usage (*augenfällige Herrichtung*) de cette substance à des fins thérapeutiques

\* Amtlicher Text.

\* Translation

\* Traduction.

lung der Krankheit gesehen (BGHZ 68, 156, 161 - Benzolsulfonylharnstoff<sup>5)</sup>; BGH GRUR 1982, 548, 549 - Sitosterylglykoside<sup>6)</sup>). An dieser Beurteilung hat sich durch die Neufassung des Patentgesetzes durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 21. Juni 1976 (nachfolgend IntPatÜG abgekürzt), die auf die hier streitige Patentanmeldung anwendbar ist, nichts geändert. Dieses Gesetz enthält keine Regelung, nach der der Gegenstand eines Verwendungsanspruches auf dem Gebiet der therapeutischen Behandlung nunmehr anders beurteilt werden müßte. Die Kritik von *Stieger*, der beschließende Senat habe den Gegenstand des Verwendungsanspruches in nicht mehr erträglicher Weise "überdehnt" (GRUR Int. 1980, 203, 209 re. Sp.), vermag den Senat nicht zu einer Änderung seiner Auffassung zu veranlassen. Der vom Senat anerkannte Gegenstand des Schutzes bei einem Verwendungsanspruch ist unabhängig von der Art der verwendeten Substanz. Der auf die Verwendung einer Substanz zur Erreichung eines bestimmten Zwecks gerichtete Patentanspruch gewährt Schutz gegen die augenfällige Herrichtung der Substanz, mag sie anspruchsgemäß für die Erreichung eines therapeutischen oder eines anderen Zwecks bestimmt sein, beispielsweise zur Unkraut- oder Schädlingsbekämpfung oder für die Erreichung eines anderen Zwecks.

Das Bundespatentgericht hat — wie bereits im Sitosterylglykoside-Falle — den Stand der Technik schon bei der Ermittlung des Anmeldegegenstandes herangezogen. Das ist rechtsfehlerhaft. Die Frage, ob die zur Behandlung einer Krankheit zu verwendende Substanz als solche und zur Behandlung einer (anderen) Krankheit bekannt ist, hat für die Frage, was Gegenstand des Patentbehrens ist, keine Bedeutung. Beide Fragen dürfen nicht miteinander verquickt werden. Zwar können aus dem mit dem Verwendungsanspruch erteilten Patent keine Ansprüche gegen Dritte hergeleitet werden, die die im Anspruch genannte Substanz zu einem Arzneimittel herrichten und für die Behandlung einer coronaren Erkrankung verwenden. Beides gehört zum Stande der Technik (siehe britische Patentschrift 1 358 951). Nach der bindenden Feststellung des Bundespatentgerichts erfordert die Behandlung der cerebralen Insuffizienz keine abweichende Herrichtung der Substanz gegenüber der Behandlung von Coronarerkrankungen. Gleichwohl erfaßt das Patent mit dem hier in Rede stehenden Anspruch auf jeden Fall die Herrichtung der Packung mit dem Verwendungshinweis auf die Behandlung cerebraler Insuffizienz. Das ist allein dem Inhaber des Patents mit dem entsprechenden Patentanspruch vorbehalten.

3. a) In der Sitosterylglykoside-Entscheidung

Court of Justice in Civil Cases — 68 BGHZ, 156, 161 — "*Benzolsulfonylharnstoff*" [Benzene sulfonyl urea]<sup>5)</sup>; BGH GRUR 1982, 548, 549 — "*Sitosterylglykoside*" [Sitosteryl glycoside]<sup>6)</sup>. The Patent Law as revised by the Law on International Patent Treaties of 21 June 1976 (LIPT), which applies to the patent application in question, has not affected this interpretation. This law contains no provision necessitating a re-evaluation of the approach towards use claim subject-matter in the field of therapeutic treatment. *Stieger's* criticism that earlier case law of this Court has intolerably over extended use claim subject-matter (GRUR Int. 1980, 203, 209 right-hand column) does not convince this Court otherwise. Protectable use claim subject-matter recognised by this Court is independent of the type of substance used. A claim directed to the use of a substance to achieve a particular purpose provides protection against the displayed formulation of the substance, irrespective of whether the claim is directed to a therapeutic or any other purpose (e.g. use as a herbicide or pesticide).

As in the earlier Sitosteryl Glycoside case, the Federal Patent Court has referred to the prior art even for the purpose of determining the subject-matter of the application. This is wrong in law. Whether or not the substance to be used to treat an illness is known as such and for the treatment of an (other) illness is immaterial to determination of the subject-matter of the patent sought. These two issues must be kept apart. The patent granted for the use claim cannot, it is true, be invoked against third parties who formulate the claimed substance as a medicament and use it to treat a coronary illness. Both these acts form part of the state of the art (see UK patent specification 1 358 951). The Federal Patent Court has found — and its finding is binding — that treatment of cerebral insufficiency requires a formulation of the substance in no way different from that for treatment of coronary illnesses. Nonetheless, the patent with the claim here at issue would in any event include the formulation of the packaging with its instructions for use in the treatment of cerebral insufficiency. This is exclusively the right of the proprietor of the patent containing the claim concerned.

3 (a) in the Sitosteryl Glycoside decision,

(BGHZ 68, 156, 161 — "*Benzolsulfonylharnstoff*" (Benzènesulfonylurée)<sup>5)</sup>; BGH GRUR 1982, 548, 549 — "*Sitosterylglykoside*" (Sitostérylglycoside)<sup>6)</sup>). La nouvelle rédaction, applicable en l'espèce, de la loi sur les brevets telle que modifiée par la loi sur les traités internationaux en matière de brevets du 21 juin 1976 (ci-après dénommée "loi sur les traités internationaux"), n'a rien changé à cette manière de voir. Cette loi ne contient aucune disposition en vertu de laquelle l'objet d'une revendication d'utilisation dans le domaine d'un traitement thérapeutique devrait être désormais apprécié différemment. La critique émise par *Stieger*, selon laquelle la Cour de cassation aurait "élargi" de façon inadmissible la notion de revendication d'utilisation (GRUR Int. 1980, 203, 209 colonne de droite) ne saurait amener la Cour à modifier son point de vue. L'objet sur lequel porte une revendication d'utilisation, tel que l'a reconnu la Cour, est indépendant de la nature de la substance utilisée. La revendication d'utilisation d'une substance proposée à une fin spécifique entraîne protection à l'égard de la préparation prête à l'usage de cette substance, que le but poursuivi selon la revendication soit une thérapeutique, ou bien autre, comme par exemple la destruction des parasites ou des mauvaises herbes.

Comme ce fut le cas dans l'affaire "Sitostérylglycoside", le Tribunal fédéral des brevets a fait appel à l'état de la technique dès le stade de la définition de l'objet de la demande. Cela est juridiquement erroné. Le point de savoir si la substance à employer est déjà connue en tant que telle et pour le traitement d'une (autre) maladie est sans intérêt quand il s'agit de définir l'objet de la demande de brevet. Les deux problèmes ne doivent pas être confondus. Il n'est assurément pas possible de se prévaloir du brevet délivré sur la base d'une revendication d'utilisation à l'encontre de tiers qui utilisent la substance en cause pour la préparation d'un médicament et pour le traitement d'une maladie coronarienne, car les deux utilisations font partie de l'état de la technique (cf. document GB-A 1 358 951). D'après la constatation des juges du fond qui lie la Cour, le traitement de l'insuffisance cérébrale n'exige aucune préparation nouvelle de la substance par rapport à la thérapeutique des maladies coronariennes. Néanmoins, le brevet délivré sur la base de la revendication en cause englobe dans tous les cas la fabrication de l'emballage portant mention de l'indication d'usage, à savoir le traitement de l'insuffisance cérébrale. Cela est réservé exclusivement au titulaire du brevet contenant la revendication correspondante.

3. a) Dans l'affaire "Sitostérylglycoside",

<sup>5)</sup> Englische Übersetzung: 9 IIC 42 (1978).

<sup>6)</sup> Englische Übersetzung: 14 IIC 283 (1983).

\* Amtlicher Text.

<sup>5)</sup> English translation: 5 IIC 42 (1978).

<sup>6)</sup> English translation: 14 IIC 283 (1983).

\* Translation

<sup>5)</sup> Traduction anglaise: 5 IIC 42 (1978).

<sup>6)</sup> Traduction anglaise: 14 IIC 283 (1983).

\* Traduction.

dung hat der Senat die Verwendung einer (bekannten) Substanz zur Behandlung einer Krankheit als gewerblich verwertbare Erfindung angesehen, weil sich die zu ihrem Gegenstand gehörende augenfällige Herrichtung der Substanz zur therapeutischen Verwendung im gewerblichen Bereich vollziehen kann. Das IntPatÜG hat in Art. IV Nr. 1 den §1 des Patentgesetzes neu gefaßt. Danach werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. In Art. IV Nr. 4 IntPatÜG ist der §2 b (= jetzt §5 PatG) in das Patentgesetz eingefügt worden. Nach dessen ersten Absatz gilt eine Erfindung im Einklang mit der bisherigen Regelung der gewerblichen Verwertbarkeit (BGHZ 48, 313, 322 — Glatzenoperation) als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Nach §5 (2) PatG gilt ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht als gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne des Absatzes 1, was jedoch nach dessen zweiten Satz nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der im ersten Satz genannten Verfahren gilt. Ferner ist in §3 (3) PatG die Regelung getroffen worden, daß dann, wenn Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik gehören, ihre Patentfähigkeit nicht ausgeschlossen wird, sofern sie zur Anwendung in einem der in §5 (2) PatG genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

b) Die Begründung des Regierungsentwurfs des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (BT-Drucks. 7/3712, S. 30 vom 2. Juni 1975) hat ausgeführt, die oben geschilderte Neuregelung des Patentgesetzes bedeute keine Änderung des bis zum 1. Januar 1978 geltenden deutschen Patentrechts, da sie mit den bereits vorher von Rechtssprechung und Lehre entwickelten Grundsätzen über die mangelnde Patentfähigkeit von Heilverfahren übereinstimme. Aus dieser Äußerung kann weder etwas zu Gunsten noch zum Nachteil der Patentfähigkeit des im vorliegenden Verfahren beanspruchten Gegenstandes hergeleitet werden. Der beschließende Senat hatte sich außer in der inzwischen durch Gesetzesänderung überholten "Arzneimittelgemisch"-Entscheidung (BGHZ 41, 231, 239) zu der Zeit, als die in Rede stehende Begründung gegeben wurde, noch nicht zu der Frage geäußert, ob die Verwendung einer Substanz zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers dem Patentschutz zugänglich

this Court took the view that the use of a (known) substance to treat an illness was susceptible of industrial application, because the displayed formulation of the substance for therapeutic purposes in accordance with the invention could be performed in the industrial sector. Article IV, No. 1 LIPT has revised Section 1 of the Patent Law to the effect that patents are granted in respect of inventions which are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. Article IV, No. 4 LIPT introduced Section 2 (b) (Section 5 of the present Law) into the Patent Law. Section 5(1) of the Patent Law provides, in accordance with interpretation to date of susceptibility of industrial application (48 BGHZ, 313, 322 — "Glatzenoperation" [Bald Spot Operation]), that an invention is considered susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture. According to Section 5(2), 1st sentence, a method for treatment of the human body by therapy is not regarded as an invention susceptible of industrial application within the meaning of Section 5 (1) although under Section 5 (2), 2nd sentence, this does not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods. Moreover, Section 3 (3) provides that the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Section 5 (2), is not excluded, provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(b) The Government's explanatory memorandum to its International Patent Treaties Bill (*Bundestag doc. 7/3712* of 2 June 1975, p. 30) explained that the amendment of the Patent Law described above did not imply any change in German patent law in force prior to 1 January 1978, as it followed the principles of non-patentability of methods for treatment by therapy developed through previous case law and theory. This explanation does not enable any conclusions to be drawn as to the patentability or otherwise of the subject-matter claimed in the present proceedings. When this explanatory memorandum was published this Court had not yet addressed the question — apart from the "Arzneimittelgemisch" (Pharmaceutical Composition) decision (41 BGHZ, 231, 239) since overruled by the change in the law — of whether or not the use of a substance for treatment of the human body by therapy was patentable. At that time, there were conflicting theories on this question. The Benzene Sulfonyl Urea decision was

la Cour a considéré l'utilisation d'une substance (connue) pour le traitement d'une maladie comme une invention susceptible d'application industrielle, parce que la préparation prête à l'usage de la substance, qui fait l'objet de l'invention, aux fins d'une utilisation thérapeutique est réalisable dans le domaine industriel. L'art. IV point 1 de la loi sur les traités internationaux a modifié l'article 1<sup>er</sup> de la loi sur les brevets. Selon le nouveau texte, les brevets seront délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. L'art. IV point 4 de la loi sur les traités internationaux a introduit un nouvel art. 2 b (devenu art. 5) dans la loi sur les brevets. Aux termes de son premier alinéa et comme le prévoyait la réglementation antérieure relative à l'exploitation industrielle (voir BGHZ 48, 313, 322 — "Glatzenoperation" (Opération de la calvitie)), une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle lorsque son objet peut être fabriqué ou utilisé industriellement, y compris dans le domaine de l'agriculture. Aux termes de l'art. 5 (2) de la loi sur les brevets, les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ne sont pas considérées comme susceptibles d'application industrielle au sens du premier alinéa. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux produits, notamment aux substances et compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes. En outre, l'art. 3 (3) de la loi sur les brevets stipule que, si des substances chimiques ou des compositions sont comprises dans l'état de la technique, leur brevetabilité n'est pas exclue à condition qu'elles soient destinées à une utilisation pour une méthode visée à l'art. 5 (2) de la loi sur les brevets et que leur utilisation pour une de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

b) Il résulte de l'exposé des motifs du projet de loi gouvernemental sur les traités internationaux ("BT Drucks." — publication du Bundestag — 7/3712, du 2 juin 1975, p. 30) que le nouveau régime esquissé plus haut n'entraîne aucune modification du droit allemand des brevets applicable jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1978, étant donné qu'il concorde avec les principes antérieurement dégagés par la doctrine et la jurisprudence quant à la non-brevetabilité des méthodes thérapeutiques. On ne peut tirer de ce document aucune conclusion favorable ou défavorable à la brevetabilité de l'objet revendiqué en l'espèce. Hormis l'arrêt dans l'affaire "Mélanges médicamenteux" (BGHZ 41, 231, 239 — "Arzneimittelgemisch") dépassé du fait d'une modification législative ultérieure, la Cour ne s'était pas encore prononcée, à l'époque où fut rédigé l'exposé en cause, sur la question de savoir s'il faut ou non exclure de la protection l'utilisation d'une substance pour le traitement thérapeutique du corps humain. La doctrine était alors

ist oder nicht, Die Lehre war damals zu dieser Frage noch uneinheitlich. Die "Benzolsulfonylharnstoff" -Entscheidung erging erst am 3. Dezember 1976, als die Begründung bereits abgegeben war. Sie konnte darin also weder gemeint noch vorauszusehen sein.

c) Im Schrifttum des In- und Auslandes ist umstritten, ob diese Regelung, die mit Art. 52 (4) EPÜ wörtlich übereinstimmt, der Patentierung einer Erfindung entgegensteht, die die Verwendung einer bereits als Arzneimittel bekannten Substanz zur Behandlung einer mit dieser Substanz noch nicht behandelten Krankheit zum Gegenstand hat. Der Senat verneint diese Frage. Zwar scheint der Wortlaut des §5 (2) Satz 1 PatG, nach dem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten, dem Patentschutz für derartige Erfindungen entgegenzustehen. Jedoch erfordern es der Sinn und Zweck und der Gesamtzusammenhang der gesetzlichen Neuregelung des Patentgesetzes, den Satz 1 des zweiten Absatzes von §5 PatG so auszulegen, daß diese Regelung dem Schutz einer Erfindung, die die Lehre zum Gegenstand hat, eine bisher noch nicht mit dieser Substanz behandelte Krankheit mit einer bekannten chemischen Substanz zu behandeln, die bisher schon zur Behandlung anderer Krankheiten verwendet wurde, nicht entgegensteht. Die Entstehung der Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ, an die die §§ 5 und 3 (3) PatG wörtlich übereinstimmend angepaßt sind, ergibt, daß der Patentschutz für derartige Erfindungen nicht ausgeschlossen, sondern der Beurteilung der Rechtsprechung überlassen bleiben sollte.

d) §1 (1) PatG, der wörtlich mit Art. 52 (1) EPÜ übereinstimmt, sieht den Patentschutz für *alle* neuen Erfindungen vor, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Nach diesem verbindlichen Rechtsgrundsatz dürfen gewerblich anwendbare Erfindungen, die neu sind und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, nicht vom Patentschutz ausgeschlossen werden. Die Auslegung der Vorschriften, die sich mit den Begriffen der gewerblichen Anwendbarkeit und mit den Einzelregelungen der Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und der bei der Therapie angewendeten Erzeugnisse (Stoffe oder Stoffgemische) befassen, hat unter Beachtung dieser Grundsatzentscheidung des Gesetzgebers zu erfolgen. Es spricht nichts dafür, daß der Gesetzgeber den obigen Grundsatz, daß alle gewerblich anwendbaren Erfindungen dem Patentschutz zugänglich sind, hinsichtlich derjenigen Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, die gewerblich anwendbar sind, weil sie auch die Herrichtung chemischer Substanzen zur Behandlung einer Krankheit zum Gegenstand haben, sogleich wieder

not handed down until 3 December 1976, when the explanatory memorandum had already been published. It could therefore neither have been borne in mind nor anticipated by the draftsmen of the memorandum.

(c) In the literature both at home and abroad there is disagreement as to whether this provision, worded identically to Article 52 (4) EPC, stands in the way of patent protection in respect of an invention involving the use of a substance, already known as a medicament, to treat an illness not previously treated by means of that substance. This Court considers that it does not. Although patent protection for inventions of this kind appears to be excluded by the text of Section 5 (2), 1st sentence, of the Patent Law, which provides that methods for treatment of the human body by therapy are not regarded as susceptible of industrial application, given the sense, purpose and overall context of the revision of the Patent Law, its Section 5 (2), 1st sentence, must be so interpreted as not to stand in the way of protection for an invention teaching the use of a chemical substance, known in treating other illnesses, to treat an illness not previously treated by means of that substance. The legislative history of Article 52 (4) and 54 (5) EPC, the text of which was subsequently adopted in Sections 5 and 3 (3) of the Patent Law, shows that the intention was not to rule out patent protection for such inventions but to leave the matter to be settled by the Courts.

