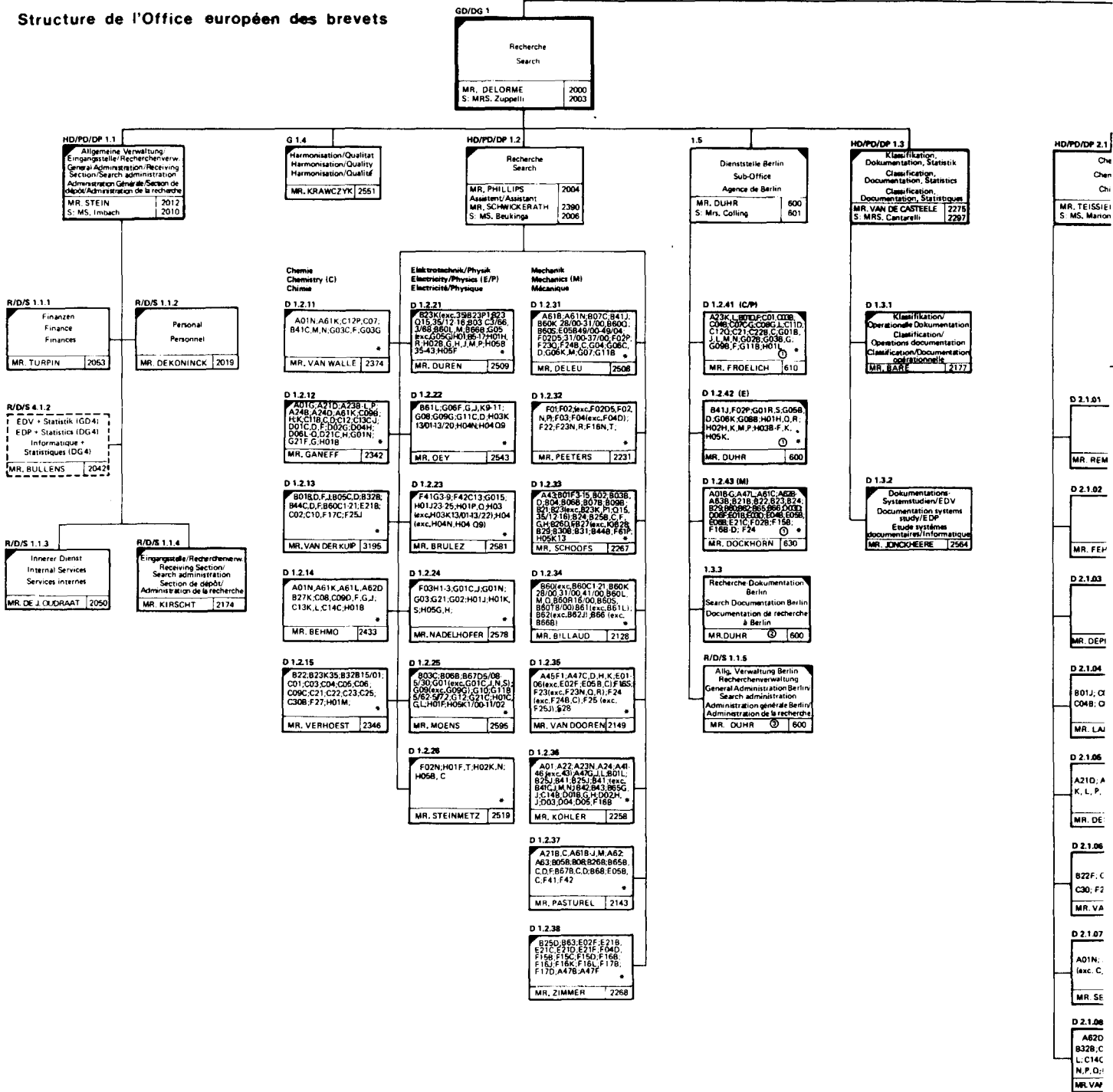


**Die Organisationsstruktur  
des Europäischen Patentamts**

**The organisational structure of the  
European Patent Office**

**Structure de l'Office européen des brevets**



**Legende / Legend / Légende**

Die jeweiligen Felder rechts unten beinhalten die internen Telefonnummern.  
The respective internal telephone numbers are indicated in the bottom right-hand corner.  
Les numéros de téléphone interne correspondant figurent en bas de chaque case à droite.

Die Abkürzungen bedeuten: Abbreviations stand for: Les abréviations signifient:

GD: Generaldirektion DG: Directorate General DG: Direction Générale  
 HD: Hauptdirektion PD: Principal Directorate OP: Direction Principale  
 D: Direktorat D: Directorate D: Directorate  
 G: Gruppe G: Group G: Groupe  
 R: Referat D: Département S: Service  
 S: Sekretariat S: Secrétariat S: Secrétaire

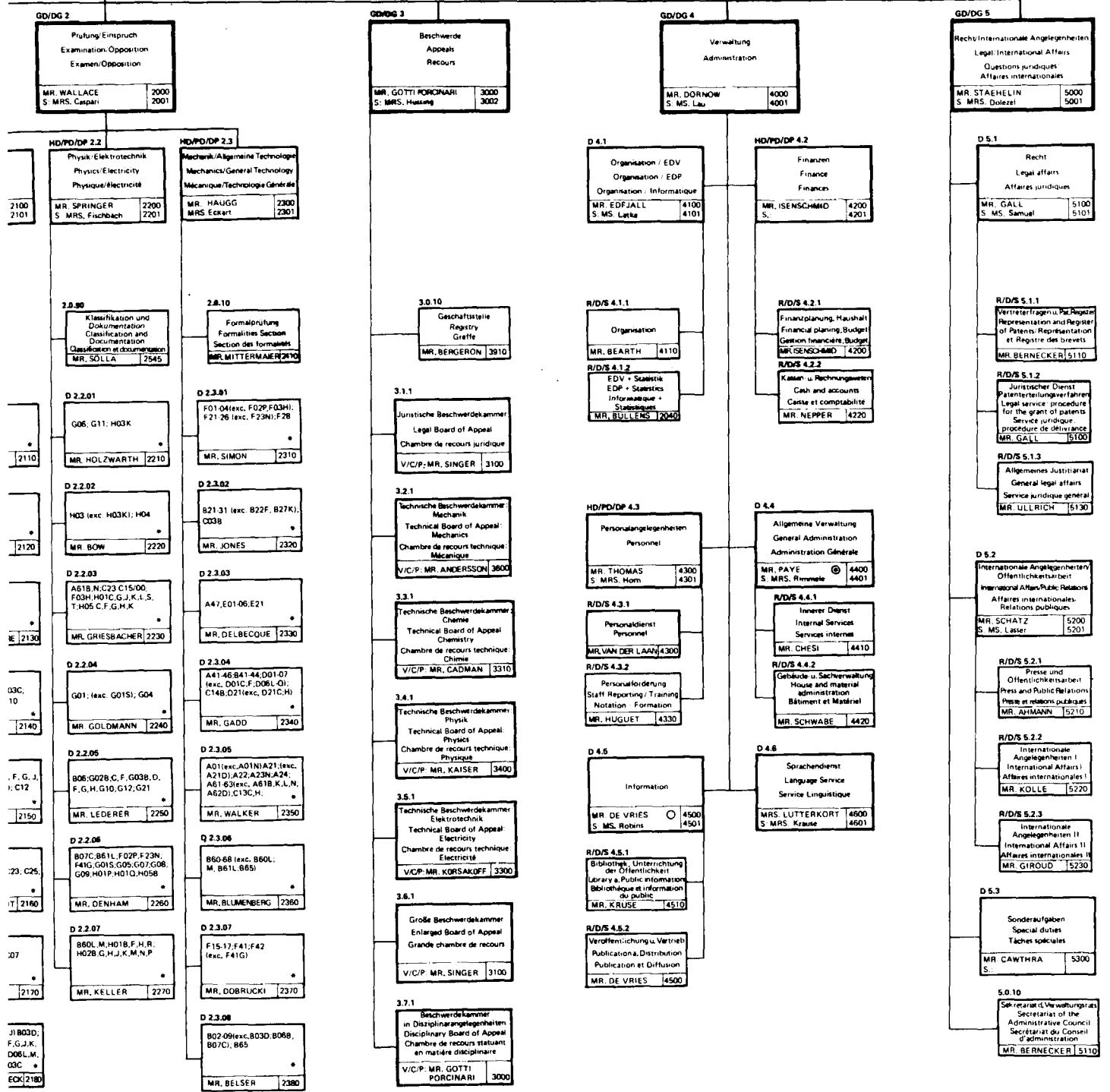
\* Technische Fachgebiete nach IPK (IPK = Internationale Patentklassifikation)  
 \* Technical Fields according to IPC (IPC = International Patent Classification)  
 \* Domaines techniques selon la CIB (CIB = Classification internationale des brevets)

☐ - Standort München - Place of employment Munich - Siège de Munich  
 ☐ - Standort Den Haag - Place of employment The Hague - Département de La Haye

☐ - Standort Berlin - Place of employment Berlin - Agence de Berlin  
 V: Vorsitzender / Chairman / Président  
 C: Chef / Chief / Chef  
 P: Präsident / President / Président

⊙ funktionell zu 1,2 / subsidiary to 1,2 / attaché à 1,2  
 ⊙ funktionell zu 1,3 / subsidiary to 1,3 / attaché à 1,3

Präsident President Président	
MR. VAN BENTHEM	1000
Assistant/Assistant MR. FACER	
S. MS. Bleeker	1001-1003



Ad interim mit Aufgaben im Finanzbereich betraut / Performs ad interim duties in Finance Department / Intérim fonctions "Finances"

Ad interim auch mit der Leitung Dir. 4.4 betraut / Ad interim also in charge of Dir. 4.4 / Dirige également par intérim la D.4.4



## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

30 April 1984  
Jahrgang 7 / Heft 4  
Seiten 155-210

## Official Journal of the European Patent Office

30 April 1984  
Year 7 / Number 4  
Pages 155-210

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

30 avril 1984  
7<sup>e</sup> année / Numéro 4  
Pages 155-210

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
8. November 1983  
J 08/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelderin: Fujitsu Limited**

**Stichwort: "Erfindernennung/FUJITSU"**

EPÜ Artikel 16, 20, 62, 81: Regeln  
19 (1), 42 (1)

Wiener Übereinkommen über das  
Recht der Verträge  
"Erfindernennung" — "Zustimmung  
zur Berichtigung" — "jeweilige  
Zuständigkeit der Eingangsstelle und  
der Rechtsabteilung bei  
Berichtigungen"

#### Leitsatz

*I. Nach Regel 19 (1) EPÜ ist die Zustimmung des "zu Unrecht als Erfinder Genannten" zur Berichtigung einer Erfindernennung erforderlich. Ein bereits als Erfinder Genannter, dessen Name nicht aus der Erfindernennung gestrichen werden soll, ist kein "zu Unrecht Genannter" im Sinne dieser Regel; seine Zustimmung zur Aufnahme eines weiteren Erfinders in die Erfindernennung ist somit nicht erforderlich.*

*II. Wird der Antrag auf Änderung der Erfindernennung zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem die Eingangsstelle noch für die Formalprüfung und die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung zuständig ist, so hat die Eingangsstelle die Entscheidung über den Antrag zu treffen, und zwar auch dann noch, wenn die Zuständigkeit für die weitere Prüfung der Anmeldung bereits auf die*

\* Übersetzung.