(d) Section 1 (1) of the Patent Law, worded identically to Article 52 (1) EPC, provides for patent protection in respect of *all* new inventions involving an inventive step and susceptible of industrial application. Given this binding legal principle, inventions susceptible of industrial application which are new and involve an inventive step may not be excluded from patent protection. Provisions governing industrial applicability in general and the methods for treatment of the human body by therapy and the products (substances or compositions) used in such therapy in particular must be interpreted in the light of this fundamental decision of principle by the legislator. There is nothing to suggest that he immediately overturned that principle, i.e. that all inventions susceptible of industrial application are patentable, in respect of those methods for treatment of the human body by therapy which are thus susceptible because they involve also the formulation of chemical substances to treat an illness. On the contrary, the two provisions contained in Section 5 (2) of the Patent Law should be regarded as clarifying rather than limiting the

encore fluctuante à ce sujet. L'arrêt dans l'affaire "Benzène-sulfonylurée" n'intervint que le 3 décembre 1976, c'est-à-dire postérieurement à la publication de l'exposé des motifs. L'enseignement de cet arrêt ne pouvait donc y être ni visé, ni prévu.

c) La doctrine allemande et étrangère est partagée sur la question de savoir si le nouveau régime, dont la lettre correspond à celle de l'art. 52 (4) de la CBE, s'oppose à la brevetabilité d'une invention qui a pour objet l'utilisation d'une substance déjà connue comme médicament pour traiter une maladie qui ne l'avait jamais été auparavant à l'aide de cette substance. La Cour répond par la négative à cette question. Il est vrai que l'art. 5 (2), première phrase de la loi sur les brevets, selon lequel ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, semble faire obstacle à la protection de telles inventions. Pourtant, la finalité et le contexte général du nouveau régime commandent d'interpréter la première phrase du paragraphe 2 de l'article 5 de manière telle que rien ne fasse obstacle à la protection d'une invention, qui enseigne comment traiter une maladie avec une substance chimique connue qui avait été antérieurement utilisée à d'autres fins thérapeutiques. Les travaux préparatoires aux art. 52 (4) et 54 (5) de la CBE avec lesquels les art. 5 et 3 (3) de la loi allemande ont littéralement été harmonisés révèlent que la protection de telles inventions n'a pas été exclue mais laissée à l'appréciation de la jurisprudence.

d) L'art. 1<sup>er</sup> (1) de la loi allemande, qui correspond littéralement à l'art. 52 (1) de la CBE, prévoit la brevetabilité de *toutes* les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Selon ce principe juridique impératif, les inventions susceptibles d'application industrielle qui sont nouvelles et impliquent une activité inventive ne peuvent être exclues de la brevetabilité. L'interprétation des dispositions concernant l'application industrielle et les particularités du régime applicable aux méthodes de traitement thérapeutique du corps humain ainsi qu'aux produits utilisés dans le traitement thérapeutique (substances ou compositions) doit respecter ce principe fondamental formulé par le législateur. Rien ne permet de penser que le législateur, qui a posé le principe général de la brevetabilité des inventions susceptibles d'application industrielle, l'a aussitôt abandonné concernant les procédés de traitement médical du corps humain, qui sont également susceptibles d'application industrielle dès lors qu'ils ont pour objet la préparation de substances chimiques en vue du traitement d'une

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

durchbrochen hat. Die beiden in §5 (2) PatG enthaltenen Regelungen sind vielmehr als Verdeutlichungen und Klarstellungen der im ersten Absatz enthaltenen Vorschrift anzusehen, nicht aber als Einschränkung des darin enthaltenen Grundsatzes. § 5 (2) Satz 1 PatG ist deshalb im Einklang mit dem in §1 PatG vorangestellten Grundsatz so auszulegen, daß er nur diejenigen Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausnimmt, die sich ausschließlich in einem nicht gewerblichen Bereich vollziehen und deshalb nicht gewerblich anwendbar sind. Dazu zählt nicht die Verwendung einer chemischen Substanz bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, die zu dieser Verwendung hergerichtet ist, wie das der Senat in den bereits genannten Entscheidungen wiederholt ausgesprochen hat.

e) Die Regelung in §5 (2) Satz 1 PatG ist in die Form einer gesetzlichen Fiktion gekleidet. "Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers ... gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen". Von dieser Regelung gibt es wiederum die in Satz 2 vorgesehene Ausnahme hinsichtlich der in therapeutischen Verfahren zu verwendenden Erzeugnisse. Auch diese Ausnahme ist in die Form einer Fiktion gegossen. Derartige gesetzliche Fiktionen sind ein verbreitetes Mittel der Gesetzgebungstechnik zur Regelung auch unterschiedlicher Lebenssachverhalte, die denselben Rechtsfolgen unterworfen werden. Sie bergen leicht die Gefahr in sich, daß die tatsächlich doch bestehende Verschiedenheit der Lebenssachverhalte übersehen und deren Gleichsetzung über das vernünftige, sachlich vertretbare Maß hinaus ausgedehnt wird. Hat der Gesetzgeber nicht alle Konsequenzen der von ihm angeordneten Gleichsetzung erkannt, so kann der Zweck des Gesetzes und dessen Gesamtzusammenhang ihre einschränkende Auslegung erforderlich machen (Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 2. Aufl. 1969, S. 202). Wie bereits ausgeführt worden ist, umfaßt der Lebenssachverhalt der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers eine Vielfalt von auf den menschlichen Körper einwirkenden Handlungen, die mit dem Ziel vorgenommen werden, den menschlichen Körper vor Krankheiten zu bewahren und Krankheiten und Gebrechen, die ihn befallen haben, zu lindern oder zu heilen. Die Anwendung von chemischen Substanzen (auch Chemotherapie genannte) ist hierbei weit verbreitet. Diese Art der Behandlung ist heute praktisch nicht mehr vorstellbar, ohne daß die dabei angewendeten chemischen Substanzen im industriellen Bereich für diese Behandlung hergerichtet werden. Aus diesem Grunde hat der Senat die Erfindungen, die die Bereithaltung der für die therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers

principle contained in Section 5 (1). Section 5 (2), 1st sentence, should thus be interpreted in line with the principle set out earlier in Section 1 so as to exclude from patentability only methods for treatment of the human body by therapy which take place wholly outside the industrial sector and as such is not susceptible of industrial application. Such methods do not include the use for treatment of the human body by therapy of a chemical substance formulated to this end, as this Court has found on several occasions in the decisions referred to above.

(e) Section 5 (2), 1st sentence, of the Patent Law takes the form of a legal fiction: "Methods for treatment of the human ... body by ... therapy shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application ...". This provision is qualified in the 2nd sentence in respect of products for use in methods for such treatment, and likewise takes the form of a fiction. Legal fictions of this type are commonly used in legislation so as to apply the same legal consequences even to different matter. They involve a grave risk that real and substantive differences between such matter may be overlooked, with the result that the degree to which such matter is placed on an equal footing is extended beyond that which is reasonable and justified. If the legislator has failed to anticipate certain consequences of his placing different matter on the same footing, the purpose and overall context of the law may necessitate its more restrictive interpretation (Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 2nd ed. 1969, p. 202). As has already been shown, the matter represented by treatment of the human body by therapy comprises a multiplicity of acts affecting that body undertaken with the aim of preventing, mitigating or healing illness or infirmity. The use of chemical substances (also termed "chemotherapy") to do so is widespread. Today, this type of treatment would be virtually inconceivable without preparation in the industrial sector of the chemical substances used. For this reason, this Court has regarded inventions providing chemical substances formulated for treatment of the human body by therapy and the application of such substances for use on the human organism in order to maintain or restore its health as being susceptible of industrial exploitation, which amounts to being susceptible of industrial application. In so doing, this Court has made possible appropriate protection for inventions of this type. It has regarded the displayed formulation

maladie. Bien au contraire, les deux dispositions contenues dans l'art. 5 (2) de la loi sur les brevets doivent être comprises comme une explication et une explicitation de la règle posée dans le premier paragraphe et non comme une restriction du principe qui y est énoncé. Il convient dès lors, en accord avec le principe énoncé par l'art. 1<sup>er</sup> de la loi, d'interpréter l'art. 5 (2), première phrase, comme signifiant qu'il n'exclut de la brevetabilité que les procédés de traitement thérapeutique du corps humain qui s'effectuent exclusivement dans un domaine non industriel et de ce fait ne sont pas susceptibles d'application industrielle. Ne rentre pas dans ce cadre l'utilisation d'une substance chimique pour le traitement thérapeutique du corps humain qui est préparée en vue de ce traitement, comme la Cour l'a dit dans les décisions sus-énoncées.

e) La disposition de l'art. 5 (2), première phrase de la loi sur les brevets est présentée sous forme d'une fiction juridique "les méthodes ... de traitement thérapeutique du corps humain ... ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle". Cette disposition comporte elle-même l'exception énoncée dans la deuxième phrase au regard des produits pour la mise en oeuvre de ces méthodes. L'exception revêt elle aussi la forme d'une fiction. De telles fictions légales constituent un procédé courant de la technique législative pour codifier des situations qui tout en étant différentes sont soumises au même régime juridique. Le danger est que de telles fictions masquent les différences qui existent toutefois dans la réalité entre les situations auxquelles elles s'appliquent et qu'à l'inverse l'égalité de régime produise ses effets au-delà de ce qui est justifié et raisonnable. Si le législateur n'a pas perçue toutes les conséquences de l'identité de régime résultant de la fiction appliquée à des situations de fait différentes, la finalité de la loi et son contexte peuvent rendre nécessaire une interprétation restrictive (Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* (Méthodologie des Sciences Juridiques), 2<sup>e</sup> éd. 1969, page 202). Comme déjà exposé, la situation considérée "traitement thérapeutique du corps humain" englobe une quantité d'interventions diverses agissant sur lui dans le but de le protéger contre la maladie ou encore d'atténuer ou de guérir les maladies et infirmités qui l'ont atteint. L'utilisation de substances chimiques (dite aussi chimiothérapie) est ici largement répandue. Pratiquement, on ne saurait aujourd'hui se représenter ce type de traitement sans une préparation industrielle des substances utilisées. C'est la raison pour laquelle la Cour a considéré comme industriellement exploitables ou, ce qui revient au même, comme susceptibles d'application industrielle, les inventions ayant pour objet la



hergerichteten chemischen Substanzen und die Verwendung derart hergerichteter Substanzen zur Einwirkung auf den menschlichen Organismus, um diesen gesund zu erhalten und gesund zu machen, zum Gegenstand haben, als gewerblich verwertbar — und was dasselbe bedeutet — als gewerblich anwendbar angesehen. Auf diese Weise ist der Senat in der Vergangenheit zu einem angemessenen Schutz für diese Art von Erfindungen gelangt. Er hat die augenfällige Herrichtung einer chemischen Substanz zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung in den Gegenstand des Verwendungsanspruchs einbezogen und so erreicht, daß dieser sich im industriellen Bereich vollziehende Teil der beanspruchten Verwendung unmittelbar dem ausschließlichen Recht des Patentinhabers (§9 PatG) zugerechnet wird. Der Patentinhaber ist damit wirksam dagegen geschützt, daß ein Dritter die zur therapeutischen Verwendung gelangende Substanz im Inland gewerbsmäßig zu dieser Verwendung herrichtet, feilhält oder in den Verkehr bringt oder daß ein Dritter gewerbsmäßig eine im Ausland für diese Verwendung hergerichtete Substanz im Inland feilhält oder in den Verkehr bringt. Er kann sich auch gegen deren Export wirksam zur Wehr setzen, was ihm versagt wäre, wenn er allein auf den Schutz gegen eine mittelbare Patentverletzung angewiesen wäre.

Für Erfindungen, die Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren betreffen, sehen die §§5 (2) und 3 (3) PatG einen angemessenen Schutz auch in den Fällen vor, in denen die Stoffe oder Stoffgemische bereits zum Stand der Technik gehören, sofern die Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem der genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem der genannten Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. In Fällen der ersten "medizinischen Anwendung" ist ein zweckgebundener Stoffschutz auch für bereits anderweitig verwendete Stoffe oder Stoffgemische möglich. Diese besondere Art des Schutzes steht für Stoffe oder Stoffgemische, deren "medizinische Anwendung" bereits zum Stand der Technik gehört, also vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch Beschreibung, Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist, nicht zur Verfügung. Für Erfindungen, die die Bereitstellung einer für die therapeutische Verwendung hergerichteten Substanz und deren Anwendung bei der therapeutischen Behandlung einer anderen Krankheit zum Gegenstand haben, bei der die betreffende Substanz bisher noch nicht angewendet worden ist, ist der zweckgebundene Stoffschutz ausgeschlossen.

of a chemical substance for use in treatment by therapy as being covered by the subject-matter of the use claim, thus ensuring that this "industrial" part of the claimed use is also covered directly by the exclusive right of the patent proprietor (Section 9 of the Patent Law). The patent proprietor thus enjoys effective protection against a third party in Germany industrially preparing the therapeutic substance for therapeutic use, offering it for sale or bringing it onto the market, or in Germany offering for sale or bringing onto the market a substance formulated abroad for such use. He can also take effective action against export of the substance; this would be impossible if his sole recourse were against an indirect infringement of his patent.

In the case of inventions relating to products, particularly substances or compositions, for use in a surgical, therapeutic or diagnostic method, Sections 5 (2) and 3 (3) of the Patent Law provide for appropriate protection even where the substances or compositions are already comprised in the state of the art, provided that the substances or compositions are intended for use in any of the above-mentioned methods and such use is not comprised in the state of the art. In cases of first "medical use" product protection limited to that specific use is possible even for substances or compositions already used elsewhere. This special form of protection is not available for substances and compositions whose "medical use" is already comprised in the state of the art, i.e. has been disclosed through description, use or in any other way before the date of filing of the application. Product protection limited to such specific use is excluded in the case of inventions relating to the provision of a substance formulated for a therapeutic purpose and its use in the therapeutic treatment of another illness for which it has not previously been used.

préparation de substances chimiques pour un traitement thérapeutique du corps humain et leur utilisation pour guérir le corps ou le maintenir en bonne santé. Ainsi dans le passé, la Cour a pu ménager une protection raisonnable à ce type d'inventions. En considérant comme partie intégrante de l'objet de la revendication d'utilisation la préparation prête à l'usage d'une substance chimique destinée à être utilisée en thérapeutique, elle a fait en sorte que cette phase de l'utilisation revendiquée se déroulant dans le domaine industriel relève directement du droit exclusif du titulaire du brevet (art. 9 de la loi sur les brevets). Le titulaire du brevet est ainsi efficacement protégé contre l'exploitation commerciale de l'invention par un tiers consistant à préparer, offrir ou mettre dans le commerce en Allemagne la substance aux fins de son utilisation thérapeutique ou encore à offrir ou mettre dans le commerce en Allemagne une substance préparée à cette fin à l'étranger. Il peut également efficacement interdire leur exportation, ce qui lui serait impossible s'il disposait uniquement de la protection contre une exploitation (contrefaçon) indirecte du brevet.

Pour les inventions qui concernent des produits, notamment des substances ou compositions pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic, les art. 5 (2) et 3 (3) de la loi sur les brevets prévoient une protection appropriée également dans les cas où ces substances ou compositions appartiennent déjà à l'état de la technique pourvu qu'elles soient destinées à la mise en oeuvre d'une de ces méthodes et que leur utilisation pour une de ces méthodes ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Dans les cas de la première "indication médicale", la protection par brevet de substances ou compositions déjà utilisées à d'autres fins peut être également obtenue, cette protection étant limitée à leur utilisation spécifique (*zweckgebundener Stoffschutz*). Ce type particulier de protection n'existe pas pour les substances ou compositions dont l'utilisation médicale appartient déjà à l'état de la technique, en ce sens qu'elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description, un usage ou tout autre moyen. La protection d'une substance, limitée à une utilisation spécifique, est exclue pour les inventions ayant pour objet la préparation d'une substance en vue de son utilisation thérapeutique et son utilisation dans le traitement thérapeutique d'une autre maladie pour laquelle cette substance n'avait encore jamais été employée.

Der Senat legt die Regelung in § 5 (2) Satz 1 PatG nach dem Zweck des Patentgesetzes, die Erfinder mit einem zeitlich begrenzten Ausschließlichkeitsrecht für die Offenbarung die Technik bereichernder Lehren zu belohnen, und nach dem systematischen Zusammenhang dieser Regelung im Patentgesetz so aus, daß sie einem Patentschutz für diese Art von für das Gesundheitswesen wertvollen Erfindungen nicht im Wege steht.

f) Dieses Verständnis der Regelung des § 5 (2) PatG wird auch von der Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift getragen. Das sog. Straßburger Übereinkommen vom 27. November 1963, das sich die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zum Ziel setzte, legt in Art. 1 den Grundsatz fest, daß für neue, gewerblich anwendbare und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhende Erfindungen Patente erteilt werden, und definiert in Art. 3 den Begriff der gewerblich anwendbaren Erfindung so, wie es auch in § 5 (1) PatG geschehen ist. Dort ist für die therapeutische Behandlung des menschlichen Körpers keine besondere Regelung getroffen worden. Sie war demnach nach den in Art. 3 niedergelegten Grundsätzen zu behandeln. Lediglich für den Patentschutz für Arzneimittel sieht das Straßburger Übereinkommen in Art. 12 eine zehnjährige Vorbehaltsregelung vor. Nachdem der Entwurf des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT), der schließlich am 19. Juni 1970 unterzeichnet wurde, gemäß Art. 17 (2) a) i) in Verbindung mit Regel 39 der Ausführungsordnung die Verpflichtung der Internationalen Recherchenbehörde in bezug auf bestimmte Anmeldegegenstände, zu denen auch Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers gehören (Regel 39.1 iv) PCT), einschränkte, um die Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich bei der Recherche nach Methoden zur (Heil-)Behandlung des menschlichen Körpers für die in Aussicht genommenen internationalen Recherchenbehörden ergeben könnten (siehe die Bemerkungen 1174 bis 1179 der Records of the Washington Conference 1970), erörterte die Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens eine Anpassung der Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens an die Regel 39 des PCT-Plans (Dokument BR/7/69 vom 31. Juli 1969 des Sekretariats der Regierungskonferenz, S. 10). Der erste Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren der genannten Regierungskonferenz enthielt demzufolge als Art. 9 (2) e) die Regelung, daß Verfahren zur Heilbehandlung von Menschen nicht als dem Patentschutz zugängliche Erfindungen gelten (Dokument des Sekretariats BR/70/70 vom 21. Dezember 1970), was in der ausgedruckten Fassung als "Verfahren zur therapeutischen Be-

This Court interprets Section 5 (2), 1st sentence, of the Patent Law, so as not to stand in the way of patent protection for inventions of this medically worthwhile kind, given not only the Law's aim of rewarding the inventor with an exclusive right for a certain period in exchange for disclosure of new technological advances but also the systematic context of that particular provision.

(f) This interpretation of Section 5 (2) of the Patent Law is borne out by its legislative history. Article 1 of the Strasbourg Convention of 27 November 1963 on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention embodies the principle that patents are granted for any inventions which are susceptible of industrial application, new and involve an inventive step, and Article 3 defines susceptibility of industrial application in the same terms as Section 5 (1) of the Patent Law, making no special provision for treatment of the human body by therapy. Such treatment was therefore intended to be governed by the principles laid down in Article 3. The ten-year reservation period provided for in Article 12 of the Strasbourg Convention refers only to pharmaceutical products as such. Article 17 (2) (a) (i) in conjunction with Rule 39 of the draft Patent Cooperation Treaty (PCT), finally signed on 19 June 1970, having limited the International Searching Authority's obligations in respect of certain subject-matter — including methods for treatment of the human body by therapy (Rule 39.1 (iv) PCT) — in order to avoid the possible difficulties in searching the methods for (therapeutic) treatment of the human body for the prospective International Searching Authorities (see points 1174 to 1179 of the Summary Minutes (Main Committee I) contained in the Records of the 1970 Washington Conference), Working Party I of the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents discussed bringing the European Patent Convention's provisions into line with Rule 39 of the PCT Plan (p. 10 of BR/7/69 of 31 July 1969 of the Inter-Governmental Conference). The Inter-Governmental Conference's first preliminary draft of a Convention establishing a European System for the Grant of Patents accordingly provided in Article 9 (2) (e) that methods for treatment of the human body, referred to in the printed version as "methods for treatment of the human body by therapy" (p. 11 of BR/88/71 of 15 February 1971), should not be considered patentable inventions (BR/70/70 of 21 December 1970). At its 7th meeting, Working Party I agreed that the exceptions to patentability should first and foremost be adapted to the corresponding PCT provision (Rule 39.1), although the regulations in question were not, in fact, identical (p.