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal  
Board of Appeal dated  
8 November 1983  
J 08/82\***

Composition of the Board:

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

**Applicant: Fujitsu Limited**

**Headword: "Designation of Inventors/  
FUJITSU"**

EPC Articles 16, 20, 62, 81. Rules  
19 (1). 42 (1)

Vienna Convention on the Law of  
Treaties  
"designation of inventors" — "consent  
to rectification" — "respective  
responsibilities of Receiving Section  
and Legal Division in cases of  
rectification"

#### Headnote

*I. Rule 19 (1) EPC requires consent to the rectification of a designation of inventor to be given by a "wrongly designated" person. A person already named whose name is not to be cancelled from the designation is not a "wrongly designated" person within the meaning of the Rule and his consent to the addition of the name of another person is not required.*

*II. If a request to amend the designation of inventors is made at an early stage during the period in which the Receiving Section is still responsible for examination of the application, the Receiving Section is obliged to make a decision concerning the request and remains competent to issue its decision even*

\* Official text

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
8 novembre 1983  
J 08/82\***

Composition de la Chambre:

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

**Demanderesse: Fujitsu Limited**

**Référence: Désignation des inven-  
teurs/FUJITSU**

Articles 16, 20, 62, 81 — règles 19 (1),  
42 (1) de la CBE

Convention de Vienne sur le droit des  
traités  
"désignation des inventeurs" —  
"consentement à la rectification" —  
"compétences respectives de la  
Section de dépôt et de la Division  
juridique en matière de rectification"

#### Sommaire

*I. La règle 19 (1) de la CBE dispose que le consentement à une rectification de la désignation de l'inventeur doit être donné par la "personne désignée à tort". Une personne déjà désignée, dont le nom ne doit pas être rayé de la désignation, n'est pas une "personne désignée à tort" au sens de la règle susmentionnée, et son consentement à l'adjonction du nom d'une autre personne n'est pas nécessaire.*

*II. Si une requête tendant à modifier la désignation des inventeurs est présentée au début de la période durant laquelle la Section de dépôt est encore compétente pour l'examen quant à la forme de la demande de brevet européen ainsi que pour la publication de cette dernière, la Section de dépôt est tenue de statuer sur cette requête et elle demeure compétente pour rendre sa décision même*

\* Traduction.

*Prüfungsabteilung übergegangen ist.*

*after responsibility for the further examination of the application has passed to the Examining Division.*

*lorsque la demande a déjà été transmise à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure.*

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 16. Juni 1981 die europäische Patentanmeldung Nr. 81 302 677.0 ein, die die Priorität einer am 16. Juni 1980 eingereichten japanischen nationalen Patentanmeldung in Anspruch nimmt. In der zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichten Erfindernennung waren acht Erfinder aufgeführt. In der japanischen nationalen Patentanmeldung war zusätzlich ein neunter Erfinder genannt.

II. Am 28. September 1981 reichte die Beschwerdeführerin eine beglaubigte Kopie der Prioritätsunterlagen mit einer englischen Übersetzung und einer geänderten Erfindernennung ein, in die zusätzlich der Name des neunten Erfinders aufgenommen worden war. Sie behauptete, dieser Name sei versehentlich nicht in die ursprünglich eingereichte Erfindernennung aufgenommen worden.

III. Am 30. September 1981 wies die Eingangsstelle des EPA die Vertreter der Beschwerdeführerin schriftlich darauf hin, daß Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung komme und die Berichtigung der Erfindernennung nicht ohne Zustimmungserklärung jedes der ursprünglich genannten Erfinder vorgenommen werden könne.

IV. Am 9. Oktober 1981 erwiderten die Vertreter der Beschwerdeführerin auf das Schreiben der Eingangsstelle, daß sie zu keinem Zeitpunkt eine unrichtige, sondern nur eine unvollständige Erfindernennung eingereicht hätten und daß das EPÜ und seine Ausführungsordnung als einziges einschlägiges Erfordernis vorschrieben, daß alle Erfinder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum genannt werden müßten.

V. Die Eingangsstelle antwortete darauf mit Schreiben vom 28. Oktober 1981, daß eine Erfindernennung, die nicht die Namen aller Erfinder enthalte, unrichtig sei und die Ergänzung einer unvollständigen Erfindernennung eine Berichtigung darstelle. Dementsprechend komme Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung, wonach zur Berichtigung der Erfindernennung die schriftliche Zustimmung der ursprünglich als Erfinder Genannten erforderlich sei.

VI. Die europäische Patentanmeldung wurde am 23. Dezember 1981 mit der nur acht Namen enthaltenden ursprünglichen Erfindernennung veröffentlicht.

VII. Am 29. Dezember 1981 schrieben die Vertreter der Beschwerdeführerin an die Eingangsstelle, daß selbst für den Fall, daß Regel 19 (1) EPÜ zur Anwendung komme, aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz nicht hervorgehe, daß nach dieser Regel alle zu Recht genannten Erfinder der Hinzufügung eines weiteren Erfinders zustimmen müßten. Sie beantragten deshalb "eine Entscheidung nach Artikel

### Summary of Facts and Submissions

I. On 16 June 1981, the appellants filed European patent application No. 81302677.0, claiming priority from a Japanese national patent application filed on 16 June 1980. The designation of inventors filed with the European patent application named eight inventors. The Japanese national patent application had named also a ninth inventor.

II. On 28 September 1981, the appellants filed a certified copy of the priority documents with an English translation and an amended designation of inventors in which they had added the name of the ninth inventor. It was alleged that his name had been inadvertently omitted from the designation of inventors originally filed.

III. On 30 September 1981, the Receiving Section of the EPO wrote to the appellants' representatives advising them that Rule 19 (1) EPC applied and that rectification of the designation of inventors could not be effected without the consent of each of the originally designated inventors.

IV. On 9 October 1981, the appellants' representatives replied to the Receiving Section's letter, asserting that they had never filed an incorrect designation of inventors but only one which was incomplete and that the only relevant requirement of the EPC and the Implementing Regulations was that all inventors should be named within a period of 16 months from the priority date.

V. By letter dated 28 October 1981, the Receiving Section replied that a designation of inventors was incorrect if not all the inventors were named and that an addition to an incomplete designation constituted a rectification. Accordingly, Rule 19 (1) EPC applied and the written consent of the originally designated inventors was required before the designation could be rectified.

VI. The European patent application was published on 23 December 1981, naming only the originally designated eight inventors.

VII. On 29 December 1981, the appellants' representatives wrote to the Receiving Section saying that even if Rule 19 (1) EPC did apply to the case, there was nothing in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference to support the view that that Rule required that inventors who had been correctly designated must consent to the addition of an inventor. The appellants' representatives therefore requested "a

### Exposé des faits et conclusions

I. Le 16 juin 1981, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 81 302 677.0, revendiquant la priorité d'une demande de brevet national déposée au Japon le 16 juin 1980. La désignation des inventeurs déposée avec la demande de brevet européen comportait huit noms. La demande de brevet national déposée au Japon désignait également un neuvième inventeur.

II. Le 28 septembre 1981, la requérante a déposé une copie certifiée conforme des documents de priorité, assortis d'une traduction anglaise et d'une désignation des inventeurs modifiée, dans laquelle elle avait ajouté le nom du neuvième inventeur. Elle a allégué que ce nom avait été omis par inadvertance dans la désignation des inventeurs initialement déposée.

III. Le 30 septembre 1981, la Section de dépôt a adressé aux mandataires de la requérante une lettre les informant que la règle 19 (1) de la CBE était applicable et que par conséquent la rectification de la désignation des inventeurs ne pouvait être effectuée sans le consentement de chacun des inventeurs désignés à l'origine.

IV. Le 9 octobre 1981, les mandataires de la requérante ont répondu à la lettre de la Section de dépôt en affirmant que la désignation des inventeurs déposée par eux était non pas erronée mais simplement incomplète, et que la seule disposition de la CBE et de son règlement d'exécution applicable en l'espèce prévoit que tous les inventeurs doivent être désignés dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité.

V. Par lettre du 28 octobre 1981, la Section de dépôt a répliqué qu'une désignation est réputée erronée lorsque les inventeurs ne sont pas désignés dans leur totalité, et qu'une adjonction à une désignation incomplète constitue une rectification. En conséquence, la règle 19 (1) de la CBE est applicable et la désignation ne peut être rectifiée qu'après consentement écrit des inventeurs initialement désignés.

VI. La demande de brevet européen publiée le 23 décembre 1981 mentionne uniquement les huit inventeurs désignés à l'origine.

VII. Par lettre du 29 décembre 1981 adressée à la Section de dépôt, les mandataires de la requérante ont allégué que, même si la règle 19 (1) de la CBE était applicable en l'occurrence, il n'existait dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich aucun élément susceptible d'étayer le point de vue selon lequel cette règle exige que les inventeurs correctement désignés consentent à l'adjonction d'un

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

20" über "die Weigerung" der Eingangsstelle, "den Namen des neunten Erfinders in das Patentregister einzutragen".

VIII. Am 6. Januar 1982 entrichtete die Beschwerdeführerin die Prüfungsgebühr, wodurch der zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichte Prüfungsantrag wirksam wurde.

IX. Am 22. Februar 1982 traf die Eingangsstelle die angefochtene Entscheidung. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Entscheidung über die verweigerte Eintragung eines Namens in das Patentregister werde so ausgelegt, als beziehe er sich auf den Antrag auf Berichtigung der Erfindernennung. Die Entscheidung darüber falle unter die Zuständigkeit der die Anmeldung bearbeitenden Stelle. Die zusammen mit der europäischen Patentanmeldung eingereichte Erfindernennung müsse die Namen aller Erfinder enthalten. Nach Regel 42 (1) EPÜ könnten nur die von der Eingangsstelle festgestellten Mängel innerhalb der 16monatsfrist nach Artikel 91 (5) berichtigt werden. Regel 19 (1) EPÜ komme im vorliegenden Fall zur Anwendung. Die Berichtigung der Erfindernennung durch Hinzufügung eines weiteren Namens erfordere die Zustimmung der bereits genannten Erfinder, da diese das Recht auf Erfindernennung mit dem neu genannten Erfinder teilen müßten. Da keine Zustimmungserklärungen eingereicht worden seien, müsse der Berichtigungsantrag zurückgewiesen werden.