En fonction du but poursuivi par la loi sur les brevets, à savoir récompenser les inventeurs de la divulgation au public d'un produit ou d'un procédé enrichissant l'état de la technique en leur accordant une exclusivité limitée dans le temps, et dans le contexte général de cette loi, la Cour interprète la disposition de l'art. 5 (2), première phrase, comme ne constituant pas un obstacle à la brevetabilité de ce type d'inventions, précieuses pour la santé publique.

f) Une telle interprétation de l'article 5 (2) de la loi est corroborée par l'historique de cette disposition. La Convention dite "de Strasbourg" du 27 novembre 1963 tendant à l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention pose en son article 1<sup>er</sup> le principe que des brevets seront accordés pour toute invention qui est susceptible d'application industrielle, est nouvelle et implique une activité inventive, et définit, dans son article 3, le concept d'application industrielle dans les termes que reprend l'article 5 (1) de la loi sur les brevets. Dans la Convention de Strasbourg, aucun régime particulier pour le traitement thérapeutique du corps humain n'a été prévu. Les principes posés par l'article 3 étaient donc applicables. La Convention de Strasbourg se borne dans son article 12 à prévoir pour les médicaments des réserves pendant une période transitoire de dix ans. Le groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets envisagea une harmonisation des dispositions de la Convention sur le brevet européen avec la règle 39 du plan PCT (Document BR/7/79 du 31 juillet 1969 du secrétariat de la Conférence intergouvernementale, page 10), après que le projet de PCT, qui fut finalement signé le 19 juin 1970, eut limité, conformément à l'art. 17. 2) a) i) ensemble la règle 39 du règlement d'exécution les obligations de l'administration chargée de la recherche internationale en ce qui concerne la recherche portant sur certains objets, dont les méthodes de traitement du corps humain (règle 39.1 iv) du PCT); ceci afin d'éviter les difficultés qui, lors de la recherche concernant les méthodes de traitement (thérapeutique) du corps humain, pourraient se présenter pour les organismes de recherche à créer. (Voir remarques 1174 à 1179 des Actes de la Conférence diplomatique de Washington - 1970). Le premier avant-projet d'une convention sur le brevet européen, élaboré par la Conférence intergouvernementale, comportait en conséquence un art. 9 (2) e), qui excluait de la brevetabilité "les méthodes thérapeutiques qui s'appliquent à l'homme" (Document du secrétariat BR/70/70 du 21 décembre 1970) ce qui, dans le texte imprimé, s'est traduit par: "méthodes de traitement du corps humain par la thérapie" (Document du secrétariat BR/88/71 du 15 février 1971, p. 11). Lors de sa 7<sup>e</sup> réunion, le groupe de

handlung des menschlichen Körpers" beschrieben wurde (Dokument des Sekretariats BR/88/71 vom 15. Februar 1971, S. 11). Bei der siebenten Sitzung kam die Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz überein, die Ausnahmen von der Patentfähigkeit vorerst an die entsprechende Bestimmung der PCT-Verfahrensregelung (Regel 39.1) anzupassen, obwohl es sich sachlich nicht um eine identische Regelung handele (Dokument des Sekretariats BR/94/71 vom 6. April 1971, S. 11). Als interessierte Kreise vorschlugen, die genannte Ausnahme nicht "für neue therapeutische Anwendungen einer bekannten Substanz" gelten zu lassen, und sich zur Begründung hierfür auf den Wunsch beriefen, daß solche Anwendungen patentierbar sein sollten, um einen wirtschaftlichen Anreiz für Forschungsinvestitionen bei neuen therapeutischen Verwendungen bekannter Substanzen zu schaffen, lehnte die Arbeitsgruppe I eine solche Bestimmung ab, weil sie im Gegensatz zur üblichen Praxis in den betreffenden Ländern stehe (Dokument des Sekretariats BR/135/71 vom 17. November 1971, S. 48 Nr. 92). Die Regierungskonferenz beauftragte daraufhin die Arbeitsgruppe I, die Frage zu prüfen, ob es der Rechtsprechung überlassen werden solle, sich zu den neuen therapeutischen Anwendungen von bekannten Stoffen zu äußern (Dokument des Sekretariats BR/168/72 vom 15. März 1972, S. 13 Nr. 33). Sie bezog sich hierfür auf Vorschläge mehrerer Organisationen, neue therapeutische Anwendungen bereits bekannter Substanzen nicht von der Patentierbarkeit auszuschließen oder nur die physische Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz auszunehmen (Dokument des Sekretariats BR/169/72 vom 15. März 1972, S. 8/9 Nr. 17). Die dänische Delegation hatte außerdem mit ihrer Aufzeichnung vom 23. Februar 1972 (Dokument des Sekretariats BR/GT/1/147/72) zwischen der Behandlung des menschlichen Körpers und Erfindungen unterschieden, die die Verwertung chemischer Verbindungen als pharmazeutische Erzeugnisse zum Gegenstand haben und nur die erstere von der Patentierung ausschließen wollen, nicht jedoch Erfindungen, bei denen bereits bekannte oder neue Substanzen in Form von Medikamenten ... auf den Organismus einwirken sollen. Sie hatte nur die Verfahren zur physischen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz ausschließen wollen, beispielsweise ... Massagemethoden und ähnliches, sowie Erfindungen, die nur für eine Verordnung für die physische Anwendung von Medikamenten in Frage kommen. Das habe nach ihrer Ansicht zur Folge, daß Patente zur Anwendung im medizinischen Bereich grundsätzlich in der gleichen Weise behandelt würden wie auf anderen Gebieten der Technik ... In den meisten Fällen werde die Patentierbarkeit wahrscheinlich durch die neue therapeutische Wirkung begrün-

11 of BR/94/71 of 6 April 1971). When interested circles proposed that this exclusion should not extend to "new therapeutic applications of known substances", arguing that such applications should be patentable in order to create an economic incentive to invest in research into new therapeutic uses of known substances, this was rejected by Working Party I as contrary to common practice in the countries concerned (point 92, p. 48 of BR/135/71 of 17 November 1971). The Inter-Governmental Conference thereupon instructed Working Party I to examine whether, in the light of proposals from a number of organisations that new therapeutical applications of known substances should not be excluded from patentability, or that only physical treatment of the human body should be thus excluded (point 17, pp. 8-9 of BR/169/72 of 15 March 1972), it should be left open to the Courts to decide on the patentability of new therapeutic applications of known substances (point 33, p. 13 of BR/168/72 of 15 March 1982). In addition, in its Note of 23 February 1972 (BR/GT 1/147/72), the Danish delegation had drawn a distinction between treatment of the human body and inventions involving the use of chemical compounds as pharmaceutical products, and urged that patentability be withheld only from the former, and not from inventions of known or novel substances intended to act upon the organism in the form of drugs. It wanted exclusion from patentability to be restricted to methods for the physical treatment of the human body, such as massage methods and the like, and to inventions which were solely in the nature of a prescription for the physical administration of drugs. It felt that the consequence of such a restriction would be that patents in the medical field would in principle be treated in the same way as in other fields of technology ... In the majority of cases the justification for patentability would probably be the new therapeutical effect, which was best expressed in a claim for the use of the substance or for a medicament containing the substance. The European Patent Office should be free to form its own practice regarding the grant of patents for the use of substances in the fields mentioned.

travail I de la Conférence intergouvernementale se mit d'accord pour harmoniser les exceptions à la brevetabilité avec les dispositions correspondantes du règlement d'exécution du PCT (règle 39.1), bien que, quant au fond, il ne s'agisse pas du même régime (Document du secrétariat BR/94/71 du 6 avril 1971, page 11). Lorsque les milieux intéressés ont proposé de ne pas comprendre dans l'exception "les nouvelles applications thérapeutiques d'une substance connue" et avancé à cet égard que de telles applications devraient être brevetables pour encourager les investissements dans la recherche dans ce domaine, le groupe I écarta une telle disposition au motif qu'elle était contraire à la pratique courante dans les Etats concernés (Document du secrétariat BR/135/71 du 17 novembre 1971, p. 48, point 92). Sur quoi, la Conférence intergouvernementale chargea le groupe de travail I d'examiner si le soin de se prononcer sur la question des nouvelles applications thérapeutiques de substances connues devait être laissé à la jurisprudence (Document du secrétariat BR/168/72 du 15 mars 1972, p. 13, point 33). La Conférence s'appuya ici sur les propositions de plusieurs organisations de ne pas exclure de la brevetabilité les nouvelles applications thérapeutiques de substances déjà connues ou de n'en exclure que le traitement physique du corps humain (Document du secrétariat BR/169/72 du 15 mars 1972, p. 8-9, point 17). Dans sa note du 23 février 1972 (Document du secrétariat BR/GT 1/147/72), la délégation danoise avait distingué, d'une part, le traitement du corps humain et, d'autre part, les inventions ayant pour objet l'exploitation de compositions chimiques comme produits pharmaceutiques. Elle n'entendait exclure de la brevetabilité que les premières et non les inventions selon lesquelles des substances nouvelles ou déjà connues agissent sur l'organisme sous forme de médicament. Elle n'avait voulu exclure de la brevetabilité que les méthodes pour le traitement physique du corps humain, par exemple procédés de massage etc ... ainsi que les inventions ne consistant qu'en une prescription pour l'application physique de médicaments. La conséquence devait en être que des brevets s'appliquant dans le domaine médical devraient, en principe, être traités de la même manière que dans les autres domaines de la technique. Dans la plupart des cas, la brevetabilité trouverait vraisemblablement sa justification dans un nouvel effet thérapeutique qui pourrait être exposé de la manière la plus efficace dans une revendication d'utilisation à des fins médicales de la substance chimique ou d'un produit la contenant. Il devait être loisible à l'OEB d'élaborer sa propre pratique relativement à la délivrance de brevets portant sur l'utilisation de substances dans le domaine considéré.

det, die am besten in einem Patentanspruch auf die Verwendung der Substanz oder auf ein die Substanz enthaltendes Mittel für medizinische Zwecke zum Ausdruck gebracht werde. Es solle dem Europäischen Patentamt freistehen, in bezug auf die Erteilung von Patenten für die Verwendung von Substanzen auf den genannten Gebieten ... eine eigene Praxis herauszubilden.

Die französische Delegation hatte in ihrem Vermerk vom 28. Februar 1972 (Dokument des Sekretariats BR/GT/I/152/72) zwischen den therapeutischen Verfahren und den Erzeugnissen, Stoffen oder Zusammensetzungen für die therapeutische Anwendung unterschieden. Sie hielt es für klärungsbedürftig, ob die neue therapeutische Anwendung eines in der Therapeutik bereits bekannten Prinzips patentfähig sein solle. Die Entdeckung einer Anwendung, die sich nicht in irgendeiner Weise aus den bereits bekannten pharmakologischen Eigenschaften der betreffenden Substanz ergebe, kröne eine völlig neue Forschungsarbeit und verdiene deshalb einen Schutz, was den Vorteil einer Anregung der pharmakologischen Forschung hätte. Aus praktischen medizinischen Gründen sei diese Lösung jedoch als ungangbar zu verwerfen. Die Forschung nach neuen therapeutischen Anwendungen sei eine überaus schwierige Arbeit, deren Ergebnisse oft illusorisch sein könnten. Schließlich sei die Zahl der Fälle, in denen eine solche Patentierbarkeit wünschenswert wäre, d. h. in denen bei ein und demselben Arzneimittel zwei völlig verschiedene therapeutische Anwendungen möglich sein könnten, zu gering, um einen Ausgleich zwischen den Vorteilen der Lösung der Patentierbarkeit und den praktischen Nachteilen dieser Lösung zu schaffen. Sie schlug deshalb vor, die Verfahren zur therapeutischen Behandlung von der Patentierbarkeit auszunehmen.

Die Arbeitsgruppe I prüfte daraufhin erneut die Frage, ob die Patentierbarkeit einer neuen therapeutischen Verwendung eines bekannten Stoffes vorgesehen werden sollte. Eine Mehrheit sprach sich dafür aus, diese Frage im Übereinkommen zumindest nicht ausdrücklich negativ zu beantworten. Es entstand aber Unklarheit darüber, wie der Schutz solcher Patente sich gegenüber Ärzten und Apothekern auswirke. In der Aussprache zeichnete sich eine Alternativlösung ab. Entweder würde die Verwendung des Stoffes zu den angegebenen Zwecken geschützt, wobei nur gegen den mittelbaren Verletzer (konkurrierenden Erzeuger), nicht aber gegen den Arzt vorgegangen werden könne, oder es würde der zu einem besonderen Zweck bestimmte Stoff geschützt (zweckgebundener Stoffanspruch). Die zuletzt genannte Konzeption wurde schließlich als die zufriedenstellendere angesehen. Die Arbeitsgruppe

In Its Note of 28 February 1972 (BR/GT I/152/72), the French delegation had drawn a distinction between therapeutic methods and the products, substances or compositions for therapeutic use. It felt that the question whether a new therapeutic application of an active principle known in therapy was patentable should be clarified. The discovery of an application in no way deriving from the known pharmacological properties of the substance in question would constitute the culmination of an entirely new investigation, and thus be worthy of a form of protection which would encourage pharmacological research. Nevertheless, for reasons inherent in the practice of medicine, this solution had to be rejected as impracticable. Research aimed at finding new therapeutic applications was extremely intricate work, and its conclusions often illusory. Finally, the number of cases in which such patentability would be desirable, i.e. in which the same medicament could be given two entirely different therapeutic applications, was too limited for the advantages of the patentability solution to outweigh the practical disadvantages. It therefore proposed that methods for treatment by therapy be excluded from patentability.

Working Party I then re-examined whether new therapeutic uses of a known substance should be patentable. A majority was in favour of the Convention at least not specifying explicitly that this was excluded. However, the effects on doctors and chemists of such protection was unclear. During discussion, possible alternative solutions emerged: the protection could cover either the use of the substance for the purposes indicated, on the understanding that proceedings could be instituted only against an indirect infringer (competing manufacturer), not against the prescribing doctor, or else the substance intended for a specific indicated purpose (product claim limited to such specific use). The latter was eventually considered the more satisfactory option, and Working Party I adopted by a majority the text proposed by the French delegation, as being the one which best reflected all the

La délégation française a, dans une note du 28 février 1972 (Document du secrétariat BR/GT I/152/72), distingué entre, d'une part, les méthodes thérapeutiques et, d'autre part, les produits, substances ou compositions destinés à un usage thérapeutique. Elle a estimé que le point de savoir si la nouvelle application thérapeutique d'un produit déjà connu en thérapeutique devait être breveté ou non, n'était pas suffisamment clair. La découverte d'une nouvelle application ne découlant en aucune manière des propriétés pharmacologiques déjà connues de la substance envisagée couronnerait un travail de recherche totalement nouveau et mériterait de ce fait une protection, de nature à stimuler la recherche pharmacologique. Pour des raisons tenant à la pratique de l'art médical, cette solution ne serait cependant pas réaliste et de ce fait devrait être rejetée. La recherche de nouvelles applications thérapeutiques serait une tâche exceptionnellement difficile et les conclusions auxquelles elle aboutit risquaient d'être souvent illusoire. En définitive, le nombre des cas pour lesquels une telle brevetabilité serait souhaitable, c'est-à-dire des cas dans lesquels un même médicament est susceptible de deux applications thérapeutiques totalement différentes serait trop restreint pour que les avantages de la solution de la brevetabilité compensent ses inconvénients pratiques. La délégation a proposé par conséquent de faire figurer les méthodes de traitement thérapeutique dans les exceptions à la brevetabilité.

Sur ce, le groupe de travail I a examiné à nouveau si la brevetabilité d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'une substance connue devait ou non être prévue. Une majorité a estimé qu'à tout le moins la Convention ne devrait pas trancher explicitement cette question dans un sens négatif. Il en résultait cependant une ambiguïté quant aux effets de cette protection vis-à-vis des médecins et des pharmaciens. Au cours de la discussion, une solution alternative s'est dessinée: ou bien l'utilisation de la substance, aux fins précisées, serait protégée — dans ce cas, seul le contre-facteur indirect (producteur concurrent) et non le médecin pourrait être poursuivi — ou bien la substance serait protégée en fonction d'une utilisation spécifique (revendication de substance, dont la protection est limitée à une utilisation spécifique). Cette deuxième conception a finalement été considérée comme la plus satisfaisante. Le groupe

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

I nahm mit Mehrheit den Textvorschlag der französischen Delegation an, der am besten die Gesamtheit ihrer Schlußfolgerungen zum Ausdruck bringe: "Verfahren zur... therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers ...; dies gilt nicht, wenn der Gegenstand der Erfindung neue oder bekannte Stoffe oder Zusammensetzungen sind, die zum ersten Mal für die Durchführung der genannten Verfahren vorgesehen werden" (Dokument des Sekretariats BR/177/72 vom 13. April 1972, S. 4/5).

Diese Fassung wurde in den Entwurf des Übereinkommens vom 25. Mai 1972 aufgenommen (Dokument des Sekretariats BR/199/72). Von diesem Zeitpunkt an ist auf der Regierungskonferenz nur noch diese Alternative (zweckgebundener Stoffschutz) erörtert worden. Auf der 6. Tagung der Regierungskonferenz wurde ein Fassungs-vorschlag der Art. 50 (3) und 52 (4) erörtert, der den Art. 52 (4) und 54 (5) des Übereinkommens schon weitgehend entspricht (Arbeitsunterlage Nr. 28 der Regierungskonferenz vom 28. Juni 1972). Verschiedene Delegationen erklärten dazu, daß sie diese Fassung dahin auslegten, daß sie die Patentierbarkeit bekannter Stoffe oder Stoffgemische selbst dann nicht ausschließe, wenn es sich nicht um eine erstmalige Verwendung im absoluten Sinne für therapeutische Zwecke handele. Andere Delegationen erklärten dagegen, daß sie diesen Kompromißvorschlag nur dann annehmen könnten, wenn der Absatz nur für die erstmalige Verwendung im absoluten Sinne irgendeines Verfahrens (zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers) gelte. Die Konferenz hat hierzu festgestellt, daß eine Erweiterung der Tragweite (der vorgeschlagenen Regelung) über die Fälle der erstmaligen Verwendung im absoluten Sinne hinaus eine Änderung des Kompromißvorschlages darstelle, und beschloss, den Vorschlag Nr. 28 unverändert anzunehmen (Dokument des Sekretariats BR/219/72 vom 26. September 1972, S. 11, Nr. 31). Die Stellungnahmen und Vorschläge zu den vorbereitenden Dokumenten und die Erörterungen auf der Münchener Konferenz befassen sich nur noch mit der Alternative (zweckgebundener Stoffschutz). Nur die Ständige Konferenz der Industrie- und Handelskammern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben sich so geäußert, daß ihre Stellungnahme auf Verwendungserfindungen bezogen werden kann, die die Bereitstellung *und* Anwendung bekannter Substanzen bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zum Gegenstand haben. Die letztere hat zu Art. 50 (2) d) erklärt, hierbei handele es sich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch um Erfindungen, die nur deshalb traditionell vom Patentschutz ausgeschlossen seien, weil sie nicht gewerblich anwendbar seien (Dokument M 11 Nr. 21). Die Ständige

conclusions it had reached:

"Methods for treatment of the human body by ... therapy ...; this provision shall not apply to inventions having as their subject-matter substances or compounds, whether or not known, which are used for the first time for the purpose of practising such methods," (pp. 4-5 of BR/177/72 of 13 April 1972).