X. Am 1. April 1982 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und beantragte die Zurücknahme oder Aufhebung der Entscheidung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

XI. In der am 9. Juni 1982 eingereichten Beschwerdebegründung machte die Beschwerdeführerin folgendes geltend:

- a) Die Eingangsstelle sei für Entscheidungen über Eintragungen in das Register nicht zuständig.
- b) Davon abgesehen sei nach Regel 19 (1) EPÜ für die Berichtigung einer Erfindernennung nur die Zustimmung des "zu Unrecht als Erfinder Genannten" erforderlich. Die acht ursprünglich genannten Erfinder seien aber zu Recht genannt worden, auch wenn die Erfindernennung insgesamt unrichtig, weil unvollständig sei. Ein Erfinder brauche niemandes Zustimmung, um genannt zu werden; er habe darauf einen Anspruch gegenüber dem Patentanmelder oder -inhaber (vgl. Art. 62 EPÜ). Werde eine weitere Person genannt, so entstehe dem bereits genannten Erfinder dadurch kein Rechtsverlust.

Die Beschwerdeführerin beantragte die Zurücknahme der Entscheidung der

decision under Article 20" regarding the Receiving Section's "refusal to enter the name of the ninth inventor in the Register."

VIII. On 6 January 1982, the appellants paid the fee for examination, thereby rendering effective a request for examination filed with the European patent application.

IX. On 22 February 1982, the Receiving Section issued the decision under appeal. The appellants' request for a decision concerning refusal to enter a name in the Register was interpreted as relating to the request for rectification of the designation of inventor. Such a decision was within the competence of the department processing the application. It was compulsory for a designation of all inventors to be filed with the European patent application. In accordance with Rule 42 (1), EPC, only deficiencies noted by the Receiving Section could be corrected within the 16 months period provided for by Article 91 (5) EPC. Rule 19 (1) EPC applied to the present case. Rectification of the designation of inventor by the addition of a name requires the consent of inventors already named, since the right to be designated of each inventor already named has to be shared with the newcomer. As no consents had been filed, the request for rectification must be rejected.

X. On 1 April 1982, the appellants filed a notice of appeal, seeking withdrawal or reversal of the decision and a refund of the appeal fee. The appeal fee was duly paid.

XI. In their Statement of the Grounds of the Appeal, filed on 9 June 1982, the appellants contended that:

- (a) The Receiving Section was not competent to make a decision affecting an entry in the Register.
- (b) Alternatively, Rule 19 (1) EPC only requires consent to be given to the rectification of a designation of inventor by a "wrongly designated" person. The eight inventors originally named were correctly designated persons even if the overall designation was incorrect as a result of being incomplete. An inventor does not require the consent of anyone in order to be designated, which is his right *vis-à-vis* the applicant for or proprietor of a European patent: cf. Article 62 EPC. If anyone else is designated the inventor already named does not lose anything from his right.

The appellants sought the withdrawal of the Receiving Section's decision on the

autre inventeur. Les mandataires de la requérante ont donc requis "une décision en vertu de l'article 20" quant au "refus de la Section de dépôt d'inscrire au Registre le nom du neuvième inventeur".

VIII. Le 6 janvier 1982, la requérante a acquitté la taxe d'examen, régularisant ainsi la requête en examen déposée avec la demande de brevet européen.

IX. Le 22 février 1982, la Section de dépôt a rendu la décision entreprise. La requérante ayant demandé une décision concernant le refus d'inscrire un nom dans le Registre, cette requête a été assimilée à une requête en rectification de la désignation de l'inventeur. Selon la Section de dépôt, une telle décision relève de la compétence du service où la demande suit son cours. Il est obligatoire que la désignation de tous les inventeurs figure dans la demande de brevet européen. Conformément à la règle 42 (1) de la CBE, seules les irrégularités constatées par la Section de dépôt peuvent être rectifiées dans le délai de seize mois prévu à l'article 91 (5) de la CBE. La règle 19 (1) de la CBE s'applique en l'espèce. La rectification de la désignation de l'inventeur par adjonction d'un nom nécessite le consentement des inventeurs déjà nommés, puisque le droit qu'a chaque inventeur déjà nommé d'être désigné doit être partagé avec le nouveau venu. Aucun consentement écrit n'ayant été versé au dossier, il convient de rejeter la requête en rectification.

X. Le 1er avril 1982, la requérante a formé un recours par lequel elle demande que la décision soit rapportée ou infirmée et la taxe de recours remboursée. La taxe de recours a dûment été acquittée.

XI. Le 9 juin 1982, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel elle allègue que:

- a) la Section de dépôt n'aurait pas compétence pour rendre une décision concernant une inscription au Registre;
- b) subsidiairement, la règle 19(1) de la CBE exige uniquement qu'un consentement à la rectification d'une désignation de l'inventeur soit donné par la personne "désignée à tort". Or, les huit inventeurs initialement nommés étaient des personnes correctement désignées, même si la désignation était erronée dans son ensemble, puisqu'incomplète. Un inventeur n'a pas besoin du consentement d'autrui pour être désigné, car l'article 62 de la CBE dispose que l'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel. Si une autre personne est désignée, le droit de l'inventeur déjà mentionné ne s'en trouve nullement affecté.

La requérante soulève l'incompétence de la Section de dépôt et demande que la

Eingangsstelle wegen Unzuständigkeit. Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der Entscheidung, weil sie rechtlich falsch sei. Sei beantragte nochmals die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

XII. Die Vertreter der Beschwerdeführerin beantragten mit Schreiben vom 23. März 1983 eine mündliche Verhandlung und erklärten, die Beschwerdeführerin habe bestätigt, daß die acht ursprünglich genannten Erfinder erforderlichenfalls der Nennung des neunten Erfinders zustimmen würden.

XIII. Die Juristische Beschwerdekammer forderte die Beschwerdeführerin auf, die Zustimmungserklärungen der acht Erfinder, soweit vorhanden, einzureichen; ihre Behauptung, daß eine Zustimmung nicht erforderlich sei, bleibe davon unberührt. Am 21. April 1983 wurde die Kopie einer Zustimmungserklärung der Erfinder, die nur vom Leiter der Patentabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnet war, bei der Geschäftsstelle der Beschwerdekammern eingereicht.

XIV. Die Juristische Beschwerdekammer wies in einer Mitteilung vor der mündlichen Verhandlung darauf hin, daß sie zu der Ansicht neige, die Eingangsstelle sei für die angefochtene Entscheidung zuständig gewesen: auch werde sie aufgrund der vorgebrachten Argumente wahrscheinlich ebenfalls die Auffassung vertreten, daß Regel 19 (1) EPÜ auf unvollständige Erfindernennungen anzuwenden sei. Das nur vom Leiter der Patentabteilung der Beschwerdeführerin unterzeichnete Dokument werde möglicherweise nicht als "Zustimmungserklärung des zu Unrecht als Erfinder Genannten" im Sinne der Regel 19 (1) EPÜ betrachtet.

XV. Bei der mündlichen Verhandlung am 13. Juli 1983 hielt der Vertreter der Beschwerdeführerin an dem bisherigen Vorbringen fest und machte zusätzlich geltend, daß nach den anerkannten Grundsätzen des internationalen Rechts über die Auslegung von Verträgen (wie es sich aus dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969\*\* ergebe), ein Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen sei. Nach der gewöhnlichen Bedeutung der Wendung "zu Unrecht als Erfinder Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ im Zusammenhang mit Artikel 62 EPÜ und unter Berücksichtigung des Zweckes dieser Bestimmung sei damit eine Person gemeint, die als Erfinder genannt worden sei, ohne dazu nach Artikel 62 EPÜ berechtigt gewesen zu sein. Regel 19 (1) EPÜ schütze eine bereits genannte Person davor, daß die Nennung ohne ihre vorherige Zustimmung rückgängig gemacht werde. Sie berechtige aber eine bereits genannte Person nicht

ground of lack of competence. Alternatively, they sought reversal of the decision on the ground that it was wrong in law. They repeated their request for repayment of the appeal fee.

XII. By letter dated 23 March 1983, the appellants' representatives requested an oral hearing and asserted that the appellants had confirmed that the eight inventors originally named would consent, if necessary, to the naming of the ninth inventor.

XIII. The Legal Board of Appeal invited the appellants to file evidence of consent of the eight inventors, if it was available, without prejudice to the appellants' argument that no consent was required. A copy of a document relating to their consent, signed only by the Manager of the appellants' Patent Section, was filed with the Registrar of the Boards of Appeal on 21 April 1983.

XIV. In a communication prior to the Hearing, the Legal Board of Appeal indicated that it was likely that the Board would consider that the Receiving Section was competent to make the decision under appeal, and that, on the basis of the arguments on file, the Board would support the view that Rule 19 (1) EPC applied in the case of incomplete designation of inventors. The document signed only by the Manager of the appellants' Patent Section might not be regarded as "the consent of the wrongly designated person" within the meaning of Rule 19(1) EPC.

XV. At a Hearing held on 13 July 1983, the appellants' representative maintained the arguments on file and additionally contended that, in accordance with recognised principles of international law relating to the interpretation of treaties (as reflected in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969)\*\* a treaty had to be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. The ordinary meaning of "wrongly designated person" in Rule 19 (1) EPC, in the context of Article 62 EPC, and in the light of the purpose of that provision was that it referred to a person who had been designated as an inventor, without having the right to be designated under Article 62 EPC. Rule 19 (1) EPC protected a person who had been designated from being deprived of his designation without his previous consent. It did not entitle a person who had been designated to prevent any other person from being designated by refusing his consent to that person's designation. Accordingly, in the present

décision rendue soit rapportée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de cette décision au motif qu'elle est erronée en droit. La requérante a réitéré sa requête en remboursement de la taxe de recours.

XII. Par lettre du 23 mars 1983, les représentants de la requérante ont demandé une procédure orale. Ils ont fait valoir que leur mandante avait confirmé que les huit inventeurs initialement désignés consentiraient, le cas échéant, à la désignation du neuvième inventeur.

XIII. La Chambre a invité la requérante à fournir, si possible, la preuve du consentement des huit inventeurs, sans préjudice de l'argument par elle invoqué et selon lequel aucun consentement ne serait requis. Une copie d'un document relatif au consentement des huit inventeurs et portant la seule signature du directeur du service des brevets de la société requérante a été déposée le 21 avril 1983 auprès du greffier des Chambres de recours.

XIV. Dans une communication antérieure à la procédure orale, la Chambre a fait savoir qu'elle considérerait probablement la Section de dépôt comme compétente pour rendre la décision entreprise et que, au vu des argumentations développées, la Chambre serait d'avis que la règle 19 (1) de la CBE s'applique dans le cas d'une désignation incomplète des inventeurs. En outre, le document signé uniquement par le directeur du service des brevets de la société requérante ne pourrait pas être considéré comme le "consentement de la personne désignée à tort" au sens de la règle 19 (1) de la CBE.

XV. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 13 juillet 1983, le mandataire de la requérante a maintenu les arguments avancés. Il a en outre allégué que, conformément aux principes reconnus du droit international en matière d'interprétation des traités (et tels que reflétés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969)\*\* un traité devait être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le sens ordinaire qu'il conviendrait d'attribuer à l'expression "personne désignée à tort", telle qu'elle figure à la règle 19 (1) de la CBE, dans le contexte de l'article 62 de la CBE et à la lumière de l'objet de cette disposition, serait qu'elle se rapporte à une personne qui a été désignée comme inventeur, sans avoir le droit d'être désignée en tant que tel en vertu de l'article 62 de la CBE. La règle 19 (1) de la CBE viserait à empêcher qu'une personne désignée perde le bénéfice de sa désignation, sans y avoir préalablement consenti. Cette règle n'autoriserait pas une personne désignée à empêcher

\* Übersetzung.

\*\* Auszugsweise abgedruckt in diesem ABl., S. 193.

\* Official text.

\*\* Extracts published in this OJ, p. 193.

\* Traduction.

\*\* Extraits publiés dans ce numéro p. 193.

dazu, durch Verweigerung ihrer Zustimmung zu verhindern, daß eine weitere Person als Erfinder genannt werde. Dementsprechend seien im vorliegenden Fall keine Zustimmungserklärungen erforderlich.

XVI. Nach der mündlichen Verhandlung legte der Vertreter der Beschwerdeführerin einen Vermerk vor, in dem er ferner argumentierte, daß das Recht auf Erfindernennung kein Eigentumsrecht sei und deshalb der Gedanke, daß dieses Recht durch die Nennung weiterer Erfinder beeinträchtigt werden könnte, irrig sei. Er verwies ferner auf bis dahin noch nicht erwähnte Punkte in den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz, aus denen hervorgehe, daß die obligatorische Erfindernennung in erster Linie sicherstellen solle, daß der Erfinder von der Anmeldung seiner Erfindung zum europäischen Patent unterrichtet werde. Auch deute nichts in den Konferenzberichten darauf hin, daß dem Ausdruck "zu Unrecht als Erfinder genannt" eine andere Bedeutung als die in diesem Zusammenhang übliche beigegeben werden solle. Der Vertreter behauptete auch, daß die Einholung der Zustimmung eines Erfinders zur Nennung eines weiteren Erfinders den Gedanken nahelegen könne, der erste Erfinder solle bestätigen, daß eine andere Person einen erfinderischen Beitrag geleistet habe; dazu sei er aber in der Praxis möglicherweise nicht in der Lage, da ihm häufig der entsprechende Sachverhalt persönlich nicht bekannt sei. Schließlich führte der Vertreter aus, daß die Frage der Zuständigkeit der Eingangsstelle für den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr von Bedeutung sei,

#### Entscheidungsgründe

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

2. Nach Auffassung der Juristischen Beschwerdekammer war die Eingangsstelle befugt, die angefochtene Entscheidung zu treffen, da der Antrag auf Änderung der Erfindernennung sehr frühzeitig gestellt worden und die Eingangsstelle zu diesem Zeitpunkt für die Formalprüfung der europäischen Patentanmeldung zuständig war; sie war ferner für die Veröffentlichung der Anmeldung nach Artikel 16 EPÜ zuständig. Die Eingangsstelle war verpflichtet zu entscheiden, ob der ihr zugegangene Antrag auf Berichtigung der Erfindernennung zulässig war; im EPÜ gibt es keine Bestimmung, die die Eingangsstelle verpflichtet oder berechtigt, eine solche Entscheidung der Rechtsabteilung zu übertragen.

3. Die Kammer hat von Amts wegen ermittelt (vgl. Art. 114 (1) EPÜ), ob die Angelegenheit zu diesem Zeitpunkt an die Prüfungsabteilung hätte weitergeleitet werden müssen (vgl. Art. 18 (1) EPÜ), da die Eingangsstelle bis zum Wirksamwerden des Prüfungsantrags noch keine Entscheidung über den Be-

case, no consents were required.

XVI. Following the Hearing, the appellants' representative submitted a memorandum in which he further argued that the right of an inventor to be designated was not a property right and, therefore, the idea that the value of the right could be diminished by the designation of further inventors was erroneous. He also drew attention to items, which had not previously been referred to, in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference, which appeared to show that the primary intended purpose of compulsory designation of inventors was to ensure that inventors were duly notified that European patent applications had been made in respect of their inventions. Furthermore, there was nothing in the Minutes which suggested that any meaning should be given to the expression "wrongly designated person" other than the ordinary meaning of those words in their context. The representative also contended that asking one inventor to consent to the naming of another inventor might give rise to the idea that he should confirm that the other person had made an inventive contribution, which, in practice, he might not be able to do, through lack of personal knowledge of the relevant facts. Finally, he submitted that the question of the competence of the Receiving Section was relevant to the request for reimbursement of the appeal fee.

#### Reasons for the Decision

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

2. In the opinion of the Legal Board of Appeal, the Receiving Section was competent to give the decision under appeal because, at the very early stage at which the request to amend the designation of inventors was made, the Receiving Section was still responsible for examination of the European patent application as to formal requirements and it was also responsible for the publication of the application, in accordance with Article 16 EPC. The Receiving Section was obliged to decide whether it could accept the request for rectification of the designation of inventors which it had received and no provision of the EPC obliged or enabled the Receiving Section to defer such a decision to the Legal Division.

3. The Board has considered of its own motion (cf. Article 114 (1) EPC) whether, as the Receiving Section had made no decision on the request for rectification before the request for examination became effective, the matter had to be transferred to the Examining Division at that date (cf. Article 18 (1) EPC). In the

un tiers de l'être à son tour en déniait son consentement à la désignation de ce dernier. Par conséquent, aucun consentement ne serait requis en l'espèce.

XVI. A la suite de la procédure orale, le mandataire de la requérante a produit un mémoire additionnel dans lequel il allègue que le droit de l'inventeur à être désigné ne serait pas un droit de propriété, et que par conséquent, l'idée que la valeur du droit pourrait être diminuée par la désignation d'autres inventeurs serait fautive. Il a également attiré l'attention sur des points figurant dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, et auxquels il n'avait pas été fait référence auparavant. Ces points montreraient que la désignation obligatoire des inventeurs a pour but essentiel de garantir que les inventeurs soient dûment avisés de ce que des demandes de brevet européen ont été déposées pour leurs inventions; d'autre part, rien dans les procès-verbaux ne suggérerait qu'il faut donner à l'expression "personne désignée à tort" un sens autre que le sens ordinaire de ces mots pris dans leur contexte. En outre, le fait de demander à un inventeur de consentir à la désignation d'un autre inventeur pourrait faire naître l'idée que le premier doit attester que le second a fourni une contribution inventive, ce qu'il pourrait ne pas être en mesure de faire s'il n'a pas personnellement connaissance des faits pertinents. Enfin, le mandataire a fait valoir que la question de la compétence de la Section de dépôt intéresse la requête en remboursement de la taxe de recours.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées par les articles 106, 107 et 108 et la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. La Chambre de recours juridique estime que la Section de dépôt avait compétence pour rendre la décision entreprise, du fait qu'à la date à laquelle la requête visant à modifier la désignation des inventeurs a été déposée, la Section de dépôt était encore compétente pour l'examen quant à la forme de la demande de brevet européen, ainsi que pour la publication de la demande, conformément à l'article 16 de la CBE. La Section de dépôt était tenue de décider si elle pouvait ou non recevoir la requête en rectification de la désignation des inventeurs qui lui avait été présentée et aucune disposition de la CBE n'oblige ou n'autorise en pareil cas la Section de dépôt à déferer la requête à la Division juridique.

3. La Chambre a examiné d'office (cf. article 114 (1) CBE) la question de savoir si, dès lors que la Section de dépôt n'avait pas statué sur la requête en rectification avant que la requête en examen n'eût pris effet, l'affaire aurait dû être transmise à la Division d'examen à cette date (cf. article 18 (1) CBE). La Chambre

richtigungsantrag getroffen hatte. Nach Auffassung der Kammer war die Eingangsstelle auch noch für die Entscheidung zuständig, als die Zuständigkeit für die weitere Prüfung der europäischen Patentanmeldung bereits auf die Prüfungsabteilung übergegangen war. Es wäre sinnlose Zeit- und Geldverschwendung, wenn man die Artikel 16 und 18 EPÜ dahingehend auslegen wollte, daß die Prüfungsabteilung den Berichtigungsantrag in einem Fall wie dem vorliegenden von neuem prüfen muß.

4. Die Beschwerdeführerin hat selbst beantragt, daß die Frage der Berichtigung gemäß Artikel 20 EPÜ von der Rechtsabteilung im Wege der Berichtigung einer Eintragung im europäischen Patentregister entschieden wird. Aus Artikel 127 EPÜ in Verbindung mit Regel 92 (1) g) ergibt sich, daß die Angaben über die genannten Erfinder nach (und nicht vor) der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung in das Register einzutragen sind. Da aber die Eingangsstelle für die Formalprüfung und die Veröffentlichung zuständig ist (Art. 16 EPÜ), ist sie zwangsläufig auch für Fragen im Zusammenhang mit der Erfindernennung zuständig, die sich, wie im vorliegenden Fall, vor der Veröffentlichung stellen. Daraus folgt, daß die Eingangsstelle richtig gehandelt hat, als sie das Schreiben der Vertreter der Anmelderin vom 29. Dezember 1981 als Antrag auf eine Entscheidung über eine Berichtigung nach Regel 19(1) EPÜ auffaßte. Es erübrigt sich im vorliegenden Fall, die allgemeine Frage zu klären, wann die Rechtsabteilung die ausschließliche oder die gleichzeitige Zuständigkeit nach Artikel 20 EPÜ besitzt, wenn eine europäische Patentanmeldung oder ein erteiltes europäisches Patent Gegenstand des Verfahrens vor einer anderen Stelle des Europäischen Patentamts ist.