This was the wording used in the draft Convention of 25 May 1972 (BR/199/72). Thereafter, only this alternative (product protection limited to a specific use) was discussed by the Inter-Governmental Conference. At its 6th meeting, proposed draft texts for Articles 50 (3) and 52 (4), already largely identical to Articles 52 (4) and 54 (5) of the final Convention, were discussed (Working Document No. 28 of 28 June 1972). A number of delegations stated that they interpreted the latter draft text as not excluding the patentability of known substances or compositions even if they were not used for the first time in an absolute sense for therapeutic purposes. Other delegations, however, stated that they could only accept this compromise proposal on condition that the paragraph in question should be applicable only to use for the first time in an absolute sense of any method (for treatment of the human body by therapy). The Conference noted that extending the scope (of the proposed provision) beyond instances of use for the first time in an absolute sense would comprise a modification of the compromise proposal, and decided to adopt unchanged the proposal contained in Working Document No. 28 (point 31, p. 11 of BR/219/72 of 26 September 1972). Thereafter, comments and proposals in connection with the preparatory documents, and discussions at the Munich Conference, refer only to the alternative (product protection limited to a specific use). Only the Permanent Conference of Chambers of Commerce and Industry of the European Economic Community and the Government of the Federal Republic of Germany expressed themselves in such a way as to refer to use inventions relating to the provision *and* application of known substances in the treatment of the human body by therapy. The latter stated that Article 50 (2) (d) dealt with inventions proper, according to the normal use of the term, which were traditionally excluded from patent protection only because they were not susceptible of industrial application (point 21, M/11). The Permanent Conference said that Article 50(2)(d) should not be capable of being interpreted as generally comprising a new therapeutic application of known products (point 4, M/18). The Minutes of the Munich Conference show that the Chairman of Main Committee I noted the

de travail I adopta à la majorité le texte de la délégation française comme traduisant le mieux l'ensemble des conclusions auxquelles il était arrivé: "les méthodes de traitement ... thérapeutique du corps humain ...; cette disposition ne s'applique pas aux inventions ayant pour objet des substances ou compositions même connues appliquées pour la première fois pour la mise en oeuvre de ces méthodes" (Document du secrétariat BR/177/72 du 13 avril 1972, p. 4-5).

Cette rédaction a été reprise dans le projet de convention du 25 mai 1972 (Document du secrétariat BR/199/72). A partir de ce moment, la Conférence intergouvernementale n'a plus discuté que cette seule branche de l'alternative: protection de la substance limitée à une utilisation spécifique. Lors de la 6<sup>e</sup> session de la Conférence intergouvernementale, un projet de rédaction des articles 50 (3) et 52 (4) a été discuté, qui correspondait largement aux articles 52 (4) et 54 (5) adoptés ensuite par la Convention (Document de travail n° 28 de la Conférence intergouvernementale du 28 juin 1972). Plusieurs délégations ont déclaré qu'elles interprétaient cette rédaction comme signifiant qu'elle n'excluait pas la brevetabilité de substances ou de compositions connues, même quand il ne s'agissait pas, au sens absolu du terme, d'une première application à des fins thérapeutiques. D'autres délégations ont au contraire fait connaître qu'elles ne pouvaient accepter la proposition de compromis que dans la mesure où le paragraphe en cause concernait la première application au sens absolu du terme d'une quelconque méthode (en vue d'un traitement thérapeutique du corps humain). La Conférence a alors constaté qu'un élargissement de la portée du texte proposé, au-delà des cas de première application au sens absolu du terme, constituerait une modification du compromis et a décidé d'accepter sans changement la proposition n° 28 (Document du secrétariat BR/219/72 du 26 septembre 1972, p. 11, point 31). Les avis et propositions concernant les documents préparatoires et les discussions lors de la Conférence de Munich ne portent plus que sur la branche de l'alternative: protection de la substance limitée à une utilisation spécifique. Seule, la Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ont fait connaître que leur avis pouvait s'appliquer à des inventions d'utilisation ayant pour objet la préparation *et* l'utilisation de substances connues pour le traitement thérapeutique du corps humain. La République fédérale d'Allemagne a indiqué, à propos de l'article 50 (2) d) que, selon la terminologie courante, il s'agissait ici d'inventions qui n'étaient traditionnellement exclues de la

Konferenz hat erklärt, Art. 50 (2) d) dürfte nicht so ausgelegt werden können, als schließe sie ganz allgemein die neue therapeutische Anwendung bekannter Erzeugnisse ein (M 18 Nr. 4). Die Konferenzberichte der Münchener Konferenz ergeben, daß der Vorsitzende des Hauptausschusses I das Einverständnis der Regierungsdelegationen darüber festgestellt hat, daß zwar für die erste Anwendung eines bekannten Stoffes in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen ... Körpers ein Patent erteilt werden könne, nicht aber, wenn für denselben Stoff eine zweite Möglichkeit der Anwendung gefunden werde, einerlei, ob hiermit der menschliche oder tierische Körper behandelt werde (Nr. 57 bis 60 des Sitzungsberichts des Hauptausschusses I und Ziffer II Nr. 2 des Berichts Braendli über die Beratungsergebnisse des Hauptausschusses I = Anlage I der von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Berichte der Münchener Diplomatischen Konferenz, S. 200).

Aus dieser Entstehungsgeschichte der Regelungen der Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ, denen §5 (2) und §3 (3) PatG wörtlich angepaßt sind, ergibt sich, daß keine Übereinstimmung aller Vertragsstaaten darüber bestanden hat, durch Art. 52 (4) EPÜ die Patentierbarkeit einer therapeutischen Verwendung eines bekannten Stoffes auszuschließen (so bereits *Stieger*, aaO, S. 208 li. Sp.). Sie zeigt andererseits das Bemühen der Regierungsdelegationen um einen angemessenen Schutz, den man damals in einem zweckgebundenen Stoffschutz für die erste therapeutische Verwendung eines bekannten Stoffes gesehen hat. Der Ausschluß des zweckgebundenen Stoffschutzes bei der Auf- findung einer weiteren medizinischen Verwendung sagt deshalb nichts darüber aus, daß auch ein Schutz für eine Verwendungserfindung ausgeschlossen sein sollte, die die Bereitstellung einer für die therapeutische Behandlung hergerichteten Substanz *und* deren Anwendung zur Behandlung einer Krankheit, für die sie bisher noch nicht verwendet worden war, zum Gegenstand hat. Mögen sich bei der Abfassung der in Rede stehenden Vorschriften auch Stimmen gegen den Schutz derartiger Verwendungserfindungen erhoben haben, so vermag der Senat doch nicht mit Sicherheit festzustellen, daß die Vertragsstaaten durch die schließlich in den Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ getroffene Regelung den Schutz für derartige Verwendungserfindungen übereinstimmend ausschließen wollten. Dem steht die eindeutige Erklärung der Mehrheit der Arbeitsgruppe I der Regierungskonferenz im Dokument BR/177/72 vom 13. April 1972 entgegen, es solle dieser Schutz nicht ausdrücklich verneint werden. Diese Erklärung ist im weiteren Verlauf der Verhandlungen niemals eindeutig

Government delegations' agreement that the first use of a known substance in a method for treatment of the human ... body by ... therapy was patentable, but not a second possible use for the same substance, irrespective of whether the human or animal body was to be treated with it (points 57 to 60 of the Minutes of point 2 of the Braendli Report on the results of Main Committee I's proceedings, Annex I to the Minutes of the Munich Diplomatic Conference published by the Government of the Federal Republic of Germany, p. 184).

This legislative history of Articles 52 (4) and 54 (5) EPC, the text of which is followed in Sections 5 (2) and 3 (3) of the Patent Law, shows that there was no general agreement on the part of the Contracting States that Article 52 (4) EPC should exclude the patentability of a therapeutic use of a known substance (as has already been argued by *Stieger*, op. cit. p. 208, left-hand column). What it does show however are the efforts of the Government delegations to provide for appropriate protection, seen at the time as product protection limited to the first therapeutic use of a known substance. The exclusion of such product protection limited to the specific use where a further medical use is found is thus no indication of protection also being excluded for a use invention involving the provision of a substance formulated for treatment by therapy *and* its use to treat an illness for which it has not previously been used. Although when the provisions in question were drafted arguments against protecting use inventions of this kind may have been voiced, this Court cannot state with certainty that the Contracting States concurred in wishing to exclude protection for use inventions of this kind by means of the provisions ultimately adopted in Articles 52 (4) and 54 (5) EPC. On the contrary, the majority of Working Party I unambiguously stated in BR/177/72 of 13 April 1972 that there should be no explicit exclusion of such protection. This statement was never unambiguously and unanimously retracted during the subsequent negotiations. Although some participants at the Munich Conference have since expressed the view in the literature that Articles 52 (4) and 54 (5) EPC as a whole exclude protection of use inventions of this kind (*Singer, Das*

brevetabilität que parce qu'elles n'étaient pas susceptibles d'application industrielle (Document M 11, point 21). La Conférence permanente a estimé que le même article ne pouvait être interprété comme signifiant qu'il concernait très généralement toute nouvelle application thérapeutique de produits connus. Il résulte des procès-verbaux de la Conférence de Munich que le Président du Comité principal I a constaté l'accord des délégations gouvernementales pour dire qu'un brevet pouvait être accordé pour la première utilisation d'une substance connue dans un procédé de traitement thérapeutique du corps humain, mais non pas lorsque pour la même substance une deuxième possibilité d'utilisation était découverte, que celle-ci concerne le traitement du corps humain ou animal (points 57 à 60 du procès-verbal des travaux du Comité principal I et point II 2 du rapport Braendli sur les résultats des travaux du Comité principal I — Annexe I des procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich publiés par la République fédérale d'Allemagne, p. 196).

Il résulte de l'historique des art. 52 (4) et 54 (5) de la CBE dont le texte a été repris par les art. 5 (2) et 3 (3) de la loi allemande que les Etats contractants ne se sont pas mis d'accord pour exclure de la brevetabilité par la rédaction de l'art. 52 (4) l'utilisation thérapeutique d'une substance connue (comme l'indiquait déjà *Stieger* op.cit. p. 208, colonne de gauche). L'historique montre cependant les efforts des délégations gouvernementales pour parvenir à une protection convenable que l'on a cru trouver à l'époque dans la protection de la substance limitée à une utilisation spécifique dans le cas de la première application thérapeutique d'une substance connue. Le seul fait de l'exclusion de la protection de la substance limitée à une utilisation spécifique lors de la découverte ultérieure d'une autre utilisation médicale ne signifie pourtant pas son exclusion pour une invention d'utilisation ayant pour objet la préparation d'une substance conditionnée à des fins thérapeutiques *et* en vue d'un traitement thérapeutique pour lequel elle n'avait jusqu'alors pas été utilisée. Il est possible que lors de la rédaction des dispositions en question des voix se soient élevées s'opposant à la brevetabilité de telles inventions d'utilisation. La Cour ne saurait pourtant en déduire avec certitude que, par la rédaction finalement adoptée des art. 52 (4) et 54 (5), les Etats contractants aient voulu de façon unanime exclure de la protection de telles inventions. La déclaration formulée de façon non ambiguë par la majorité du groupe de travail I de la Conférence intergouvernementale, rapportée dans le document BR/177/72 du 13 avril 1972, selon laquelle une telle protection ne devrait pas être expressément exclue, irait à l'encontre d'une telle interprétation. Au

\* Amtlicher Text,

\* Translation.

\* Traduction.

und einhellig zurückgenommen worden. Zwar haben sich einige Teilnehmer an der Münchener Konferenz später im Schrifttum dahin geäußert, der Schutz derartiger Verwendungserfindungen sei durch die Gesamtregelung in den Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ ausgeschlossen worden (Singer, *Das Neue Europäische Patentsystem*, 1979, Gliederungs-Nr. 2.3.4.1, S. 40; ders., GRUR Int. 1974, 61, 62 re. Sp.; Panel, *La protection des inventions en droit européen des Brevets*, 1977, Nr. 110 f, S. 64; Mathély, *Le Droit Européen des Brevets D'Invention*, 1978, S. 166; van Empel, *The Granting of European Patents*, 1975, Nr. 122, S. 66). Der Senat vermag auch diesen persönlichen Äußerungen von Konferenzteilnehmern einen überzeugenden Hinweis auf die übereinstimmende Ausschließung dieser Verwendungserfindungen vom Patentschutz durch die Vertragsstaaten nicht zu entnehmen.

g) Der Ansicht von *Stieger* (aaO, S. 209), daß Billigkeitsgründe neben dem zweckgebundenen Stoffanspruch nach Art. 54 (5) EPÜ keinen Verwendungsanspruch für eine Substanz für eine weitere therapeutische Anwendung zuließen und daß der europäische Gesetzgeber der Billigkeitserwägung mit der Zubilligung des zweckgebundenen Stoffanspruchs gemäß Art. 54 (5) EPÜ bereits in hohem Maße Rechnung getragen habe, vermag der Senat nicht beizutreten. Wie die oben geschilderte Entstehungsgeschichte der Regelung über Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zeigt, haben die Partner des Europäischen Patentübereinkommens den Verwendungsanspruch für Substanzen zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, sondern mehrheitlich ausdrücklich der Beurteilung durch die Rechtsprechung offen gehalten. Das spricht gegen die Erwägung, der zweckgebundene Stoffschutz sei aus Billigkeitsgründen geschaffen worden und Billigkeitserwägungen ließen daneben für einen Verwendungsanspruch, der auf die Behandlung weiterer Krankheiten gerichtet sei, keinen Raum.

h) Die Bewahrung der Rechtseinheitlichkeit bei der Anwendung der harmonisierten Rechtsvorschriften des deutschen Patentgesetzes gebietet es, die Erkenntnisse, die aus der Entstehungsgeschichte der Vorschriften der Art. 52 (4) und 54 (5) EPÜ gewonnen wurden, auch bei der Auslegung der §§ 3 (3) und 5 (2) PatG heranzuziehen. Deshalb kann auch diesen Vorschriften nicht entnommen werden, daß die in Rede stehenden Verwendungserfindungen von der Patentierung ausgeschlossen sind.

*Neue Europäische Patentsystem*, 1979, point 2.3.4.1, p. 40; GRUR Int. 1974, 61, 62 right-hand column; Panel, *La Protection des inventions en Droit Européen des Brevets*, 1977, points 110 and 111, p. 64; Mathély, *Le Droit Européen des Brevets D'Invention*, 1978, p. 166; van Empel, *The Granting of European Patents*, 1975, point 122, p. 66), these personal comments by Conference participants do not convince this Court that the Contracting States as a whole intended to exclude these use inventions from patentability.

(g) Nor can this Court endorse *Stieger's* view (op. cit. p. 209) that given a product claim limited to a specific use under Article 54 (5) EPC considerations of fairness exclude any use claim for a substance for a further therapeutic application, and that such considerations played a large part in the European legislator admitting the product claim under Article 54 (5) EPC. As the above legislative history of the provisions governing methods for treatment of the human body by therapy shows, the parties to the European Patent Convention did not exclude from patent protection the use claim for substances for the treatment of the human body by therapy, but by a majority expressly left the matter open to be decided by the Courts. This argues against the view that the product protection limited to a specific use was created on grounds of fairness and that these considerations rule out an additional use claim directed to the treatment of further illnesses.

(h) To ensure uniformity in applying the harmonised provisions of the German Patent Law, the information gleaned from the legislative history of Articles 52 (4) and 54 (5) EPC must also be drawn on in interpreting Sections 3 (3) and 5 (2) of the Patent Law. Nor therefore can these provisions be inferred to exclude from patentability the use inventions in question.

cours des négociations ultérieures, cette déclaration n'a jamais été nettement et clairement rétractée. Il est vrai qu'ultérieurement plusieurs des participants à la Conférence de Munich ont exprimé en doctrine l'opinion que la protection de ces inventions d'utilisation était incompatible avec l'économie générale des art. 52 (4) et 54 (5) de la CBE. (Singer *"Das Neue Europäische Patentsystem 1979"* — point 2.3.4.1, p. 40, ainsi que GRUR Int. 1974, 61, 62, colonne de droite; Panel *"La protection des inventions en droit européen des brevets"* 1977 — point 110 s. et p. 64; Mathély *"Le droit européen des brevets d'invention"* 1978 p. 166; Van Empel *"The granting of European Patents"* — 1975 point 122 p. 66). La Cour ne saurait davantage déduire de tels avis personnels de participants à la Conférence une indication convaincante allant dans le sens d'une exclusion unanime par les Etats contractants de la brevetabilité des inventions d'utilisation.

g) La Cour ne saurait non plus partager l'opinion de *Stieger* (op. cit. page 209) qui affirmait que des raisons d'équité ne permettraient pas la brevetabilité d'inventions d'utilisation au-delà des dispositions de l'art. 54 (5) autorisant la protection d'une substance limitée à une utilisation spécifique, et que le législateur européen avait déjà tenu compte de l'équité en acceptant la revendication visant la protection d'une substance limitée à l'utilisation spécifique conformément à l'art. 54 (5). Comme le révèlent les travaux préparatoires cités plus haut concernant la réglementation relative aux méthodes de traitement thérapeutique du corps humain, les parties contractantes à la CBE n'ont pas exclu de la brevetabilité la revendication d'utilisation pour des substances utilisées à des fins thérapeutiques du corps humain, mais ont à la majorité laissé cette question ouverte pour la jurisprudence.

Ceci s'oppose à l'opinion selon laquelle la protection de la substance limitée à une utilisation spécifique a été instaurée pour des raisons d'équité, et selon laquelle ces considérations d'équité ne laissent aucun espace libre pour d'autres revendications d'utilisation en vue du traitement d'autres maladies.

h) La sauvegarde de l'unité de la règle de droit commande pour l'application et l'interprétation des art. 3 (3) et 5 (2) de la loi allemande sur les brevets, dispositions qui sont harmonisées avec celles de la CBE, de se référer aux conclusions tirées des travaux préparatoires aux articles 52 (4) et 54 (5) de la CBE. Pour cette raison, il ne peut être déduit des dispositions de cette loi que les inventions d'utilisation en cause sont exclues de la brevetabilité.