5. Bei der vorliegenden Beschwerde geht es im wesentlichen um die Frage, ob Regel 19 (1) EPÜ anzuwenden und wie sie auszulegen ist. Zu der allgemeinen Frage der Anwendbarkeit der Regel 19 (1) EPÜ im vorliegenden Fall bestätigt die Juristische Beschwerdekammer uneingeschränkt die Auffassung der Eingangsstelle, daß die Regel anzuwenden ist. Die Behauptung, es gebe einen allgemeinen Grundsatz, wonach alle Erfinder innerhalb von 16 Monaten ab dem Prioritätsdatum genannt werden müssen, steht nicht in Einklang mit dem EPÜ und seiner Ausführungsordnung.

6. Nach Artikel 81 EPÜ ist in der europäischen Patentanmeldung der Erfinder zu nennen. Regel 17 (1) EPÜ schreibt vor, daß die Erfindernennung im Erteilungsantrag selbst oder, wenn der Anmelder nicht oder nicht der einzige Erfinder ist, in einem gesonderten Schriftstück zu erfolgen hat, das zusammen mit dem Erteilungsantrag ein-

Board's opinion, the Receiving Section remained competent to issue its decision even after responsibility for the further examination of the European patent application has passed to the Examining Division. Any interpretation of Articles 16 and 18 EPC which compelled the Examining Division to consider the request for rectification *de novo* in circumstances such as those of the present case would be pointlessly wasteful of time and money.

4. The appellants themselves sought to have the question of rectification decided by the Legal Division under the provisions of Article 20 EPC, by way of correction of an entry in the Register of European Patents. The combined effect of Article 127 EPC and Rule 92 (1) (b) is that after (but not before) publication of the European patent application, particulars of the designated inventors have to be entered in the Register. However, as the Receiving Section is responsible for formalities and publication (Article 16 EPC) it must also be responsible for questions concerning designation of inventors which arise before publication - as was the situation in the present case. It follows that the Receiving Section acted rightly when it regarded the appellants' representatives' letter dated 29 December 1981 as a request for a decision on an application under Rule 19 (1) EPC. It is unnecessary in the present case to decide the general question whether there are situations in which the Legal Division has exclusive or concurrent competence under Article 20 EPC, when a European patent application or a granted European patent is the subject of procedures before another department of the European Patent Office.

5. The substantive issues in this appeal concern the applicability and interpretation of Rule 19 (1) EPC. On the general question of the applicability of Rule 19 (1) EPC to the circumstances of the present case, the Legal Board of Appeal has no hesitation in confirming the opinion of the Receiving Section that the Rule applies. The idea that there is a general principle that all inventors should be named within a period of 16 months from the priority date, is not in accordance with the provisions of the EPC and the Implementing Regulations.

6. In conformity with Article 81 EPC, the European patent application must designate the inventor. Rule 17 (1) EPC requires that the designation shall be filed in the request for the grant itself or, if the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, in a separate, but necessarily accompanying, document. The accuracy of the designation is not

est d'avis que la Section de dépôt demeurerait compétente pour rendre une décision, même après que la compétence pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet européen fût passée à la Division d'examen. Toute interprétation des articles 16 et 18 de la CBE qui contraindrait la Division d'examen à examiner à nouveau la requête en rectification en des circonstances analogues à celles de la présente espèce occasionnerait une perte de temps et d'argent parfaitement injustifiée.

4. La requérante a elle-même demandé que la question de la rectification soit tranchée par la Division juridique, en vertu des dispositions de l'article 20 de la CBE, au moyen de la correction d'une mention portée dans le Registre européen des brevets. L'application conjointe de l'article 127 et de la règle 92(1) g) de la CBE a pour effet que les indications concernant les inventeurs désignés doivent être mentionnées dans le Registre, uniquement après que la demande de brevet a été publiée. Etant donné toutefois que la Section de dépôt est compétente pour examiner la demande quant à certaines irrégularités, ainsi que pour la publier (article 16 CBE), il lui incombe également de résoudre — comme en l'espèce — les questions relatives à la désignation des inventeurs qui se posent avant la publication. La Section de dépôt a donc à bon droit considéré la lettre des mandataires de la requérante en date du 29 décembre 1981 comme une requête en rectification de la désignation de l'inventeur conformément à la règle 19(1) de la CBE. Il n'y a pas lieu d'apprécier ici d'une manière générale s'il existe des situations dans lesquelles la Division juridique a, en vertu de l'article 20 de la CBE, une compétence exclusive ou non exclusive lorsqu'une demande de brevet européen ou un brevet européen délivré fait l'objet d'une procédure en cours devant une autre instance de l'Office européen des brevets.

5. Les points essentiels du litige portent sur l'applicabilité et l'interprétation de la règle 19(1) de la CBE. En ce qui concerne la question générale de l'applicabilité de la règle 19(1) de la CBE à la présente espèce, la Chambre n'hésite pas à faire sien le point de vue de la Section de dépôt selon lequel cette règle est applicable. L'idée qu'il existerait un principe général, en vertu duquel tous les inventeurs devraient être désignés dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité, ne s'accorde pas avec les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution.

6. En conformité de l'article 81 de la CBE, la demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. La règle 17(1) de la CBE dispose que la désignation de l'inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance ou, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, dans un document séparé mais accom-



gereicht werden muß. Die Richtigkeit der Erfindernennung wird vom Europäischen Patentamt nicht geprüft (R. 17 (2) EPÜ); die Eingangsstelle muß jedoch nach Artikel 91 (1) f) EPÜ prüfen, ob die Erfindernennung nach Artikel 81 erfolgt ist. Stellt die Eingangsstelle behebbare Mängel fest, so hat sie dem Anmelder nach Regel 42 EPÜ Gelegenheit zu geben, diese Mängel zu beseitigen (vgl. Art. 91 (2), (5) EPÜ). Nur in diesem Fall ist eine Frist von 16 Monaten zur Berichtigung gegeben (vgl. Art. 91 (5), R. 42 (1) EPÜ).

7. Zudem ist Regel 19 EPÜ vom Wortlaut her auf alle Fälle anzuwenden, in denen eine Berichtigung der Erfindernennung beantragt wird. Dazu ist immer ein vom europäischen Patentanmelder oder -inhaber selbst oder mit seiner Zustimmung gestellter Antrag erforderlich.

8. Regel 19 (1) EPÜ schreibt vor, daß eine unrichtige Erfindernennung nur auf Antrag berichtigt werden kann; "mit dem Antrag ist die Zustimmungserklärung des zu Unrecht als Erfinder Genannten" einzureichen. Geht man davon aus, daß der neunte Erfinder hätte genannt werden müssen, so war die Erfindernennung eindeutig "eine unrichtige Erfindernennung" im Sinne der Regel 19 (1) EPÜ. Im vorliegenden Fall liegt die Schwierigkeit darin, die wahre Bedeutung der Formulierung "zu Unrecht als Erfinder Genannter" in dieser Regel, die Teil eines internationalen Vertrages ist, zu ermitteln.

9. Der Beschwerdeführerin zufolge waren die acht ursprünglich genannten Erfinder im vorliegenden Fall nicht "zu Unrecht genannt" worden. "Zu Unrecht genannt" könne nur werden, wer nicht den Anspruch auf Erfindernennung nach Artikel 62 EPÜ habe, und seine Zustimmungserklärung zur Berichtigung sei nur erforderlich, wenn die Löschung der Nennung beantragt werde. Dies gehe aus der Formulierung der Regel 19 (1) EPÜ eindeutig hervor; auch wenn man sie im Zusammenhang des EPÜ oder im Lichte seines Zieles und Zweckes auslege, könne aus dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" nicht herausgelesen werden, daß zu Recht genannte Personen der Hinzufügung weiterer Erfinder zustimmen müßten.

10. Da das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge nur für Verträge gilt, die nach seinem Inkrafttreten geschlossen worden sind, ist dieses Übereinkommen nicht auf die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens anzuwenden. Es ist jedoch eine anerkannte Tatsache, daß das im Wiener Übereinkommen in den Artikeln 31 und 32 über die Auslegung von Verträgen Gesagte lediglich das bestehende Völkerrecht festschreibt (vgl. z. B.

verified by the European Patent Office (Rule 17 (2) EPC) but, in accordance with Article 91 (1) (f) EPC, the Receiving Section must examine whether the designation of the inventor has been made in accordance with Article 81 EPC. Where the Receiving Section notes that there are deficiencies which may be corrected, it is required to give the applicant an opportunity to correct them in accordance with Rule 42 EPC (cf. Article 91 (2), (5) EPC). It is only in such a case that there is a period of 16 months for correction (cf. Article 91 (5), Rule 42 (1) EPC).

7. Furthermore, by its terms, Rule 19 EPC applies to all cases in which rectification of the designation of the inventor is sought. A request filed by, or with the consent of, the applicant for or proprietor of the European patent is always necessary.

8. Rule 19 (1) EPC provides that an incorrect designation of an inventor may not be rectified save upon request "accompanied by the consent of the wrongly designated person". Assuming that the ninth inventor should have been designated, the designation was clearly "an incorrect designation of an inventor" within the meaning of Rule 19(1) EPC. The problem in the present case is to determine the true meaning of the words "wrongly designated person" in that Rule, which forms part of an international treaty.

9. According to the appellants' argument, the eight inventors originally named in the present case were not "wrongly designated" persons. Persons would be "wrongly designated" only if they were not entitled to be designated in accordance with Article 62 EPC and their consent to rectification should only be required if the request made is for the cancellation of their designation. In the appellants' view, this is the plain meaning of the language of Rule 19(1) EPC and nothing in the context of the EPC or in the light of its object and purpose requires the words "wrongly designated" to be interpreted as requiring that persons who have been rightly designated must consent to the addition of the name of any other person.

10. Since it applies only to treaties concluded after it came into force, the Vienna Convention on the Law of Treaties does not apply to the interpretation of the European Patent Convention. Nevertheless, it is well recognised that what the Vienna Convention says in its Articles 31 and 32 about interpretation of treaties does no more than codify already-existing public international law. (Cf., e.g., the speech of Lord Diplock in *Fothergill v. Monarch*

pagnant nécessairement ladite requête. L'Office européen des brevets ne contrôle pas l'exactitude de la désignation (règle 17 (2) CBE), mais, selon les dispositions de l'article 91 (1) f) de la CBE, la Section de dépôt doit examiner si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81 de la CBE. Lorsque la Section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle est tenue de donner au demandeur la faculté de remédier à ces irrégularités, conformément à la règle 42 de la CBE (cf. article 91 (2), (5) CBE). Le délai de seize mois prévu pour la correction n'est applicable que dans un tel cas (cf. article 91 (5), règle 42 (1) CBE).

7. En outre, aux termes mêmes de la règle 19 de la CBE, cette disposition s'applique à tous les cas dans lesquels une rectification de la désignation de l'inventeur est requise. Une requête présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet ou accompagnée de son consentement est toujours nécessaire.

8. La règle 19 (1) de la CBE dispose qu'une désignation erronée de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête "accompagnée du consentement de la personne désignée à tort". En admettant que le neuvième inventeur eût dû être mentionné, la désignation constituait manifestement "une désignation erronée de l'inventeur" au sens de la règle 19 (1) de la CBE. Le problème, dans le présent cas, consiste à déterminer le sens véritable de l'expression "personne désignée à tort" dans cette règle, qui fait partie d'un traité international.

9. Selon l'argumentation développée par la requérante, les huit inventeurs initialement désignés ne seraient pas des "personnes désignées à tort". On ne peut qualifier ainsi que des personnes qui n'ont pas le droit d'être désignées conformément à l'article 62 de la CBE, et leur consentement à la rectification serait requis uniquement dans le cas où la requête présentée tend à l'annulation de leur désignation. Tel serait, selon la requérante, le sens évident qu'il convient d'attribuer à la formulation de la règle 19 (1) et rien dans le contexte de la CBE ou à la lumière de son objet et de son but n'obligerait à interpréter l'expression "désignée à tort" comme impliquant que les inventeurs correctement désignés doivent consentir à l'adjonction du nom d'une autre personne.

10. La Convention de Vienne sur le droit des traités s'appliquant uniquement aux traités conclus après son entrée en vigueur, elle n'est pas applicable à l'interprétation de la Convention sur le brevet européen. Il est toutefois généralement admis que les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne, relatifs à l'interprétation des traités, ne font que codifier un corps de droit international public déjà existant (cf. par exemple l'exposé de Lord Diplock dans

das Plädoyer von Lord Diplock in der Sache *Fothergill gegen Monarch Airlines* [1981] A.C. 251 und den Vortrag von Dr. Bruchhausen, Richter am Bundesgerichtshof über "Die Methodik der Auslegung und Anwendung des europäischen Patentrechts und des harmonisierten nationalen Patentrechts" auf dem Symposium europäischer Patentrichter vom 20. bis 22. Oktober 1982 im EPA München, veröffentlicht in GRUR Int. 1983, 205).

11. Einer der in Artikel 31 des Wiener Übereinkommens festgelegten Grundsätze für die Auslegung von Verträgen besagt, daß ein Vertrag in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen ist. Die Beschwerdeführerin stützt sich deshalb auf die gewöhnliche Bedeutung des Ausdrucks "zu Unrecht Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ. Hierzu ist sie berechtigt, wenn kein Hinweis dafür vorliegt, daß die Vertragsstaaten dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" eine besondere Bedeutung geben wollten. Die Beschwerdeführerin und die Kammer haben beide das Material in den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz und in den anderen vorbereitenden Dokumenten zum EPÜ sorgfältig geprüft; es deutet nichts darauf hin, daß die Vertragsstaaten dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" eine besondere Bedeutung geben wollten. Aus den Berichten (Rdn. 2047-2064, 278-280 und 323-325) geht zwar hervor, daß die Diplomatische Konferenz die Möglichkeit ins Auge gefaßt hatte, die Aufnahme weiterer Erfinder in die Erfindernennung im Wege einer Berichtigung nach Regel 19(1) EPÜ vorzusehen (siehe insbesondere Rdn. 2059-2062); es gibt jedoch keinen Hinweis dafür, daß sie dies von der Zustimmung der bereits genannten Erfinder abhängig machen wollte.

12. In Zusammenhang mit Regel 19 (1) EPÜ stehen die Artikel 62 und 81 EPÜ und die Regeln 17 und 18 EPÜ. Diese Bestimmungen geben dem Erfinder insgesamt folgende Rechte: das Recht gegenüber dem Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents, vor dem Europäischen Patentamt als Erfindergenannt zu werden; das Recht, in der europäischen Patentanmeldung genannt zu werden; das Recht, von der Erfindernennung unterrichtet zu werden; das Recht, auf der veröffentlichten europäischen Patentanmeldung und der europäischen Patentschrift als Erfinder vermerkt zu werden, sowie das Recht, bei Streitigkeiten mit dem Patentanmelder oder -inhaber auch gegen dessen Willen genannt zu werden, wenn der Erfinder eine rechtskräftige Entscheidung eines nationalen Gerichts einreicht, aus der hervorgeht, daß der Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet ist, ihn als Erfinder zu nennen. Da es sich hierbei um wichtige Rechte handelt, dürfen Dritte nicht ohne weiteres in ihre Ausübung eingreifen können. Es ist festzuhalten, daß die obengenannten

*Airlines* [1981] A.C. 251 and the paper of Judge Bruchhausen "Interpretation and application of European patent law and harmonised national patent law" given at the Symposium for European Patent Judges held at the EPO Munich, 20-22 October 1982: in German in GRUR Int. 1983, 205.)

11. One of the fundamental principles of interpretation of treaties codified in Article 31 of the Vienna Convention is that the ordinary meaning is to be given to the terms of a treaty in their context and in the light of its object and purpose. The present appellants, therefore, rely on the ordinary meaning of the expression "wrongly designated" in Rule 19 (1) EPC. They are entitled to do this if there is no indication that the Contracting States intended that a special meaning should be given to "wrongly designated". Both the appellants and the Board have carefully studied the material in the Minutes of the Munich Diplomatic Conference and in the other preparatory documents for the EPC but nothing therein indicates that the Contracting States intended that "wrongly designated" should have a special meaning. It is clear from the Minutes (paragraphs Nos. 2047-2064, 278-280 and 323-325) that the Diplomatic Conference envisaged that the addition of inventors to designations would be possible by way of rectification under Rule 19 (1) EPC (see especially paragraphs Nos. 2059-2062) but there is no suggestion that those inventors already named would have to consent.

12. The context of Rule 19 (1) EPC includes the provisions of Articles 62 and 81 EPC and those of Rules 17 and 18 EPC. Taken together, these provisions give an inventor: the right *vis-à-vis* the applicant for or proprietor of a European patent to be mentioned as such before the EPO; the right to be designated in the European patent application; the right to be notified of the designation; the right to be mentioned as inventor in the published European patent application and the European patent specification; and, in the event of a dispute with the applicant or proprietor of the patent, the right to be mentioned even against the wishes of the applicant or proprietor if he has a final decision of a national court whereby the applicant or proprietor is required to designate him as inventor. These are important rights and clearly it should not be possible for third parties to interfere easily with their exercise. It is to be noted that the cited provisions give an inventor rights *vis-à-vis* the applicant or proprietor but they do not give him rights *vis-à-vis* any

l'affaire *Fothergill C/Monarch Airlines* (1981) A.C. 251, ainsi que la communication du juge Bruchhausen, "Méthodologie de l'interprétation et de l'application du droit européen et des droits nationaux harmonisés en matière de brevets", présentée au Colloque européen des juges de brevets qui s'est tenu à l'OEB à Munich, du 20 au 22 octobre 1982: cf. GRUR Int. 1983, 205 en allemand).

11. En ce qui concerne l'interprétation des traités, l'un des principes fondamentaux inscrits dans l'article 31 de la Convention de Vienne consiste à attribuer leur sens ordinaire aux termes d'un traité pris dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. La requérante s'appuie donc sur le sens ordinaire de l'expression "désignée à tort", qui figure à la règle 19 (1) de la CBE. Elle en a le droit si rien n'indique que les Etats contractants entendaient donner un sens particulier à l'expression "désignée à tort". La requérante et la Chambre ont soigneusement analysé les procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich et les autres documents relatant les travaux préparatoires à la CBE, mais elles n'ont pu y relever aucun élément attestant que les Etats contractants entendaient donner un sens particulier à l'expression "désignée à tort". Il ressort des procès-verbaux (points 2047 à 2064, 278 à 280 et 323 à 325) que la Conférence diplomatique a envisagé d'offrir au demandeur la possibilité de compléter les désignations en procédant à une rectification en vertu de la règle 19 (1) (cf. notamment les points 2059 à 2062), mais rien ne permet de penser qu'il entrât dans les intentions de la Conférence de rendre obligatoire en pareil cas le consentement des inventeurs déjà désignés.

12. Le contexte de la règle 19 (1) de la CBE englobe les articles 62 et 81 de la CBE et les règles 17 et 18 de la CBE. Considérées conjointement, ces dispositions confèrent à l'inventeur les droits suivants: l'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets; il a le droit d'être désigné dans la demande de brevet européen et d'être avisé de cette désignation; il a le droit d'être désigné comme inventeur dans la publication de la demande de brevet européen et le fascicule du brevet européen; en cas de litige avec le demandeur ou le titulaire du brevet européen, il a le droit d'être désigné même contre le gré dudit demandeur ou titulaire, s'il peut se prévaloir d'une décision passée en force de chose jugée, qui a été rendue par une juridiction nationale et en vertu de laquelle le demandeur ou le titulaire est tenu de le désigner en tant qu'inventeur. Etant donné qu'il s'agit de droits importants, il ne devrait pas être

\* Übersetzung.

\* Official text.

\* Traduction.

Bestimmungen dem Erfinder zwar Rechte gegenüber dem Anmelder oder Patentinhaber, nicht aber gegenüber anderen genannten Erfindern einräumen. Der Zusammenhang rechtfertigt demnach die Auslegung, die die Beschwerdeführerin dem Wort "zu Unrecht" in dem Ausdruck "zu Unrecht Genannter" in Regel 19 (1) EPÜ beimißt.