4. Ethische Gesichtspunkte stehen dem Schutz der Verwendungserfindung, die die Bereithaltung *und* Anwendung hergerichteter chemischer Substanzen bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers zum Gegenstand hat, ebensowenig entgegen wie rechtspolitische Erwägungen. Das schweizerische Bundesgericht hat zwar im Urteil vom 4. Februar 1975 (GRUR Int. 1975, 314 ff.) entschieden, daß die Verwendung eines Stoffes zu therapeutischen Zwecken, die auf den Schutz eines Heilverfahrens hinausliefe, nicht dem Patentschutz zugänglich sei. Dafür hat es sich auf die schweizerische und österreichische Rechtsauffassung gestützt, nach der Heilverfahren vor allem aus sozialetischen Gründen nicht schützenswert seien, und sich auch auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland berufen, wozu es sich unter anderem auf den Beschluß des Senats vom 26. September 1967 (BGHZ 48, 313 ff. — Glatzenoperation) bezogen hat. Diese sozial-ethischen Gründe hat es ersichtlich aus dem Verbot des Art. 2 Nr. 2 des schweizerischen PatG abgeleitet, Erfindungen von Arzneimitteln zu patentieren (aaO, S. 316 li. Sp., Nr. 5 und 6). Es hat schließlich den Ausschluß der Verwendung von Arzneimitteln vom Patentschutz damit begründet, daß der Schutz der Verwendung von Arzneimitteln dazu führe, das Patentierungsverbot für Arzneimittel in Art. 2 des schweizerischen PatG zu umgehen (aaO, S. 315 re. Sp.). Was den letzten Punkt angeht, befindet sich das schweizerische Bundesgericht im Einklang mit dem beschließenden Senat, der im Beschluß vom 13. Februar 1964 unter der Geltung des "Patentierungsverbots" für Arzneimittel durch §1 (2) Nr. 2 PatG 1961 in der Bundesrepublik Deutschland entschieden hat, daß die Patentierung eines Heilverfahrens, das lediglich in der Anwendung eines Arzneimittels besteht, der Wirkung der Patentierung des Arzneimittels selbst gleichkäme und daher stets als unzulässige Umgehung des §1 (2) Nr. 2 PatG 1961 zu werten sei (BGHZ 41, 231, 239 — Arzneimittelgemisch). Nachdem das sog. "Patentierungsverbot" für Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland aufgehoben war, entfielen hier sozialetische Gründe gegen den Patentschutz für Arzneimittel. Gleichwohl hat der Senat in dem bereits genannten Beschluß, der ein chirurgisch-kosmetisches Verfahren zur Verhinderung der Glatzenbildung betraf, die Frage angeschnitten, ob sozialetische Erwägungen den Ausschluß von Heilverfahren für den menschlichen Körper von der Patentierbarkeit rechtfertigen, dies jedoch auf sich beruhen lassen (BGHZ 48, 313, 319 ff., besonders 321). In den späteren Beschlüssen, die die Patentierbarkeit der Verwendung von Substanzen zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers betrafen (BGHZ 68, 156 ff. — Benzolsulfonylharnstoff und BGH GRUR 1982, 548 ff. — Sitosteryl-glykoside), hat er deren gewerbliche Anwendbarkeit bejaht und ist darauf, daß

4. Neither ethical nor legal policy considerations stand in the way of protection for use inventions involving the provision *and* application of formulated chemical substances in the treatment of the human body by therapy. It is true that in its judgement of 4 February 1975 the Swiss Federal Court decided (GRUR Int. 1975, p. 314 et seq.) that the use of a substance for therapeutic purposes, which amounted to protection of a method for healing, was not patentable. It based this decision on the Swiss and Austrian view that, primarily for socioethical reasons, methods for healing are not patentable, drawing also on the legal position in the Federal Republic of Germany, *inter alia* this Court's decision of 26 September 1967 (48 BGHZ, p. 313 et seq. — "Glatzenoperation"). It clearly based these socio-ethical considerations on Article 2, point 2 of the Swiss Federal Law on Patents for Inventions, which prohibited the patenting of inventions of pharmaceuticals (op. cit. p. 316, left-hand column, lines 5 and 6). Finally, it argued that exclusion of the use of pharmaceuticals from patentability was justified because protection for such use would circumvent the prohibition on patents for pharmaceuticals in Article 2 of the Swiss Federal Law on Patents for Inventions (op. cit. p. 315, right-hand column). On the last point, the Swiss Federal Court shares the view of this Court, which in its decision of 13 February 1964, when the "patentability prohibition" for pharmaceuticals under Section 1 (2), point 2 of the 1961 Patent Law was still in force in the Federal Republic of Germany, ruled that protecting a method for healing consisting solely in the application of a medicament would amount in effect to protecting the medicament itself, and thus always constitute an inadmissible circumvention of Section 1 (2), point 2 of the 1961 Patent Law (41 BGHZ, 231, 239 — "Arzneimittelgemisch" [Pharmaceutical Composition]). After the lifting of the "patentability prohibition" on pharmaceuticals in the Federal Republic of Germany, socio-ethical reservations concerning patent protection for pharmaceuticals ceased to apply here. Nonetheless, in the decision referred to above, which concerned a method for cosmetic surgery to prevent baldness, this Court broached the question of whether socioethical considerations justified the exclusion from patentability of methods for healing the human body, but did not go into it further (48 BGHZ, 313, 319 et seq., esp. 321). In the subsequent decisions, which concerned the patentability of the use of substances for treatment by therapy of the human body (68 BGHZ, 156 et seq. — "Benzolsulfonylharnstoff", and BGH GRUR 1982, 548 et seq. — "Sitosteryl-glykoside"), it affirmed their susceptibility of industrial application and did not return to consideration of whether such methods might be excluded from patentability on socio-

4. Des considérations éthiques ou de nature politico-juridique ne s'opposent pas à la brevetabilité d'inventions d'utilisation ayant pour objet la préparation *et* l'application de substances chimiques à des fins thérapeutiques du corps humain, Il est vrai que le Tribunal fédéral suisse a jugé dans un arrêt du 4 février 1975 (GRUR Int. 1975, p. 314 s.) que l'utilisation d'une substance à des fins thérapeutiques s'analysant finalement en une méthode thérapeutique n'était pas brevetable. Le Tribunal s'est appuyé sur la conception juridique suisse et autrichienne selon laquelle les procédés thérapeutiques ne seraient pas brevetables essentiellement pour des raisons d'éthique sociale, et également sur la situation du droit en Allemagne fédérale. Il s'est référé à cet égard à un arrêt de cette même Chambre du 26 septembre 1967 (BGHZ 48, p. 313 s.) — affaire "opération de la calvitie" ("Glatzenoperation"). Le Tribunal fédéral suisse a visiblement déduit ces raisons d'éthique sociale de l'interdiction par l'article 2, point 2 de la loi fédérale suisse de breveter les inventions de médicaments (op. cit. p. 316, colonne de gauche, lignes 5 et 6). En fin, il a finalement justifié l'exclusion de la brevetabilité de l'utilisation de médicaments en considérant que la protection d'une telle utilisation aboutirait à tourner la prohibition de l'article 2 de la loi fédérale suisse sur les brevets. En ce qui concerne le dernier point, le Tribunal fédéral suisse est en parfait accord avec l'arrêt du 13 février 1964 de cette même Chambre qui a décidé qu'eu égard à la prohibition de la brevetabilité de médicaments par l'article 1<sup>er</sup> (2), point 2 de la loi sur les brevets de 1961 la brevetabilité d'une méthode thérapeutique consistant uniquement à appliquer un médicament équivaldrait à protéger le médicament lui-même et aboutirait dès lors à un détournement de l'art. 1<sup>er</sup> (2), point 2 de la loi de 1961 (BGHZ 41, p. 231, 239 "Arzneimittelgemisch"). A partir du moment où la prohibition de la brevetabilité des médicaments a été supprimée en Allemagne fédérale, on ne pouvait plus en déduire de raisons d'éthique sociale. Néanmoins cette même Cour dans la décision susvisée relative à un procédé de chirurgie esthétique pour empêcher la calvitie, a abordé sans la trancher la question de savoir si des considérations d'éthique sociale justifiaient l'exclusion de la protection de procédés thérapeutiques pour soigner le corps humain (BGHZ 48, p. 313, 319 s., en particulier p. 321). La Cour dans des arrêts ultérieurs (BGHZ 68, p. 156 s. "Benzolsulfonylharnstoff" et BGH GRUR 1982, 548 s. "Sitosteryl-glykoside") concernant la brevetabilité de l'utilisation de substances en vue de traitements thérapeutiques du corps humain a répondu par l'affirmative à la question de savoir si de tels procédés étaient susceptibles d'application industrielle mais n'est plus revenue sur le problème d'une éventuelle exclusion de



diese Verfahren aus sozialem ethischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen sein könnten, nicht mehr zurückgekommen. Sie könnten hierfür auch keine Geltung beanspruchen. Dort, wo das PatG den Ausschluß von Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen würde, von der Patentierung behandelt, nämlich in § 2 Nr. 1 erster Halbsatz PatG (siehe auch Art. 53a EPÜ), sind Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers nicht erwähnt. Die Lehre, eine Krankheit mit einem Wirkstoff zu behandeln, um Menschen von einer Krankheit zu heilen, entspricht einem sittlichen Gebot und fördert die öffentliche Wohlfahrt, läuft diesen jedoch nicht zuwider. Auch der Erteilung eines zeitlich begrenzten Ausschließungsrechts für eine derartige Lehre zur Belohnung des Erfinders für deren Offenbarung haftet kein Makel der Sittenwidrigkeit an, wie früher gelegentlich behauptet wurde. Sie ist auch mit der öffentlichen Ordnung vereinbar. Die Rezeptfreiheit des Arztes wird durch den Patentschutz für Verwendungserfindungen nicht mehr und nicht weniger beeinträchtigt als beim Schutz von Stoffpatenten, die Arzneimittel betreffen, und von zweckgebundenen Stoffpatenten für bekannte Erzeugnisse zur ersten therapeutischen Anwendung. Die Befürchtung, daß der Schutz von Stoffpatenten absoluter und zweckgebundener Art durch die Erteilung von späteren Verwendungserfindungen zur Behandlung weiterer Krankheiten unangemessen verlängert werden könnte, schwindet in dem Umfang, wie an diese Verwendungserfindungen die allgemein geltenden Maßstäbe, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit, angelegt werden. Entsprechendes gilt in bezug auf die befürchtete Schmälerung der Rechte der Inhaber von Stoffpatenten für die erfindungsgemäß bereitzuhaltenden und anzuwendenden Stoffe. Daß das Gesundheitswesen durch den Zugang dieser Erfindungen zum Patentschutz beeinträchtigt werden könnte, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil ist hierdurch eine Förderung der Arzneimittelforschung zu erwarten, die allen zugute kommt.

5. Da die vom Bundespatentgericht gegebene Begründung die Zurückweisung der Anmeldung in der Fassung des Hauptantrages der Anmelderin nicht trägt, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108 PatG)<sup>7)</sup>.

ethical grounds. Nor could such grounds have carried any weight. Those provisions of the Patent Law governing the exclusion of inventions which if published or used would be contrary to public order or morality, namely in Section 2, point 1, first clause, of the Patent Law (see also Article 53 (a) EPC), make no mention of treatment of the human body by therapy. The teaching that sufferers may be cured of an illness if treated with a particular substance is in full accord with the dictates of morality, promoting the public weal, not its woe. Nor does the grant of an exclusive right for a limited period of time in respect of such teaching, to reward the inventor for disclosing it, attach any stigma of immorality, contrary to views sometimes expressed. It is also reconcilable with public order. The doctor's freedom of prescription is limited by patent protection for use inventions no more and no less than by protection for product claims for pharmaceuticals or product claims limited to the application of known products for first medical use. The fear that protection of substances by product claims, whether unlimited or limited to a specific use could be unduly extended through subsequent grant of use claims to treat further illnesses is groundless given that such use inventions remain subject to general patentability criteria, notably inventive step. The same is true of concern that the rights of the proprietors of product patents for the substances to be provided and used under the invention might be eroded. There is no evidence that health care could be adversely affected if such inventions were patentable. On the contrary, the likely outcome would be to encourage pharmaceutical research, to the benefit of all.

5. As the grounds given by the Federal Patent Court do not justify the refusal of the application as worded in the applicant's main request, the contested decision is to be set aside, and the case remitted to the Federal Patent Court (Section 108 of the patent Law).<sup>7)</sup>

la brevetabilité pour des motifs tirés de l'éthique sociale. De telles raisons ne pourraient pas être évoquées à l'appui d'une exclusion de la brevetabilité. Là où la loi traite de l'exclusion de la brevetabilité pour certaines inventions dont la publication ou l'exploitation seraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, à savoir l'art. 2 (1), premier membre de phrase (voir également l'art. 53 a) de la CBE), elle ne mentionne pas les procédés pour le traitement thérapeutique du corps humain. L'enseignement consistant à traiter une maladie donnée avec une substance active pour guérir un patient obéit à un impératif moral et, bien loin de l'entraver, favorise le devoir d'assistance incombant à la collectivité. En récompense de la divulgation d'une telle invention conférer à l'inventeur un droit lui accordant un monopole limité dans le temps ne constitue aucune atteinte aux bonnes mœurs comme il a pu être parfois soutenu jadis. Il en est de même au regard de l'ordre public. La liberté pour le médecin de prescrire des médicaments ne se trouve ni plus ni moins limitée par la protection des inventions d'utilisation qu'elle ne l'est du fait des brevets délivrés pour des substances qui concernent des médicaments ou pour des substances connues utilisées pour la première fois dans le traitement d'une maladie. La crainte que la protection accordée aux substances, qu'elle soit absolue ou limitée à une utilisation spécifique, ne se trouve exagérément prolongée par la délivrance de brevets pour l'utilisation ultérieure de telles substances aux fins du traitement d'autres maladies disparaît dans la mesure où ces inventions de procédés sont soumises aux critères habituels concernant notamment l'activité inventive. Il en est de même relativement à la restriction redoutée des droits des titulaires de brevets délivrés pour des substances lorsque ces substances sont mises à disposition et utilisées conformément à l'invention. Il n'apparaît pas que la santé publique puisse souffrir de l'ouverture de ce type d'inventions à la brevetabilité. Au contraire, il y a lieu d'en attendre une stimulation de la recherche médicale dans le sens du bien général.

5. La motivation du Tribunal fédéral des brevets à l'appui du rejet de la demande de brevet telle que rédigée selon la requête principale étant dépourvue de fondement légal, il y a lieu de casser la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Tribunal (article 108 loi sur les brevets).<sup>7)</sup>

<sup>7)</sup> Siehe Anmerkung 2.

<sup>7)</sup> See footnote 2 above.

<sup>7)</sup> Cf. note 2 ci-dessus.

**Übersicht über die Tage im Jahr 1984, an denen die nationalen Patentbehörden zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet sind**

Gemäß Regel 85 Absatz 3 EPÜ in Verbindung mit Regel 85 Absatz 1 EPÜ erstrecken sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden eines Vertragsstaats nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind, auf den nächstfolgenden Tag, an dem diese Behörden zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet sind (vgl. auch Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 1. November 1983 über die Tage im Jahre 1984, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist; ABl. 1/1984, S. 16).

Die nachfolgende Übersicht enthält für alle Vertragsstaaten die Tage, an denen die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder die anderen zuständigen Behörden nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken, die europäische Patentanmeldungen betreffen, geöffnet sind.

Es ist zu erwarten, daß die zuständigen nationalen Behörden im Laufe des Jahres 1984 noch weitere Tage festsetzen werden, an denen die Patentbehörden der Vertragsstaaten geschlossen sind. Es wird deshalb empfohlen, auf entsprechende Hinweise in den einschlägigen nationalen Veröffentlichungen zu achten.

**List of the dates on which the national patent authorities are not open for the receipt of documents during 1984**

Under Rule 85, paragraph 3, EPC in conjunction with Rule 85, paragraph 1, EPC, time limits which expire on a day on which the central industrial property office or the other competent authorities of a Contracting State are not open for receipt of documents shall extend until the first day thereafter on which those authorities are open for receipt of documents (see also the notice from the President of the EPO dated 1 November 1983 concerning dates in 1984 on which the EPO is not open for the receipt of documents, OJ 1/1984, p. 16).

The following table indicates, in respect of all Contracting States, the days on which the central industrial property offices or the other competent authorities are not open for receipt of documents relating to European patent applications.

It is expected that the competent national authorities will fix, during 1984, further days on which the patent authorities of the Contracting States are closed. Attention should therefore be paid to corresponding notices in the relevant national publications.

**Liste des dates auxquelles les services nationaux de la propriété industrielle ne sont pas ouverts pour la réception des pièces, au cours de l'année 1984**

Conformément à la règle 85, paragraphe 3 de la CBE en liaison avec le paragraphe 1 de ladite règle, les délais qui expirent un jour où le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents d'un Etat contractant ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt des pièces sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où ces services sont ouverts pour recevoir ce dépôt (cf. également la communication du Président de l'OEB en date du 1<sup>er</sup> novembre 1983 relative aux dates de l'année 1984 auxquelles l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces; JO n° 1/1984, p. 16).

La liste suivante énumère, pour chaque Etat contractant, les jours où le service central de la propriété industrielle ou les autres services compétents ne sont pas ouverts pour recevoir le dépôt de pièces afférentes à des demandes de brevet européen.

Il est probable que les services nationaux compétents fixent en 1984 d'autres jours encore où les services nationaux de la propriété industrielle des Etats contractants ne seront pas ouverts. Il est en conséquence recommandé de tenir compte des indications données en ce sens dans les publications nationales spécialisées.

Tage — Days — Jours	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1)</sup>	FR	GB	IT	LU	NL	SE
Neujahr — New Year — Nouvel An 1.1.	x	x	x	x*	x	2.1	x	2.1.	x	x
Heiligedreikönigstag — Epiphany — Epiphanie 6.1.	x			x						x
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 20.4.			x	x*		x			x	x
Ostermontag — Easter Monday — Lundi de Pâques 23.4.	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x
Maifeiertag — May Day — Fête du travail 1.5.	x	x		x*	x	7.5.	x	x		x
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 31.5.	x	x	x	x*	x			x	x	x
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecôte 11.6.	x	x	x	x*	x			x	x	x
Fronleichnam — Corpus Christi — Fête-Dieu 21.6.	x			x						
Mariä Himmelfahrt — Assumption Day — Assomption 15.8.	x	x		x	x		x	x		
Allerheiligen — All Saints' Day — Toussaint 1.11.	x	x		x	x		x	x		
Allerseelen — All Souls' Day — Jour des Morts 2.11.		x						x		
Buß- und Betttag — Day of Prayer and Repentance — Jour de pénitence et de prière 21.11.				x*						
Maria Empfängnis — Feast of the Conception — Immaculée Conception 8.12.	x						x			
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noël 24.12.			x			<sup>5)</sup> x				x
1. Weihnachtstag — Christmas Day — Noël 25.12.	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noël 26.12.	x	x	x	x*		x	x	x	x	x
Sylvester — New Year's Eve — Saint-Sylvestre 31.12.			x							x

Tage — Days — Jours	AT	BE	CH/LI	DE <sup>1)</sup>	FR	GB	IT	LU	NL	SE
Nationalfeiertag — National Commemoration Day — Fête nationale	26.10	21.7.		17.6*	14.7.			25.4.	23.6.	30.4.
Samstage — Saturdays — Samedis	x	x	x	x*	x	x <sup>8)</sup>	x	x	x	x
Sonntage — Sundays — Dimanches	x	x	x	x*	x	x	x	x	x	x
Sonstige Tage — Other Days — Autres jours		11.11 <sup>2)</sup> 15.11 <sup>3)</sup>	2.1. <sup>4)</sup>		8.5. <sup>13)</sup> 11.11 <sup>2)</sup>	28.5. <sup>6)</sup> 27.8. <sup>7)</sup>		5.3. <sup>9)</sup> 3.9. <sup>10)</sup>	5.5 <sup>11)</sup>	22.6. <sup>12)</sup>

<sup>1)</sup> Für die Dienststelle Berlin des Deutschen Patentamts gelten nur die mit \* gekennzeichneten Feiertage — In the case of the Berlin Annex of the German Patent Office only the asterisked days apply — Pour l'agence de Berlin de l'Office allemand des brevets, seuls sont fériés les jours marqués d'un astérisque.

<sup>2)</sup> Fête de l'armistice

<sup>3)</sup> Fête de la Dynastie

<sup>4)</sup> Berchtoldstag

<sup>5)</sup> Noch nicht endgültig entschieden not yet definite — n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive

<sup>6)</sup> Spring Bank Holiday

<sup>7)</sup> Summer Bank Holiday

<sup>8)</sup> Das Britische Patentamt ist mit Ausnahme des 21.4. und 26.5.1984 an Samstagen für die Entgegennahme europ. Patentanmeldungen, für die *keine* Priorität beansprucht wird, bis 13<sup>00</sup> geöffnet — The United Kingdom Patent Office is open until 13.00 hrs on Saturdays for receipt of European patent applications for which *no* priority is claimed, except on 21 April and 26 May 1984 — A l'exception des 21 avril et 26 mai 1984, l'Office britannique des brevets sera ouvert tous les samedis jusqu'à 13 heures pour recevoir les dépôts de demandes de brevet européen *ne revendiquant pas* de droit de priorité

<sup>9)</sup> Fastnachtmontag-Lundi de carnaval

<sup>10)</sup> Schobermesse/Kirmesmontag-Lundi de la kermesse

<sup>11)</sup> Tag der Befreiung — Liberation Day - Anniversaire de la libération

<sup>12)</sup> Sommersonnenwendtag -- Summer Solstice Fête du Solstice d'été

<sup>13)</sup> Fête de la Victoire

**INTERNATIONALE VERTRÄGE**

**Übersicht über den Geltungsbereich internationaler Verträge auf dem Gebiet des Patentwesens (Stand: 1. Januar 1984)**

**I. UNIVERSELLEABKOMMEN**

**1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883**, revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911, im Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und in Stockholm am 14. Juli 1967\*

Aegypten, Stockholm  
 Algerien, Stockholm  
 Argentinien, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Australien, Stockholm  
 Bahamas, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Belgien, Stockholm  
 Benin, Stockholm  
 Brasilien, Den Haag<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Bulgarien, Stockholm  
 Bundesrepublik Deutschland, Stockholm  
 Burundi, Stockholm  
 Dänemark, Stockholm  
 Demokratische Volksrepublik Korea,  
     Stockholm  
 Deutsche Demokratische Republik,  
     Stockholm  
 Dominikanische Republik, Den Haag  
 Elfenbeinküste, Stockholm  
 Finnland, Stockholm  
 Frankreich, Stockholm  
 Gabun, Stockholm  
 Ghana, Stockholm  
 Guinea, Stockholm  
 Griechenland, Stockholm  
 Haiti, Stockholm  
 Indonesien, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Irak, Stockholm  
 Iran, Lissabon  
 Irland, Stockholm  
 Island, London  
 Israel, Stockholm  
 Italien, Stockholm  
 Japan, Stockholm  
 Jordanien, Stockholm  
 Jugoslawien, Stockholm  
 Kamerun, Stockholm  
 Kanada, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Kenia, Stockholm  
 Kongo, Stockholm  
 Kuba, Stockholm  
 Libanon, London  
 Libyen, Stockholm  
 Liechtenstein, Stockholm  
 Luxemburg, Stockholm  
 Madagaskar, Stockholm

\* Weitere Angaben, insbesondere über den räumlichen Anwendungsbereich der Pariser Verbandsübereinkunft nach Artikel 24 der Übereinkunft, sind im Januarheft 1984 von *Industrial Property* bzw. *Propriété Industrielle* enthalten.

<sup>1)</sup> Artikel 1 bis 12

<sup>2)</sup> Artikel 13 bis 30

**INTERNATIONAL TREATIES**

**Synopsis of the territorial field of application of international patent treaties (Situation on 1 January 1984)**

**I. UNIVERSAL TREATIES**

**1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of 20 March 1883**, revised at Brussels on 14 December 1900, at Washington on 2 June 1911, at The Hague on 6 November 1925, at London on 2 June 1934, at Lisbon on 31 October 1958 and at Stockholm on 14 July 1967\*

Algeria, Stockholm  
 Argentina, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Australia, Stockholm  
 Austria, Stockholm  
 Bahamas, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Belgium, Stockholm  
 Benin, Stockholm  
 Brazil, The Hague<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Bulgaria, Stockholm  
 Burundi, Stockholm  
 Cameroon, Stockholm  
 Canada, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Central African Republic,  
     Stockholm  
 Chad, Stockholm  
 Congo, Stockholm  
 Cuba, Stockholm  
 Cyprus, Lisbon  
 Czechoslovakia, Stockholm  
 Democratic People's Republic  
     of Korea, Stockholm  
 Denmark, Stockholm  
 Dominican Republic, The Hague  
 Egypt, Stockholm  
 Federal Republic of Germany,  
     Stockholm  
 Finland, Stockholm  
 France, Stockholm  
 Gabon, Stockholm  
 German Democratic Republic,  
     Stockholm  
 Ghana, Stockholm  
 Greece, Stockholm  
 Guinea, Stockholm  
 Haiti, Stockholm  
 Hungary, Stockholm  
 Iceland, London  
 Indonesia, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Iran, Lisbon  
 Iraq, Stockholm  
 Ireland, Stockholm  
 Israel, Stockholm  
 Italy, Stockholm  
 Ivory Coast, Stockholm  
 Japan, Stockholm

\* Additional information relating in particular to the territorial field of application of the Paris Convention pursuant to Article 24 of the Convention is given in the January 1984 issue of *Industrial Property*.

<sup>1)</sup> Articles 1 to 12

<sup>2)</sup> Articles 13 to 30

**TRAITES INTERNATIONAUX**

**Champ d'application territoriale des traités internationaux en matière de brevets - Synopsis (Situation au 1<sup>er</sup> janvier 1984)**

**I. TRAITES UNIVERSELS**

**1. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle**, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967\*

Afrique du Sud, Stockholm  
 Algérie, Stockholm  
 Argentine, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Australie, Stockholm  
 Autriche, Stockholm  
 Bahamas, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Belgique, Stockholm  
 Bénin, Stockholm  
 Brésil, La Haye<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Bulgarie, Stockholm  
 Burundi, Stockholm  
 Cameroun, Stockholm  
 Canada, Londres<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Chypre, Lisbonne  
 Congo, Stockholm  
 Côte d'Ivoire, Stockholm  
 Cuba, Stockholm  
 Danemark, Stockholm  
 Egypte, Stockholm  
 Espagne, Stockholm  
 États-Unis d'Amérique, Stockholm  
 Finlande, Stockholm  
 France, Stockholm  
 Gabon, Stockholm  
 Ghana, Stockholm  
 Guinée, Stockholm  
 Grèce, Stockholm  
 Haïti, Stockholm  
 Haute-Volta, Stockholm  
 Hongrie, Stockholm  
 Indonésie, Londres<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Irak, Stockholm  
 Iran, Lisbonne  
 Irlande, Stockholm  
 Islande, Londres  
 Israël, Stockholm  
 Italie, Stockholm  
 Japon, Stockholm  
 Jordanie, Stockholm  
 Kenya, Stockholm  
 Liban, Londres  
 Libye, Stockholm  
 Liechtenstein, Stockholm  
 Luxembourg, Stockholm  
 Madagascar, Stockholm

\* Des informations supplémentaires concernant notamment le champ d'application territoriale de la Convention de Paris conformément à son article 24, figurent dans le numéro de janvier 1984 de la *Propriété Industrielle*.

<sup>1)</sup> Articles 1 à 12

<sup>2)</sup> Articles 13 à 30

Malawi, Stockholm  
 Mali, Stockholm  
 Malta, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Marokko, Stockholm  
 Mauretanien, Stockholm  
 Mauritius, Stockholm  
 Mexiko, Stockholm  
 Monaco, Stockholm  
 Neuseeland, London  
 Niederlande, Stockholm  
 Niger, Stockholm  
 Nigeria, Lissabon  
 Norwegen, Stockholm  
 Obervolta, Stockholm  
 Oesterreich, Stockholm  
 Philippinen, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Polen, Stockholm  
 Portugal, Stockholm  
 Republik Korea, Stockholm  
 Ruanda, Stockholm<sup>3)</sup>  
 Rumänien, Stockholm  
 Sambia, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 San Marino, London  
 Schweden, Stockholm  
 Schweiz, Stockholm  
 Senegal, Stockholm  
 Simbabwe, Stockholm  
 Sowjetunion, Stockholm  
 Spanien, Stockholm  
 Sri Lanka, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Südafrika, Stockholm  
 Surinam, Stockholm  
 Syrien, London  
 Tansania, Lissabon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Togo, Stockholm  
 Trinidad und Tobago, Lissabon  
 Tschad, Stockholm  
 Tschechoslowakei, Stockholm  
 Tunesien, Stockholm  
 Türkei, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Uganda, Stockholm  
 Ungarn, Stockholm  
 Uruguay, Stockholm  
 Vatikanstadt, Stockholm  
 Vereinigtes Königreich, Stockholm  
 Vereinigte Staaten von Amerika,  
     Stockholm  
 Vietnam, Stockholm  
 Zaire, Stockholm  
 Zentralafrikanische Republik, Stockholm  
 Zypern, Lissabon

(Insgesamt: 93 Staaten)

Jordan, Stockholm  
 Kenya, Stockholm  
 Lebanon, London  
 Libyen, Stockholm  
 Liechtenstein, Stockholm  
 Luxemburg, Stockholm  
 Madagaskar, Stockholm  
 Malawi, Stockholm  
 Mali, Stockholm  
 Malta, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Mauritania, Stockholm  
 Mauritius, Stockholm  
 Mexiko, Stockholm  
 Monaco, Stockholm  
 Morocco, Stockholm  
 Netherlands, Stockholm  
 New Zealand, London  
 Niger, Stockholm  
 Nigeria, Lisbon  
 Norway, Stockholm  
 Philippinen, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Poland, Stockholm  
 Portugal, Stockholm  
 Republic of Korea, Stockholm  
 Romania, Stockholm  
 Rwanda, Stockholm<sup>3)</sup>  
 San Marino, London  
 Senegal, Stockholm  
 South Africa, Stockholm  
 Soviet Union, Stockholm  
 Spain, Stockholm  
 Sri Lanka, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Surinam, Stockholm  
 Sweden, Stockholm  
 Switzerland, Stockholm  
 Syria, London  
 Tanzania, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Togo, Stockholm  
 Trinidad and Tobago, Lisbon  
 Tunisia, Stockholm  
 Turkey, London<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Uganda, Stockholm  
 United Kingdom, Stockholm  
 United States of America, Stockholm  
 Upper Volta, Stockholm  
 Uruguay, Stockholm  
 Vatican, Stockholm  
 Viet Nam, Stockholm  
 Yugoslavia, Stockholm  
 Zaire, Stockholm  
 Zambia, Lisbon<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Zimbabwe, Stockholm

(Total: 93 States)

Malawi, Stockholm  
 Mali, Stockholm  
 Malte, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Maroc, Stockholm  
 Maurice (Ile), Stockholm  
 Mauritanie, Stockholm  
 Mexique, Stockholm  
 Monaco, Stockholm  
 Niger, Stockholm  
 Nigéria, Lisbonne  
 Norvège, Stockholm  
 Nouvelle-Zélande, Londres  
 Ouganda, Stockholm  
 Pays-Bas, Stockholm  
 Philippines, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Pologne, Stockholm  
 Portugal, Stockholm  
 République centrafricaine, Stockholm  
 République de Corée, Stockholm  
 République démocratique allemande,  
     Stockholm  
 République dominicaine, La Haye  
 République fédérale d'Allemagne,  
     Stockholm  
 République populaire démocratique de  
     Corée, Stockholm  
 Roumanie, Stockholm  
 Royaume-Uni, Stockholm  
 Rwanda, Stockholm<sup>3)</sup>  
 Saint-Marin, Londres  
 Sénégal, Stockholm  
 Sri Lanka, Londres<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Suède, Stockholm  
 Suisse, Stockholm  
 Surinam, Stockholm  
 Syrie, Londres  
 Tanzanie, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Tchad, Stockholm  
 Tchécoslovaquie, Stockholm  
 Togo, Stockholm  
 Trinité et Tobago, Lisbonne  
 Tunisie, Stockholm  
 Turquie, Londres<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Union soviétique, Stockholm  
 Uruguay, Stockholm  
 Vatican, Stockholm  
 Viet Nam, Stockholm  
 Yougoslavie, Stockholm  
 Zaïre, Stockholm  
 Zambie, Lisbonne<sup>1)</sup>  
     Stockholm<sup>2)</sup>  
 Zimbabwe, Stockholm

(Total: 93 Etats)

<sup>3)</sup> Der Beitritt dieses Staats wird am 01.03.1984 wirksam.

<sup>3)</sup> Accession of this State will become effective on 01.03.1984.

<sup>3)</sup> L'adhésion de cet Etat prendra effet le 01.03.1984.

## 2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 (PCT)

Australien	(31.03.1980)*
Belgien <sup>1,2</sup>	(14.12.1981)
Brasilien	(09.04.1978)
Bundesrepublik Deutschland <sup>1</sup>	(24.01.1978)
Demokratische Volksrepublik Korea	(08.07.1980)
Dänemark <sup>4</sup>	(01.12.1978)
Finnland <sup>5</sup>	(01.10.1980)
Frankreich <sup>1,2,6,7</sup>	(25.02.1978)
Gabun <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Japan <sup>8</sup>	(01.10.1978)
Kamerun <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Kongo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Liechtenstein <sup>1,4,9</sup>	(19.03.1980)
Luxemburg <sup>1</sup>	(30.04.1978)
Madagaskar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mauretanien <sup>3</sup>	(13.04.1983)
Monaco	(22.06.1979)
Niederlande <sup>1,10</sup>	(10.07.1979)
Norwegen <sup>4</sup>	(01.01.1980)
Österreich <sup>1</sup>	(23.04.1979)
Rumänien <sup>6</sup>	(23.07.1979)
Schweden <sup>1,5</sup>	(17.05.1978)
Schweiz <sup>1,4,9</sup>	(24.01.1978)
Senegal <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Sowjetunion <sup>6</sup>	(29.03.1978)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Togo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Tschad <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Ungarn <sup>6</sup>	(27.06.1980)
Vereinigtes Königreich <sup>1,11</sup>	(24.01.1978)
Vereinigte Staaten von Amerika <sup>4,12,13</sup>	(24.01.1978)
Zentralafrikanische Republik <sup>3</sup>	(24.01.1978)
(Insgesamt: 33 Staaten)	

\* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

<sup>1</sup> Der Staat ist auch Vertragsstaat des EPÜ,

<sup>2</sup> Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Hinweis auf den Wunsch, ein europäisches Patent für diesen Staat zu erhalten [Art. 45 (2) PCT i.V. mit Art. 2 (3) des Gesetzes über die Zustimmung zum PCT vom 8. Juli 1977 (Belgien) und mit Art. 1 des Gesetzes Nr. 77 - 682 über die Anwendung des PCT vom 30. Juni 1977 (Frankreich)].

Der Staat ist auch Mitglied der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI). Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als Bestimmung aller Mitgliedstaaten der OAPI, die auch Vertragsstaaten des PCT sind [Art. 45 (2) PCT i.V. mit Art. 6 (2) des Übereinkommens über die Errichtung der OAPI, unterzeichnet in Libreville am 13. September 1962 und revidiert in Bangui am 2. März 1977].

<sup>4</sup> Für diesen Staat ist Kapitel II PCT nicht verbindlich.

<sup>5</sup> Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (2) a) ii) PCT gemacht.

<sup>6</sup> Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (5) PCT gemacht.

<sup>7</sup> Einschließlich aller überseeischen Départements und Gebiete.

<sup>8</sup> Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (2) a) i) und ii) PCT gemacht.

<sup>9</sup> Jede Bestimmung dieses Staates in einer internationalen Anmeldung gilt als gemeinsame Bestimmung der Schweiz und Liechtensteins [Art. 45 (2) PCT i.V. mit Art. 3 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein (vgl. ABl. 11-12/1980, S. 407-413)].

<sup>10</sup> Ratifikation für den europäischen Teil des Königreichs und der Niederländischen Antillen.

<sup>11</sup> Der Vertrag findet Anwendung auf Hongkong mit Wirkung vom 15. April 1981 und auf die Insel Man mit Wirkung vom 29. Oktober 1983.

<sup>12</sup> Der Staat hat den Vorbehalt nach Art. 64 (3) a) und 64 (4) a) PCT gemacht.

<sup>13</sup> Der Vertrag findet auf alle Gebiete Anwendung, für den dieser Staat völkerrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt.

## 2. Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970 (PCT)

Australia	(31.03.1980)*
Austria <sup>1</sup>	(23.04.1979)
Belgium <sup>1,2</sup>	(14.12.1981)
Brazil	(09.04.1978)
Cameroon <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Central African Republic <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Chad <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Congo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Democratic People's Republic of Korea	(08.07.1980)
Denmark <sup>4</sup>	(01.12.1978)
Federal Republic of Germany <sup>1</sup>	(24.01.1978)
Finnland <sup>5</sup>	(01.10.1980)
France <sup>1,2,6,7</sup>	(25.02.1978)
Gabon <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Hungary <sup>6</sup>	(27.06.1980)
Japan <sup>8</sup>	(01.10.1978)
Liechtenstein <sup>1,4,9</sup>	(19.03.1980)
Luxembourg <sup>1</sup>	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mauritania <sup>3</sup>	(13.04.1983)
Monaco	(22.06.1979)
Netherlands <sup>1,10</sup>	(10.07.1979)
Norway <sup>4</sup>	(01.01.1980)
Romania <sup>6</sup>	(23.07.1979)
Senegal <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Soviet Union <sup>6</sup>	(29.03.1978)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Sweden <sup>1,5</sup>	(17.05.1978)
Switzerland <sup>1,4,9</sup>	(24.01.1978)
Togo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
United Kingdom <sup>1,11</sup>	(24.01.1978)
United States of America <sup>4,12,13</sup>	(24.01.1978)
(Total: 33 States)	

\* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each State.

<sup>1</sup> Is also a Contracting State of the EPC.

<sup>2</sup> Any designation of this State in an international application is treated in the same way as an indication of the wish to obtain a European patent designating such State [Art. 45 (2) PCT in conjunction with Art. 2 (3) of the Law of 8 July 1977 adopting the PCT (Belgium) and in conjunction with Art. 1 of Law No. 77-682 of 30 June 1977 on the Application of the PCT (France)].

<sup>3</sup> Is also a Member State of the African Intellectual Property Organisation (OAPI). Any designation of this State in an international application is treated in the same way as a designation of all the other Member States of OAPI which are also parties to the PCT [Art. 45 (2) PCT in conjunction with Art. 6 (2) of the Agreement Relating to the Creation of OAPI, done at Libreville on 13 September 1962 and revised at Bangui on 2 March 1977].

<sup>4</sup> Is not bound by Chapter II PCT.

<sup>5</sup> Has made the reservation provided for in Art. 64 (2) (a) (ii) PCT.

<sup>6</sup> Has made the reservation provided for in Art. 64 (5) PCT.

<sup>7</sup> Including all Overseas Departments and Territories.

<sup>8</sup> Has made the reservation provided for in Art. 64 (2) (a) (i) and (ii) PCT.

<sup>9</sup> Any designation of this State in an international application is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein [Art. 45 (2) PCT in conjunction with Art. 3 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ 11-12/1980, pp. 407-413].

<sup>10</sup> Ratification for the Kingdom in Europe and the Netherlands Antilles.

<sup>11</sup> The Treaty extends to the territory of Hong Kong with effect from 15 April 1981 and to the Isle of Man with effect from 29 October 1983.

<sup>12</sup> Has made the reservations provided for in Art. 64 (3) (a) and 64 (4) (a) PCT.

<sup>13</sup> The Treaty extends to all areas for which this State has international responsibility.