13. Was Ziel und Zweck des Übereinkommens in bezug auf den Erfinder belangt, so wollte die Münchner Diplomatische Konferenz diesem eine klare und starke Rechtsstellung verleihen. Könnte das Recht eines Erfinders auf öffentliche Anerkennung durch die Handlung oder Untätigkeit eines anderen, bereits genannten Erfinders zunichte gemacht werden, so würde einem Erfinder, der nicht genannt worden ist, dessen Nennung der Anmelder oder Inhaber des europäischen Patents aber zugestimmt hat, unter Umständen großes Unrecht zugefügt; dies wäre z. B. dann der Fall, wenn ein bereits genannter Erfinder tot oder nicht auffindbar ist, seine Zustimmung absichtlich verweigert oder das Schreiben, mit dem seine schriftliche Zustimmung eingeholt werden soll, einfach unbeantwortet läßt. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Ansicht, daß auch das Argument der Beschwerdeführerin, daß bei mehreren Erfindern nicht unbedingt jeder weiß, wer alles als Miterfinder beteiligt war, nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

14. Ein Vergleich der an das Europäische Patentübereinkommen angepaßten nationalen Rechtssysteme der Vertragsstaaten zeigt, daß hinsichtlich des Erfordernisses der Erfindernennung und insbesondere der Zustimmung der genannten Erfinder zur Nennung weiterer Erfinder keine Einheitlichkeit besteht. Mindestens ein Vertragsstaat sieht vor, daß das nationale Patentamt Ansprüche auf weitere Erfindernennungen untersuchen muß (vgl. Patentgesetz des Vereinigten Königreichs 1977 § 13; Patentausführungsbestimmungen 1978, R. 14). Andere Staaten verlangen ausdrücklich die Zustimmung der bereits genannten Erfinder (vgl. österreichisches Patentgesetz 1970, Art. 20 (4); italienisches Patentgesetz (VO Nr. 1127 vom 29. Juni 1939, geändert durch VO Nr. 338 vom 22. Juni 1979), Art. 39). Wieder andere verlangen die Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder Genannten (vgl. französische Patentverordnung vom 19. September 1979, Art. 62; schweizerisches Patentgesetz vom 19. Oktober 1977, Art. 37). Die an den nationalen Rechtssystemen vorgenommenen Änderungen lassen somit keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Absicht der Vertragsstaaten zu. Da es keine einheitliche Regelung gibt, kann die Kammer das Recht des EPÜ auch nicht an das nationale Recht der Vertragsstaaten anpassen.

designated co-inventors. The context, therefore, serves to justify the appellants' interpretation of the word "wrongly" in the expression "wrongly designated" in Rule 19 (1) EPC.

13. So far as the object and purpose of the Convention are concerned, in respect of inventors the intention of the Munich Diplomatic Conference was to give inventors a clear and strong legal position. If an inventor's right to public recognition could be defeated by the action or inaction of another inventor already named, this could lead to substantial injustice to an inventor who had not been named, although the applicant for or proprietor of the European patent consented to his being named, where, for example, an inventor already named was dead or could not be traced, arbitrarily refused his consent or simply neglected to answer correspondence requesting his written consent. The Legal Board of Appeal considers that there is also some force in the appellants' argument that one of a number of inventors simply may not know who all the possible co-inventors were.

14. Examination of the national laws of Contracting States as amended following the signing of the European Patent Convention shows that there is no harmonisation of these laws in the matter of requiring the designation of inventors and, in particular, consent of designated inventors to the naming of additional inventors. At least one Contracting State provides for investigation by the national Patent Office of claims for further designation of inventors: cf. United Kingdom Patents Act 1977, section 13, Patents Rules 1978, Rule 14. Other States explicitly require consent of already designated co-inventors: cf. Austrian Patent Law of 1970, Article 20 (4); Italian Patent Law (Ordinance No. 1127 of 29 June 1939 as amended by Ordinance No. 338 of 22 June 1979), Article 39. Yet others require consent of the person wrongly designated (cf. French Patent Ordinance of 19 September 1979, Article 62; Swiss Industrial Property Law of 19 October 1977, Article 37). It is, therefore, not possible to draw any relevant conclusion as to the intention of the Contracting States from their subsequent action in amending their national laws. Furthermore, as there is no uniformity of approach, there is nothing the Board can do to harmonise the law of the EPC with national laws of the Contracting States.

possible à des tiers d'en entraver facilement l'exercice. Il y a lieu d'observer que les dispositions susmentionnées donnent à l'inventeur des droits à l'égard du demandeur ou du titulaire, mais pas à l'égard d'un co-inventeur désigné. Par conséquent, le contexte justifie l'interprétation donnée par la requérante à l'adverbe "à tort" dans l'expression "désignée à tort", qui figure à la règle 19 (1) de la CBE.

13. En ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, l'intention de la Conférence diplomatique de Munich à l'égard des inventeurs était de donner à ceux-ci un statut légal nettement défini et solide. Si le droit d'un inventeur à être reconnu du public pouvait être mis en échec par l'action ou l'inaction d'un autre inventeur déjà désigné, il pourrait en résulter une grave injustice envers un inventeur non désigné — alors même que le demandeur ou le titulaire du brevet européen aurait consenti à ce qu'il soit désigné — lorsque par exemple un inventeur déjà désigné serait décédé ou ne pourrait être retrouvé, lorsqu'il refuserait arbitrairement son consentement ou négligerait tout simplement de répondre à une demande de consentement écrit. La Chambre reconnaît une certaine valeur à l'argument de la requérante selon lequel l'un des inventeurs peut tout simplement ne pas connaître tous les co-inventeurs éventuels.

14. L'analyse des législations nationales des Etats contractants telles que modifiées à la suite de la signature de la Convention sur le brevet européen montre qu'elles ne sont pas harmonisées en ce qui concerne l'exigence de désignation des inventeurs et, notamment, le consentement des inventeurs déjà désignés à la mention d'autres inventeurs. Un Etat contractant au moins prévoit l'examen par l'Office national des brevets de requêtes en désignation d'autres inventeurs: cf. Loi de 1977 sur les brevets du Royaume-Uni, section 13, Règlement de 1978 sur les brevets, règle 14. D'autres Etats exigent expressément le consentement des co-inventeurs déjà désignés: cf. Loi autrichienne de 1970 sur les brevets, article 20 (4); loi italienne sur les brevets (Décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, tel que modifié par le décret n° 338 du 22 juin 1979), article 39. Toutefois, certains Etats exigent le consentement de la personne désignée à tort (cf. décret français sur les brevets du 19 septembre 1979, article 62; ordonnance suisse relative aux brevets d'invention du 19 octobre 1977 (Ordonnance sur les brevets, article 37). Par conséquent, il n'est pas possible, en se fondant sur les modifications ultérieurement apportées par les Etats contractants à leurs législations nationales respectives, de tirer une conclusion pertinente quant à leur intention. En outre, en l'absence d'une approche uniforme, la Chambre n'a aucun moyen d'harmoniser le droit issu de la CBE avec les droits nationaux des Etats contractants.

15. Aus allen diesen Gründen muß die Auslegung, die die Eingangsstelle der Regel 19 (1) EPÜ gegeben hat, zurückgewiesen und die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden. Unter diesen Umständen erübrigt es sich, die Rechtswirksamkeit der am 21. April 1983 eingereichten Zustimmungserklärung (vgl. Nr. XIII) zu prüfen.

16. Aus den unter den Nummern 2 bis 4 dargelegten Gründen lag kein Verfahrensmangel seitens der Eingangsstelle vor; der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr muß daher nach Regel 67 EPÜ zurückgewiesen werden.

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

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 22. Februar 1982 wird aufgehoben.
2. Die zu der europäischen Patentanmeldung Nr. 81302 677.0 eingereichte Erfindernennung wird entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin vom 28. September 1981 geändert.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

\* Übersetzung.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
12. Januar 1984  
T 128/82\* \*\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: H. Robbers  
M. Prélot  
K. Jahn  
P. Ford

**Anmelder: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft**

**Stichwort: "Pyrrolidin-Derivate/  
HOFFMANN-LA ROCHE"**

**EPÜ Artikel 54 (5), 52 (4)**

**"Erste medizinische Indikation"**

*Leitsatz*

*Wird ein bekannter Stoff erstmals für die Therapie bereitgestellt und beansprucht, so zwingt allein der Umstand, daß anmeldungsgemäß eine spezifische Anwendung offenbart ist, zu keiner Einschränkung des zweckgebundenen Stoffanspruchs auf diese Anwendung.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 9. Februar 1979 eingegangene und am 22. August 1979 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 79 100 378.3 mit der Veröffentlichungsnummer 0 003 602, für welche die Prio-

\* Amtlicher Text.

\*\* Auf Grund der vorliegenden Entscheidung T 128/82 sind die Richtlinien für die Prüfung im EPA in Teil C—IV, 4.2 geändert worden. Diese Änderung der Richtlinien wird in diesem Amtsblatt auf den Seiten 189-190 verlautbart.

15. For all these reasons, therefore, the Receiving Section's interpretation of Rule 19 (1) EPC must be rejected and the decision under appeal must be set aside. In these circumstances, it is unnecessary to consider the legal effect of the document relating to consent filed on 21 April 1983 (cf. paragraph XIII above).

16. For the reasons set out in paragraphs 2 to 4 above there was no procedural violation by the Receiving Section and it follows that the request for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC must be rejected.

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

1. The Decision of the Receiving Section of the European Patent Office dated 22 February 1982 is set aside.
2. The designation of inventors filed in respect of European patent application No. 81302677.0 shall be amended in accordance with the request filed by the appellants on 28 September 1981.
3. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

\* Official text.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
12 January 1984  
T 128/82\*\*\***

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: H. Robbers  
M. Prélot  
K. Jahn  
P. Ford

**Applicant: F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft**

**Headword: "Pyrrolidine-Derivatives/  
HOFFMANN-LA ROCHE"**

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

**"First medical indication"**

*Headnote*

*Where a known compound is for the first time proposed and claimed for use in therapy, the fact that a specific use is disclosed in the specification does not in itself call for a restriction of the purpose-limited product claim to that use.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No. 79 100 378.3 filed on 9 February 1979 and published on 22 August 1979 (publication No. 0 003 602) which claimed priority of the earlier Swiss application

\* Translation.

\*\* The present decision T 128/82 has led to an amendment being made to Part C, Chapter IV, 4.2 of the Guidelines for Examination in the European Patent Office. The text of the amendment is published on pages 189-190 of this issue of the Official Journal.

15. Il suit de ce qui précède qu'il convient de rejeter l'interprétation de la règle 19 (1) de la CBE donnée par la Section de dépôt, et d'annuler la décision entreprise. Dans ces conditions, il se révèle superflu d'examiner l'effet juridique du document relatif au consentement produit le 21 avril 1983 (cf. point XIII).

16. Pour les raisons exposées aux points 2, 3 et 4, aucun vice substantiel de procédure ne saurait être imputé à la Section de dépôt; il convient donc, conformément à la règle 67 de la CBE, de rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours.

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

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 22 février 1982 est annulée.
2. La désignation des inventeurs déposée au titre de la demande de brevet européen n° 81 302 677.0 sera modifiée conformément à la requête présentée par la requérante le 28 septembre 1981.
3. La requérante est déboutée de sa demande en remboursement de la taxe de recours.