## 2. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 (PCT)

Australie	(31.03.1980)*
Autriche <sup>1</sup>	(23.04.1979)
Belgique <sup>1,2</sup>	(14.12.1981)
Brésil	(09.04.1978)
Cameroon <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Congo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Danemark <sup>4</sup>	(01.12.1978)
Etats-Unis d'Amérique <sup>4,12,13</sup>	(24.01.1978)
Finlande <sup>5</sup>	(01.10.1980)
France <sup>1,2,6,7</sup>	(25.02.1978)
Gabon <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Hongrie <sup>6</sup>	(27.06.1980)
Japan <sup>8</sup>	(01.10.1978)
Liechtenstein <sup>1,4,9</sup>	(19.03.1980)
Luxembourg <sup>1</sup>	(30.04.1978)
Madagascar	(24.01.1978)
Malawi	(24.01.1978)
Mauritanie <sup>3</sup>	(13.04.1983)
Monaco	(22.06.1979)
Norvège <sup>4</sup>	(01.01.1980)
Pays-Bas <sup>1,10</sup>	(10.07.1979)
République centrafricaine <sup>3</sup>	(24.01.1978)
République fédérale d'Allemagne <sup>1</sup>	(24.01.1978)
République populaire démocratique de Corée	(08.07.1980)
Roumanie <sup>6</sup>	(23.07.1979)
Royaume-Uni <sup>1,11</sup>	(24.01.1978)
Sénégal <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Sri Lanka	(26.02.1982)
Suède <sup>1,5</sup>	(17.05.1978)
Suisse <sup>1,4,9</sup>	(24.01.1978)
Tchad <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Togo <sup>3</sup>	(24.01.1978)
Union soviétique <sup>6</sup>	(29.03.1978)
(Total: 33 Etats)	

\* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

<sup>1</sup> L'Etat est également un Etat contractant de la CBE

<sup>2</sup> Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à l'indication du désir d'obtenir un brevet européen pour ledit Etat [art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 2.3) de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation du PCT (Belgique) et l'art. 1er de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du PCT (France)].

<sup>3</sup> L'Etat est également membre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation de tous les autres Etats membres de l'OAPI qui sont également parties au PCT [art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 6.2) de l'accord relatif à la création de l'OAPI, fait à Libreville le 13 septembre 1962 et révisé à Bangui le 2 mars 1977].

<sup>4</sup> Etat non lié par le chapitre II du PCT.

<sup>5</sup> L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2) a) ii) du PCT.

<sup>6</sup> L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.5) du PCT.

<sup>7</sup> Y compris les départements et territoires d'outre-mer.

<sup>8</sup> L'Etat a fait la réserve prévue à l'art. 64.2) a) i) et ii) du PCT.

<sup>9</sup> Toute désignation de cet Etat dans une demande internationale est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein [art. 45.2) du PCT ensemble l'art. 3 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein (cf. JO n° 11-12/1980, p. 407 à 413)].

<sup>10</sup> Ratification pour le Royaume-Uni en Europe et les Antilles néerlandaises.

<sup>11</sup> Le Traité s'applique au territoire de Hong-Kong à partir du 15 avril 1981 et à l'île de Man à partir du 29 octobre 1983.

<sup>12</sup> L'Etat a fait les réserves prévues aux art. 64.3) a) et 64.4) a) du PCT.

<sup>13</sup> Le Traité s'applique à toutes les régions pour lesquelles cet Etat exerce des responsabilités internationales.

**3. Budapester Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren, unterzeichnet in Budapest am 28. April 1977**

Belgien	(15.12.1983)*
Bulgarien	(19.08.1980)
Bundesrepublik Deutschland	(20.01.1981)
Frankreich	(19.08.1980)
Japan	(19.08.1980)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Philippinen	(21.10.1981)
Schweden	(01.10.1983)
Schweiz	(19.08.1981)
Sowjetunion	(22.04.1981)
Spanien	(19.03.1981)
Ungarn	(19.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(29.12.1980)
Vereinigte Staaten von Amerika	(19.08.1980)
(Insgesamt: 14 Staaten)	

**3. Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977**

Belgium	(15.12.1983)*
Bulgaria	(19.08.1980)
Federal Republic of Germany	(20.01.1981)
France	(19.08.1980)
Hungary	(19.08.1980)
Japan	(19.08.1980)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Philippines	(21.10.1981)
Soviet Union	(22.04.1981)
Spain	(19.03.1981)
Sweden	(01.10.1983)
Switzerland	(19.08.1981)
United Kingdom	(29.12.1980)
United States of America	(19.08.1980)
(Total: 14 States)	

**3. Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977**

Belgique	(15.12.1983)*
Bulgarie	(19.08.1980)
Espagne	(19.03.1981)
Etats-Unis d'Amérique	(19.08.1980)
France	(19.08.1980)
Hongrie	(19.08.1980)
Japon	(19.08.1980)
Liechtenstein	(19.08.1981)
Philippines	(21.10.1981)
République fédérale d'Allemagne	(20.01.1981)
Royaume-Uni	(29.12.1980)
Suède	(01.10.1983)
Suisse	(19.08.1981)
Union soviétique	(22.04.1981)
(Total: 14 Etats)	

**3.1 Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a des Budapester Vertrags von zwischenstaatlichen Organisationen für gewerbliches Eigentum eingereichte Erklärungen\*\***

**3.1 Declarations filed under Article 9 (1) (a) of the Budapest Treaty by Intergovernmental Industrial Property Organisations\*\***

**3.1 Déclarations déposées conformément à l'article 9.1) a) du Traité de Budapest par des organisations intergouvernementales de propriété industrielle\*\***

Organisation	Zeitpunkt des Wirksamwerdens / Date of effect / Date d'effet
Europäische Patentorganisation / European Patent Organisation / Organisation européenne des brevets	26.11.1980

**3.2 Internationale Hinterlegungsstellen nach Artikel 7 des Budapester Vertrags**

**3.2 International Depositary Authorities under Article 7 of the Budapest Treaty**

**3.2 Autorités de dépôt internationales selon l'article 7 du Traité de Budapest**

Hinterlegungsstelle und Zeitpunkt des Erwerbsdes Status Institution and Date status acquired Institution et Date d'acquisition du statut	Entgegengenommene Mikroorganismen und weitere Informationen, vgl. ABI. Microorganisms accepted and supplementary information, see OJ Micro-organismes acceptés et informations supplémentaires, cf. JO
American Type Culture Collection (ATCC)	31.01.1981 2/1981, 29-34; 8/1982, 325
Agricultural Research Culture Collection (NRRL)	31.01.1981 2/1981, 29-34; 10/1983, 424
Fermentation Research Institute (FRI)	01.05.1981 6/1981, 173-174, 185-188
Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)	01.10.1981 9/1981, 379, 400-402
Commonwealth Mycological Institute (CMICC)	31.03.1983 4/1983, 146, 153-155
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM)	01.10.1981 9/1981, 379, 400-402
In Vitro International, Inc. (IVI)	30.11.1983 12/1983, 505, 512-513
National Collection of Yeast Cultures (NCYC)	31.01.1982 1/1982, 20, 30-31
National Collection of Industrial Bacteria (NCIB)	31.03.1982 4/1982, 160-161, 164-165; 11/1982, 432
National Collection of Type Cultures (NCTC)	31.08.1982 8/1982, 311, 323-324
Culture Centre of Algae and Protozoa (CCAP)	30.09.1982 10/1982, 403, 406-407

\* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation oder des Beitritts angegeben.

\* The date on which ratification or accession took effect is indicated for each State.

\* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification ou de l'adhésion.

\*\* Gemäß der Erklärung erkennt die Organisation nach Artikel 3 (1) a) des Vertrags die Tatsache und den Zeitpunkt der Hinterlegung eines Mikroorganismus bei jeder internationalen Hinterlegungsstelle sowie die Tatsache an, daß die gelieferte Probe eine Probe des hinterlegten Mikroorganismus ist.

\*\* In accordance with the declaration the Organisation recognises, pursuant to Article 3 (1) (a) of the Treaty, the fact and date of the deposit of a micro-organism made with an international depositary authority as well as the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited micro-organism

\*\* Aux termes de la déclaration, l'Organisation reconnaît, conformément à l'article 3 1) a) du Traité, le fait et la date du dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale ainsi que le fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.



## II. EUROPÄISCHE ÜBEREINKOMMEN

## II. EUROPEAN CONVENTIONS

## II. CONVENTIONS EUROPEENNES

## 1. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen)

## 1. Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 (European Patent Convention)

## 1. Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (Convention sur le brevet européen)

Belgien<sup>1</sup> (07.10.1977)\*  
 Bundesrepublik Deutschland<sup>1,2</sup> (07.10.1977)  
 Frankreich<sup>1,3</sup> (07.10.1977)  
 Italien (01.12.1978)  
 Liechtenstein<sup>1,4</sup> (01.04.1980)  
 Luxemburg<sup>1</sup> (07.10.1977)  
 Niederlande<sup>1,5</sup> (07.10.1977)  
 Österreich<sup>1,6</sup> (01.05.1979)  
 Schweden<sup>1</sup> (01.05.1978)  
 Schweiz<sup>1,4</sup> (07.10.1977)  
 Vereinigtes Königreich<sup>1,7</sup> (07.10.1977)  
 (Insgesamt: 11 Staaten)

Austria<sup>1,6</sup> (01.05.1979)\*  
 Belgium<sup>1</sup> (07.10.1977)  
 Federal Republic of Germany<sup>1,2</sup> (07.10.1977)  
 France<sup>1,3</sup> (07.10.1977)  
 Italy (01.12.1978)  
 Liechtenstein<sup>1,4</sup> (01.04.1980)  
 Luxembourg<sup>1</sup> (07.10.1977)  
 Netherlands<sup>1,5</sup> (07.10.1977)  
 Sweden<sup>1</sup> (01.05.1978)  
 Switzerland<sup>1,4</sup> (07.10.1977)  
 United Kingdom<sup>1,7</sup> (07.10.1977)  
 (Total: 11 States)

Autriche<sup>1,6</sup> (01.05.1979)\*  
 Belgique<sup>1</sup> (07.10.1977)  
 France<sup>1,3</sup> (07.10.1977)  
 Italie (01.12.1978)  
 Liechtenstein<sup>1,4</sup> (01.04.1980)  
 Luxembourg<sup>1</sup> (07.10.1977)  
 Pays-Bas<sup>1,5</sup> (07.10.1977)  
 République fédérale d'Allemagne<sup>1,2</sup> (07.10.1977)  
 Royaume-Uni<sup>1,7</sup> (07.10.1977)  
 Suède<sup>1</sup> (01.05.1978)  
 Suisse<sup>1,4</sup> (07.10.1977)  
 (Total: 11 Etats)

## 1.1 Für die Zwecke der Regeln 28 und 28a EPÜ anerkannte Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

## 1.1 Micro-organism depositary institutions recognised for the purposes of Rules 28 and 28a EPC

## 1.1 Autorités de dépôt de micro-organismes habilitées aux fins des règles 28 et 28bis de la CBE

a) Internationale Hinterlegungsstellen nach dem Budapester Vertrag, vorstehend unter 1.3.2 aufgeführt;  
 b) Folgende, aufgrund eines Abkommens mit der EPO anerkannte Hinterlegungsstellen:

a) International depositary authorities under the Budapest Treaty, indicated in 1.3.2 above;  
 b) The following depositary institutions, recognised under an agreement with the EPO:

a) Autorités de dépôt internationales conformément au Traité de Budapest, indiquées à la rubrique 1.3.2 ci-dessus;  
 b) Autorités de dépôt suivantes habilitées sur base d'un accord avec l'OEB:

Collection nationale de micro-organismes, Institut Pasteur (C.N.C.M.)

Vgl. ABI./see OJ/cf. JO 12/1982, 452-469

Institute for Fermentation Osaka (IFO)

Vgl. ABI./see OJ/cf. JO 5/1983, 201

Forschungsinstitut Borstel, Institut für experimentelle Biologie und Medizin (FIB)

Vgl. ABI./see OJ/cf. JO 8/1978, 400

\* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben.

\* The date ratification took effect is indicated for each State.

\* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

<sup>1</sup> Der Staat ist auch Vertragsstaat des PCT.

<sup>1</sup> Is also a Contracting State of the PCT

<sup>1</sup> L'Etat est également un Etat contractant du PCT.

<sup>2</sup> Das EPÜ findet auch Anwendung auf das Land Berlin.

<sup>2</sup> The EPC is also applicable to the Land Berlin.

<sup>2</sup> La CBE est applicable également au Land Berlin.

<sup>3</sup> Das EPÜ findet ebenfalls Anwendung auf die französischen Süd- und Antarktisgebiete, Wallis und Futuna sowie das Département Saint-Pierre und Miquelon.

<sup>3</sup> The EPC is also applicable to the French Southern and Antarctic territories, Wallis and Futuna and the Département St. Pierre-et-Miquelon.

<sup>3</sup> La CBE est applicable également aux terres australes et antarctiques françaises, à Wallis et Futuna, et au département de Saint-Pierre et Miquelon.

<sup>4</sup> Jede Benennung dieses Staates gilt als gemeinsame Benennung der Schweiz und Liechtenstein (Art. 142 (1) EPÜ i.V. mit Art. 2 des Patentschutzvertrags zwischen der Schweiz und Liechtenstein, vgl. ABI. 11-12/1980, S. 407-4131.

<sup>4</sup> Any designation of this State is treated in the same way as a joint designation of Switzerland and Liechtenstein [Art. 142 (1) EPC in conjunction with Art. 2 of the Patent Treaty between Switzerland and Liechtenstein, see OJ 11-12/1980, pp. 407-413].

<sup>4</sup> Toute désignation de cet Etat est assimilée à une désignation conjointe de la Suisse et du Liechtenstein [art. 142 (1) de la CBE ensemble l'art. 2 du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, cf. JO n° 11-12/1980, p. 407 à 413].

<sup>5</sup> Das EPÜ findet keine Anwendung auf das Gebiet der niederländischen Antillen

<sup>5</sup> The EPC is not applicable to the territory of the Netherlands Antilles.

<sup>5</sup> La CBE n'est pas applicable aux Antilles néerlandaises.

<sup>6</sup> Dieser Staat hat von den Vorbehalten nach Art. 167 (2) a) betreffend den Schutz für chemische Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche und nach Art. 167 (2) d) betreffend das Anerkennungsprotokoll Gebrauch gemacht (vgl. ABI. 6-7/1979, S. 289 und 292).

<sup>6</sup> Has availed itself of the reservations provided for in Art. 167 (2) relating to protection for chemical, pharmaceutical and food products, as such, and in Art. 167 (2) (d) concerning the Protocol on Recognition (see OJ 6-7/1979, pp. 289 and 292).

<sup>6</sup> Cet Etat a fait usage des réserves prévues à l'art. 167 (2) a) relatives à la protection des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires en tant que tels et à l'art. 167 (2) d) concernant le protocole sur la reconnaissance (cf. JO n° 6-7/1979, p. 289 et 292).

<sup>7</sup> Das EPÜ findet auch Anwendung auf die Insel Man. Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten registrieren zu lassen, vgl. ABI. 7/1963, S. 308.

<sup>7</sup> The EPC is also applicable to the Isle of Man. For further information on the registration of European patents (UK) in overseas States and territories, see OJ 7/1983, p. 308.

<sup>7</sup> La CBE est applicable également à l'île de Man. Concernant les possibilités d'enregistrement des brevets européens (UK) dans des Etats et territoires d'outre-mer, voir JO n° 7/1983, p. 308.

### 1.2 Vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 Absatz 5 Buchstabe b EPÜ anerkannte mikrobiologische Sachverständige

Das Verzeichnis der vom Präsidenten des EPA gemäß Regel 28 (5) b) EPÜ anerkannten mikrobiologischen Sachverständigen ist unter Angabe ihrer Arbeitsgebiete im ABl. 9/1981, S. 359-378 veröffentlicht.

### 1.2 Microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28, paragraph 5 (b), EPC

The list of microbiological experts recognised by the President of the EPO in accordance with Rule 28 (5) (b) EPC, with an indication of their fields of activity, was published in OJ 9/1981, pp. 359-378.

### 1.2 Experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28, paragraphe 5, lettre b) de la CBE

La liste d'experts en microbiologie agréés par le Président de l'OEB conformément à la règle 28 (5) b) de la CBE, indiquant leurs domaines d'activités, a été publié au JO n° 9/1981, p. 359 à 378.

### 2. Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt vom 15. Dezember 1975 (Gemeinschaftspatentübereinkommen)

#### Unterzeichnerstaaten\*

Belgien  
Bundesrepublik Deutschland  
Dänemark  
Frankreich  
Irland  
Italien  
Luxemburg  
Niederlande  
Vereinigtes Königreich  
(Insgesamt: 9 Staaten)

### 2. Convention for the European Patent for the common market, of 15 December 1975 (Community Patent Convention)

#### Signatory States\*

Belgium  
Denmark  
Federal Republic of Germany  
France  
Ireland  
Italy  
Luxembourg  
Netherlands  
United Kingdom  
(Total: 9 States)

### 2. Convention relative au brevet européen pour le marché commun, du 15 décembre 1975 (Convention sur le brevet communautaire)

#### Etats signataires\*

Belgique  
Danemark  
France  
Irlande  
Italie  
Luxembourg  
Pays-Bas  
République fédérale d'Allemagne  
Royaume-Uni  
(Total: 9 Etats)

### 3. Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente vom 27. November 1963

Bundesrepublik Deutschland	(01.08.1980)**
Frankreich	(01.08.1980)
Irland	(01.08.1980)
Italien	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxemburg	(01.08.1980)
Schweden	(01.08.1980)
Schweiz	(01.08.1980)
Vereinigtes Königreich	(01.08.1980)

(Insgesamt: 9 Staaten)

### 3. Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents, of 27 November 1963

Federal Republic of Germany	(01.08.1980)**
France	(01.08.1980)
Ireland	(01.08.1980)
Italy	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
Sweden	(01.08.1980)
Switzerland	(01.08.1980)
United Kingdom	(01.08.1980)

(Total: 9 States)

### 3. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, du 27 novembre 1963

France	(01.08.1980)**
Irlande	(01.08.1980)
Italie	(18.05.1981)
Liechtenstein	(01.08.1980)
Luxembourg	(01.08.1980)
République fédérale d'Allemagne	(01.08.1980)
Royaume-Uni	(01.08.1980)
Suède	(01.08.1980)
Suisse	(01.08.1980)

(Total: 9 Etats)

\* Nach Artikel 98 GPÜ tritt dieses Übereinkommen drei Monate nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch denjenigen Unterzeichnerstaat, der diese Förmlichkeit als letzter vornimmt, in Kraft

Bis jetzt haben alle Unterzeichnerstaaten des GPÜ mit Ausnahme Dänemarks, Irlands und der Niederlande das Gesetz zur Ratifikation dieses Übereinkommens angenommen; bisher hat noch kein Staat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt

\*\* Für jeden Staat ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ratifikation angegeben

\*In accordance with Article 98 CPC, this Convention will enter into force three months after the deposit of the instrument of ratification by the last signatory State to take this step

At present, all the States signatories to the CPC with the exception of Denmark, Ireland and the Netherlands, have adopted laws ratifying this Convention: no State has as yet deposited its instrument of ratification

\*\* The date on which ratification took effect is indicated for each State.

\*Conformément à l'article 98 de la CBC cette convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui aura procédé le dernier à cette formalité

Actuellement, l'ensemble des Etats signataires de la CBC à l'exception du Danemark de l'Irlande et des Pays-Bas ont adopté la loi de ratification de cette convention: aucun Etat n'a encore déposé son instrument de ratification

\*\* Pour chaque Etat est indiquée la date de prise d'effet de la ratification.

### Internationale Ausstellungen nach Artikel 55 EPÜ

Die folgende Liste enthält für die Zwecke von Artikel 55 (1) b) EPÜ die internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen, die bislang für die Jahre 1984 bis 1986 vom Internationalen Ausstellungsbüro registriert worden sind. Es handelt sich in allen Fällen um Fachausstellungen. Die nachstehende Liste ersetzt das im ABI 1/1983, S. 37 veröffentlichte Verzeichnis.

### International exhibitions as referred to in Article 55 EPC

The following list enumerates, for purposes of the application of Article 55(1)b) EPC, those international exhibitions falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972 which have been registered so far by the International Exhibition Bureau for the period 1984-1986. In all cases they are specialised exhibitions. The list below supersedes that published in OJ 1/1983, p. 37.

### Expositions internationales visées à l'article 55 de la CBE

La liste suivante énumère, aux fins de l'application de l'article 55(1)b) de la CBE, les expositions internationales au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, qui ont été enregistrées jusqu'à présent par le Bureau international des expositions, pour la période 1984-1986. Il s'agit, dans tous les cas, d'expositions spécialisées. La liste ci-après remplace celle publiée dans le JO n° 1/1983, p. 37:

Zeitraum / Period / Période	Ort / Place / Lieu	Thema <sup>1</sup> / Theme <sup>1</sup> / Thème <sup>1</sup>
02.05.-21.10.1984	LIVERPOOL (GB)	Internationale Gartenbauausstellung Liverpool 1984 International Garden Festival — Liverpool 1984 Exposition Internationale d'Horticulture de Liverpool 1984
12.05.-11.11.1984	NEW ORLEANS, Louisiana (US)	Die Welt der Flüsse — Süßwasser, Quelle des Lebens The World of Rivers — Freshwater, the fount of life Le monde des fleuves — L'eau douce, source de vie
17.03.-16.09.1985	TSUKUBA (JP)	Das Haus und sein Umfeld — Wissenschaft und Technik im Dienste der Menschen zu Hause Home and the Environment — Science and technology in the service of man in his home La maison et son environnement — Science et technologie au service de l'Homme chez lui
02.05.-13.10.1986	VANCOUVER (CA)	Transportwesen — Mensch und Verkehr Transport — Man on the Move Les transports — L'Homme en mouvement

Die Offenbarung einer Erfindung auf einer dieser Ausstellungen durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger kann einer europäischen Patentanmeldung nicht entgegeng gehalten werden, wenn sie nicht früher als **sechs Monate** vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und sofern der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung erklärt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist, und er innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Anmeldung die in Regel 23 EPÜ vorgesehene Ausstellungsbescheinigung einreicht.

The disclosure of an invention at one of these exhibitions by the applicant or his legal predecessor is not prejudicial to a European patent application if it occurred no earlier than **six months** preceding the filing of the application and provided the applicant states, when filing the application, that the invention has been so displayed and submits, within four months of the filing of the application, the certificate of exhibition referred to in Rule 23 EPC.

La divulgation d'une invention à l'une de ces expositions, par le demandeur ou son prédécesseur en droit, n'est pas opposable à une demande de brevet européen lorsqu'elle n'est pas intervenue plus tôt que **six mois** avant le dépôt de la demande et pour autant que le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et qu'il produise, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande, l'attestation d'exposition visée à la règle 23 de la CBE.

<sup>1)</sup> Nur die französische Bezeichnung der Ausstellungsthemen ist die offizielle Bezeichnung.

<sup>1)</sup> Only the French version of the exhibition themes is the official version.

<sup>1)</sup> Seule la version française des thèmes des expositions est la version officielle.

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

Die ab 1. November 1981 *geltende* Fassung der *Gebührenordnung* ist in der Textausgabe *Europäisches 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.

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 12/1983 veröffentlicht.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

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

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. 3/1983 und 12/1983.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neues Bank- und Postscheckkonto der,

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

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

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 12/1983.

**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.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: supplement to OJ 3/1983 and OJ 12/1983.

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

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

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

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

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

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

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

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

New EPO bank and giro accounts in

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

Le texte du *règlement relatif aux taxes* dans sa version applicable à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1981 figure dans la 2<sup>e</sup> édition (juin 1981) de la *Convention sur le brevet européen* de même que dans le 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.

Le *barème* complet actuellement en vigueur des *taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au JO n° 12/1983.

**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.

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: supplément au JO n° 3/1983 et au JO n° 12/1983.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 15.

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

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

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

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

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.

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

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.

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: ABl. 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: ABl. 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: ABl. 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: ABl. 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: ABl. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

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

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

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

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABl. 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 back cover 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<sup>e</sup> 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 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: JO n°s 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Remboursement 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 en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: 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 Amts,
- b) durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Postscheckkonto des Amts,
- c) durch Postanweisung,
- d) durch Übergabe oder Übersendung von Schecks, die an die Order des Amts lauten, oder
- e) durch Barzahlung.

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

**Artikel 8***Maßgebender Zahlungstag*

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

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

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und 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 Amts gutgeschrieben wird;

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

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

(3)\* Gilt eine Gebührenzahlung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hatte 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 Postamt formgerecht erteilt hat oder

cl 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:

dl 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;

cl 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 lune 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 (ABl. 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 (OJ 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	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670	432	5 150	1 380	1 920	5 070	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	67	800	220	300	790	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	268	3 190	860	1 190	3 140	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	16	180	50	70	180	1 200	37 000	430
Pauschalgebühr für eine zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften <sup>1)</sup> Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>1)</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>1)</sup>	30	8	90	25	35	90	600	18 000	215

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

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

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

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980	512	6 100	1 640	2 280	6 010	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	256	3 050	820	1 140	3 005	20 100	607 500	7 155
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430	111	1 330	360	500	1 300	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	3,10	37	10	14	36	245	7 400	87
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630	163	1 940	520	730	1 910	12 800	387 000	4 550
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520	135	1 600	430	600	1 580	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. <sup>2)</sup>  Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. <sup>2)</sup>  Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. <sup>2)</sup>								

<sup>2)</sup> Beilage zum ABI. 12/1983.

<sup>2)</sup> Supplement to OJ 12/1983.

<sup>2)</sup> Supplément au JO n° 12/1983.



Gebühren für internationale  
AnmeldungenFees for international  
applicationsTaxes pour les demandes  
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
<b>I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur</b>									
Übermittlungsgebühr <sup>1)</sup> Transmittal Fee <sup>1)</sup> Taxe de transmission <sup>1)</sup> (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	170	44	520	140	200	520	3 500	104 000	1 230
Recherchegebühr <sup>1)2)</sup> Search Fee <sup>1)2)</sup> Taxe de recherche <sup>1)2)</sup> (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	1 700	440	5 240	1 410	1 960	5 160	34 600	1 043 000	12 280
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)									
1 a) Grundgebühr <sup>1)</sup> Basic Fee <sup>1)</sup> Taxe de base <sup>1)</sup>	775	195	2 360	623	865	2 310	15 700	<sup>3)</sup>	5 450
1 b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt <sup>1)</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1)</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 ème <sup>1)</sup>	16	4	50	13	18	48	330	<sup>3)</sup>	115
2 Bestimmungsgebühr <sup>1)</sup> Designation Fee <sup>1)</sup> Taxe de désignation <sup>1)</sup>	185	47	570	150	208	555	3 790	<sup>3)</sup>	1 310
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	8	90	25	35	90	600	18 000	215

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

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

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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

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

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

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
<b>II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  Bearbeitungsgebühr <sup>4)</sup> Handling Fee <sup>4)</sup> Taxe de traitement <sup>4)</sup> (R.57 PCT)  Gebühr für die vorläufige Prüfung <sup>5)6)</sup> Fee for the preliminary examination <sup>5)6)</sup> Taxe d'examen préliminaire <sup>5)6)</sup> (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)									
	240	60	720	191	265	710	4 820	<sup>3)</sup>	1 670
	1 150	297	3 540	950	1 330	3 490	23 400	706 000	8 310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr <sup>2)</sup> / Search Fee <sup>2)</sup> / Taxe de recherche <sup>2)</sup>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Benennungsgebühren / Designation Fees / Taxes de désignation									
Anspruchsgebühr für den elften und jeden weiteren Patentanspruch Claims fee for the eleventh and each subsequent claim Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième									
Prüfungsgebühr <sup>3)</sup> / Examination Fee <sup>3)</sup> / Taxe d'examen <sup>3)</sup>									
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 <sup>4)</sup> Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing <sup>4)</sup> Taxe annuelle pour la 3ème année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4)</sup>									
	430	111	1 330	360	500	1 300	8 700	264 000	3 110

<sup>1)</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABl. 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 1.2 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

<sup>2)</sup> Die Recherchegebühr muß nicht entrichtet werden, wenn der internationale Recherchenbericht vom EPA, vom schwedischen Patentamt oder vom Österreichischen Patentamt erstellt worden ist. Im übrigen wird die in Artikel 157 (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.

<sup>3)</sup> 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 12 (2) Gebührenordnung).

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

<sup>1)</sup> 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.

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

<sup>3)</sup> See Article 150 (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).

<sup>4)</sup> This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ 11-12/1979, p. 479 et seq.; see point D 7 of that information.

<sup>1)</sup> Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les JO n<sup>os</sup> 3/1979, p. 110 (Corrigendum publié au JO n<sup>o</sup> 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 publié au Bulletin européen des brevets à la section 1.2. Si l'auteur du paiement ignore ce numéro au moment où il effectue ce paiement, il peut indiquer le numéro du dépôt PCT ou le numéro de publication PCT.

<sup>2)</sup> Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe de recherche si le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, par l'Office suédois des brevets ou par l'Office autrichien des brevets. Par ailleurs, la taxe de recherche prévue à l'article 157 (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.

<sup>3)</sup> 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).

<sup>4)</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO N<sup>o</sup> 11-12/1979, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

## TERMIN- KALENDER

### I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts- und  
Finanzausschuß

EPI  
Rat des Europäischen  
Patentinstituts

Datimtex

Verwaltungsrat

Arbeitsgruppe "Statistik"

Haushalts- und  
Finanzausschuß

Verwaltungsrat

### II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

WIPO

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

QMC

Seminar über das  
europäische Patent

VPP

Jubiläumsseminar  
(20 Jahre Seminare)

## CALENDAR OF EVENTS

### I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

Working Party on Statistics

Budget and Finance  
Committee

EPI  
Council of the European  
Patent Institute

Datimtex

Administrative Council

Working Party on Statistics

Budget and Finance  
Committee

Administrative Council

### II. OTHER MEETINGS AND EVENTS

WIPO

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

QMC

Training Programme on  
the European Patent

## CALENDRIER

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

Groupe de travail  
"Statistiques"

Commission du budget et  
des finances

EPI  
Conseil de l'Institut des  
mandataires agréés

Datimtex

Conseil d'administration

Groupe de travail  
"Statistiques"

Commission du budget et  
des finances

Conseil d'administration

### II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES

OMPI

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

QMC

Séminaire sur le brevet  
européen

9.4.1984  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

10.-13.4.1984  
EPA/EPO/OEB  
Den Haag/The Hague/  
La Haye

12.-13.4.1984  
Cambridge

24.-25.5.84  
EPA/EPO/OEB

5.-8.6.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

15.10.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

15.-19.10.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

4.-7.12.1984  
EPA/EPO/OEB  
München/Munich

30.1.-3.2.1984  
Genf/Geneva/  
Genève

15.-17.2.1984  
Queen Mary  
College  
(University of  
London)  
London

8. 9.3. 1984  
Wiesbaden

## TERMIN- KALENDER

### I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION

WIPO

Diplomatische Konferenz  
zur Revision der Pariser  
Verbandsübereinkunft zum  
Schutz des gewerblichen  
Eigentums

WIPO

Sachverständigenausschuß  
zur Harmonisierung  
bestimmter Aspekte des  
Patentrechts

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

WIPO

Ordentliche Sitzungen des  
Koordinierungsausschusses  
der WIPO und der Exeku-  
tivausschüsse des Pariser  
und des Berner Verbands

WIPO

Sachverständigenausschuß  
für biotechnische  
Erfindungen

VPP

Fachtagung

## CALENDAR OF EVENTS

### I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS

WIPO

Diplomatic Conference on  
the revision of the Paris  
Convention for the  
Protection of Industrial  
Property

WIPO

Committee of experts on  
the harmonisation of  
certain aspects of patent  
law

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

WIPO

Ordinary sessions of the  
Coordination Committee  
of WIPO and the Executive  
Committees of the Paris  
and Berne Unions

WIPO

Committee of experts  
on biotechnological  
inventions

## CALENDRIER

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

OMPI

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

27.2.-24.3.1984  
Genf/Geneva/Genève

OMPI

Comité d'experts sur  
l'harmonisation de certains  
aspects du droit des  
brevets

7.-11.5.1984  
Genf/Geneva/Genève

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

13.-15.6.1984  
Stockholm

OMPI

Sessions ordinaires du  
Comité de Coordination  
de l'OMPI et des Comités  
exécutifs des Unions de  
Paris et Berne

24.-27.9.1984  
Genf/Geneva/Genève

OMPI

Comité d'experts sur les  
inventions bio-  
technologiques

5.-9.11.1984  
Genf/Geneva/Genève

15.-16.11.1984  
Wiesbaden

## European Patent Attorney

Haseltine Lake & Co. are seeking a European Patent Attorney to work with the resident partner in their Munich office. Excellent English speaking and writing ability is required, preferably as mother tongue. A good knowledge of German would be a distinct advantage, but is not absolutely essential since German language training can be undertaken in Munich to achieve the level of competence necessary for living and working in Germany.

A salary appropriate to qualifications and the cost of living in Munich will be offered.

---

*Anyone interested should send brief details of career and qualifications in an envelope marked "Private and Confidential" to:*

**Mr. C. R. K. Fane**  
**Haseltine Lake & Co.**  
**Hazlitt House**  
**28 Southampton Buildings**  
**Chancery Lane**  
**London WC2A 1 AT**

# Europäisches Patentübereinkommen

## *Münchener Gemeinschaftskommentar*

Herausgegeben von  
Friedrich-Karl Beier, Kurt Haertel und Gerhard Schricker

Verfasser:

Hans Ballreich, Friedrich-Karl Beier, Dietrich Bernecker, Otto Bossung, Hans-Peter Dornow, Günter Gall, Kurt Haertel, Gert Kollé, Rudolf Kraßer, Hans Peter Kunz-Hallstein, Jochen Pagenberg, Ulrich Schatz, Gerhard Schricker, Romuald Singer, Dieter Stauder, Joseph Straus, Johann Strebel, Rudolf Teschemacher.

Die Lieferungen 1, 2 und 3 dieses ersten umfassenden Kommentars zum Europäischen Patentübereinkommen sind soeben erschienen.

Seine Herausgeber und Verfasser stammen aus dem Europäischen Patentamt und aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht.

Der Kommentar wendet sich an das deutsche und internationale Publikum der Patentexperten, also an den Personenkreis, der sich im Beruf laufend mit patentrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen hat. Der Vielschichtigkeit dieses Personenkreises trägt der Kommentar durch die Herkunft seiner Verfasser Rechnung. Er erhebt den Anspruch, eine ausgewogene **Synthese praktischer und wissenschaftlicher Betrachtung** zu bieten.

Die Tatsache, daß Herausgeber und Autoren Institutionen angehören, die sich mit übernationalen Aspekten des Patentrechts befassen, ist gewollt. Die Auslegung des Abkommens soll nicht einer einzelnen nationalen Rechtsordnung verhaftet bleiben, sondern »internationalistisch«, genauer gesagt, europäisch sein.

Die Kommentierung entspricht der Artikelfolge des Übereinkommens. Die Artikel selbst sind der Kommentierung dreisprachig vorangestellt. Die Kommentierung ist durch Randnummern untergliedert. Außer einem All-

gemeinen Literaturverzeichnis und einem Abkürzungsverzeichnis verfügt das Werk über eine vollständige Bibliographie zum europäischen Patentrecht, über eine Rechtsprechungsübersicht zum europäischen Patentrecht und ein Stichwortverzeichnis.

Der Kommentar erscheint in broschiierten Lieferungen und wird im Laufe des Jahres 1987 abgeschlossen. Alle 4-5 Monate erscheint eine Rate von Lieferungen. Sobald das Werk abgeschlossen vorliegt, stellt der Verlag solide Einbanddecken in Leinen zur Verfügung.

Lieferbar sind:

### 1. Lieferung

Geleitwort  
Vorwort des Herausgebers  
Allgemeines Literaturverzeichnis

### Einführung

Vorbemerkung  
Erster Teil, Die geschichtliche Entwicklung des europäischen Patentrechts  
Zweiter Teil, Das europäische Patentsystem

112 Seiten, 45,- DM

### 2. Lieferung

Kommentierung des europäischen Patentübereinkommens  
Einleitung zum Vierten Teil  
Art. 90 und 91  
Art. 92 und 93  
Art. 94 bis 98

256 Seiten, 95,- DM

### 3. Lieferung

#### Anhang

1. Rechtsprechung zum europäischen Patentrecht (bis 1982)  
2. Bibliographie zum europäischen Patentrecht (bis 1982)

84 Seiten, 40,- DM

L 84



Carl Heymanns Verlag  
Köln Berlin Bonn München

# VPP — JUBILÄUMSSEMINAR 1984

(in German)

(en allemand)

## — 20 Jahre Seminare des VPP —

Der Deutsche Verband der Patentingenieure und Patentassessoren e.V. veranstaltet eine eininhalbtägige Fachtagung mit Vorträgen aus dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes

Tagungsort 6200 Wiesbaden  
PENTA—Hotel  
Auguste-Viktoria-Str. 15

Datum Donnerstag, 8. März 1984, 14.00 Uhr bis Freitag, 9. März 1984,  
16.15 Uhr

Sprache Deutsch

### Referenten und Themen

*J. B. van Benthem*, Präsident des Europäischen Patentamtes  
"Das Europäische Patentamt — heute"

*Dr. W. Bierbach*, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf  
"Zur Rolle des Beklagten im Patentverletzungsstreit"

*Dr. K. Bruchhausen*, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe  
"Sachpatente, Sachansprüche, Sachen und Erfindungen"

*Prof. Dr. D. Gaul*, Köln  
"Der angemessene Erfindungswert bei branchenüberschreitendem  
Erfindungsgegenstand"

*Dr. K. J. Heimbach*, Bayer AG, Leverkusen  
"Der gegenwärtige Stand der PVÜ-Revisionsverhandlungen"

*Prof. Dr. G. Reischl*, Bonn  
"Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auf  
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes"

*Prof. Dr. L. C. Ubertazzi*, Mailand  
"Patentlizenzen und EG-Kartellrecht"

Teilnehmergebühr 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 02 623-600-383 0262 6-6739

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

Zimmer Für Teilnehmer dieser Fachtagung des VPP ist bis zum 18.2.84 im  
Penta-Hotel in Wiesbaden (Tel. 061 21/37 70 41) ein begrenztes  
Kontingent von Zimmern zu folgenden Preisen reserviert:

Einzelzimmer mit Bad DM 120,--  
Doppelzimmer mit Bad DM 155,--

jeweils plus DM 17,-- pro Person für das Frühstücksbuffet.  
Bitte nehmen Sie bei Ihrer Buchung Bezug auf diese Tagung.