\* Traduction.

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1 du  
12 janvier 1984  
T 128/82\*\*\***

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: H. Robbers  
M. Prélot  
K. Jahn  
P. Ford

**Demanderesse: Sté F. Hoffmann-La Roche & Co.**

**Référence: "Dérivés de pyrrolidine/  
HOFFMANN-LA ROCHE"**

**Articles 54 (5) et 52 (4) de la CBE**

**"Première application thérapeutique"**

*Sommaire*

*Lorsqu'est revendiquée une substance connue faisant pour la première fois l'objet d'une application thérapeutique, le seul fait qu'une application particulière est révélée dans la demande ne limite pas obligatoirement à cette application la revendication de substance proposée à une fin spécifique.*

**Exposé des faits et conclusions**

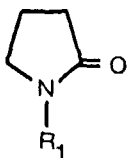
I. La demande de brevet européen n° 79 1 00 378.3 déposée le 9 février 1979 et publiée le 22 août 1979 sous le numéro 0 003 602, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande

\* Traduction

\*\* Pour tenir compte de la présente décision T 128/82, une modification a été apportée au point 4.2 de la partie C—IV des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Le texte de cette modification est publié aux pages 189-190 du présent numéro du Journal officiel.

rität der schweizerischen Voranmeldung CH 1404/78 vom 10. Februar 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 31. März 1982 zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschuß lagen die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 8 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel



worin R<sub>1</sub> o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxybenzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet als pharmazeutische Wirkstoffe.

2. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als pharmazeutischer Wirkstoff.

3. Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe.

4. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernder Wirkstoff.

5. Arzneimittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I.

6. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I.

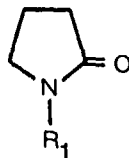
7. Arzneimittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon.

8. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung nicht die Bedingungen von Art. 52 Absatz 4 und Art. 54 Absatz 5 EPÜ erfülle. Der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 betreffe vorbekannte Pyrrolidin-Derivate, deren pharmazeutische Brauchbarkeit allerdings bisher nicht beschrieben sei. Gemäß Art. 54 Absatz 5 könne ein solcher Gegenstand als neu betrachtet werden, sofern er zur Anwendung in einem der in Art. 52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sei und seine Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehöre. Diese Forderung erfülle der Gegenstand der geltenden Ansprüche 1, 2, 5 und 7 deshalb nicht, weil er nicht auf die spezifisch erstmals gefundene therapeutische Verwendung der bekannten Verbindungen

CH 1404/78 of 10 February 1978 was refused by the decision of the Examining Division 005 of the European Patent Office dated 31 March 1982. The decision was based on claims 1-8 as originally filed reading as follows:

1. Pyrrolidine derivatives having the general formula



wherein R<sub>1</sub> signifies o-methoxybenzoyl, m-methoxybenzyl, p-methoxybenzyl or p-fluorbenzyl as an active pharmaceutical substance.

2. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone as an active pharmaceutical substance.

3. Pyrrolidine derivatives having the general formula I as claimed in claim 1 as active substances combating cerebral insufficiency and increasing intellectual ability.

4. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone as an active substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

5. Medical preparations containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1.

6. A preparation combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1.

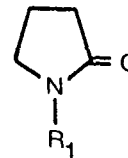
7. Medical preparations containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

8. A preparation combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

II. The application was refused on the grounds that it failed to fulfil the requirements of Article 52 (4) and Article 54 (5) EPC. Claims 1, 2, 5 and 7, it was stated, related to previously known pyrrolidine derivatives, although hitherto their pharmaceutical use had not been described. Under Article 54 (5) a subject-matter of this kind could be regarded as novel as long as it was intended for use with a method referred to in Article 52 (4) and its use in connection with one such method was not comprised in the state of the art. The subject-matter of the current claims 1, 2, 5 and 7 failed to meet this requirement because it was not limited to the specific therapeutic use of the known compounds as first disclosed. The word "a" ("einem" in the German text) used in Article 54 (5) EPC,

antérieure CH 1404/78 du 10 février 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen 005 de l'Office européen des brevets en date du 31 mars 1982. La décision de rejet a été rendue sur la base des revendications 1 à 8 déposées à l'origine, qui s'énoncent comme suit:

1. Dérivés de la pyrrolidine répondant à la formule générale



dans laquelle R<sub>1</sub> est un groupe o-méthoxybenzoyl, m-méthoxybenzyle, p-méthoxybenzyle ou p-fluorobenzyle, représentant les substances pharmacologiquement actives.

2. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone en tant que substance pharmacologiquement active.

3. Dérivés de la pyrrolidine selon la formule générale I indiquée dans la revendication 1, en tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

4. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone en tant que principe actif combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

5. Médicament renfermant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1.

6. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1.

7. Médicament renfermant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

8. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone.

II. La demande a été rejetée au motif qu'elle ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article 52 (4) et à l'article 54 (5) de la CBE. L'objet des revendications 1, 2, 5 et 7 concerne des dérivés de la pyrrolidine connus, dont l'utilisation en pharmacie n'a certes pas encore été décrite. Selon l'article 54 (5), un tel objet peut être considéré comme nouveau à condition qu'il soit utilisé pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 52, paragraphe 4 et que son utilisation pour l'une de ces méthodes ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Or, l'objet des revendications 1, 2, 5 et 7 considérées ne satisfait pas à cette condition pour la raison qu'il n'est pas limité à l'application thérapeutique spécifique, divulguée pour la première fois, des com-

dungen beschränkt sei. Das in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ verwendete Wort "einem" sei als Zahlwort zu betrachten.

Bei dieser Sachlage brauche auf die mangelnde Stützung der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 durch die Beschreibung nicht mehr eingegangen zu werden.

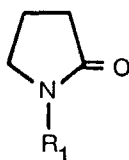
III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit dem am 26. Mai 1982 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung der vorgesehenen Gebühr Beschwerde erhoben. Die Begründung der Beschwerde wurde am 2. August 1982 nachgereicht.

Hierin vertritt die Beschwerdeführerin den Standpunkt, in einem solchen Fall müßten Stoffansprüche ohne spezifische, auf die konkret offenbarte(n) Verwendungsart(en) beschränkte Zweckangabe gewährbar sein. Das Wort "einem" in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ sei nicht als Zahlwort, sondern als unbestimmter Artikel zu betrachten. Die von der Prüfungsabteilung zur Anwendung gebrachte Auslegung der Artikel 54 Absatz 5 und 52 Absatz 4 EPÜ habe keine Basis im Europäischen Patentübereinkommen. Für die Patentansprüche ohne spezifische Indikationsangabe bestehe in diesem Fall ein ernstzunehmendes Rechtsschutzbedürfnis. Würden lediglich Ansprüche mit auf die konkret offenbarte Indikation beschränkter Zweckangabe erteilt, so ergebe sich außerdem eine gravierende Rechtsunsicherheit bezüglich der Tragweite und der Durchsetzbarkeit des Patents. Im übrigen seien die Ansprüche 1, 2, 5 und 7 von der Beschreibung gestützt und genügten damit dem Erfordernis nach Artikel 84 EPÜ.

IV. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der geltenden Patentansprüche 1 bis 8, hilfsweise im Umfang der geltenden Patentansprüche 3, 4, 6 und 8, zu beschließen.

V. Auf Veranlassung durch die Kammer wurden am 29. April 1983 neue Ansprüche eingereicht, die gemäß Schreiben vom 6. Juni 1983 ergänzt wurden. Diese haben folgenden Wortlaut:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel



worin R<sub>1</sub> o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxybenzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet, zur Anwendung als therapeutische Wirkstoffe.

2. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon zur Anwendung als therapeutischer Wirkstoff.

3. Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I zur Anwendung als der cerebralen Insuffi-

it was stated, should be regarded as having numerical significance.

In the circumstances there was no need to go further into the matter of the insufficient support provided by the description for claims 1, 2, 5 and 7.

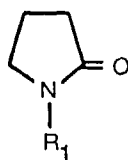
III. The applicants appealed against this decision by a document received on 26 May 1982 and duly paid the appeal fee. The statement of grounds was filed later on 2 August 1982.

In the statement of grounds the appellants submit that in such a case substance claims should be acceptable without a specific statement of purpose limited to the mode(s) of use actually disclosed. The word "einem" in Article 54 (5) EPC (German text), they claimed, should not be regarded as having numerical significance but as an indefinite article. The interpretation of Article 54 (5) and Article 52 (4) EPC as used by the Examining Division had, it was submitted, no basis in the European Patent Convention. There was a serious need for legal protection for the claims not containing a specific statement of indication. If only claims with a statement of purpose limited to the specifically disclosed indication were to be granted, this would in addition give rise to a serious uncertainty in law as to the scope and enforceability of the patent. Moreover, claims 1, 2, 5 and 7 were supported by the description and therefore met the requirements of Article 84 EPC.

IV. The appellants requested that the contested decision be rescinded and that a European patent be granted on the basis of the existing claims 1 to 8 or in the alternative with the scope of existing claims 3, 4, 6 and 8.

V. At the Board's request new claims were submitted on 29 April 1983 and certain additions were made to them in a communication dated 6 June 1983. These read as follows:

1. Pyrrolidine derivatives having the general formula



wherein R<sub>1</sub> signifies o-methoxybenzoyl, m-methoxybenzyl, p-methoxybenzyl or p-fluorbenzyl for use as an active therapeutic substance.

2. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone for use as an active therapeutic substance.

3. Pyrrolidine derivatives having the general formula I as claimed in claim 1 for use as active substances combating

posés connus. Le mot "une" utilisé dans l'article 54, paragraphe 5 de la CBE doit être considéré comme un terme numéral.

Il n'y a donc plus lieu, en l'occurrence, de se pencher sur la question de savoir si les revendications 1, 2, 5 et 7 se fondent suffisamment sur la description.

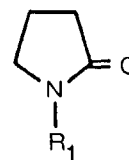
III. La requérante s'est régulièrement pourvue contre cette décision par lettre reçue le 26 mai 1982. Elle a simultanément acquitté la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 août 1982.

La requérante fait valoir qu'en pareil cas des revendications de substance devraient être admissibles sans indication de finalité limitée au(x) type(s) d'application explicitement décrit(s). Le mot "une" dans l'article 54 (5) de la CBE ne devrait pas être considéré comme un terme numéral, mais comme un pronom indéfini. L'interprétation que donne la Division d'examen des articles 54 (5) et 52 (4) de la CBE n'aurait aucun fondement dans ce texte. Pour les revendications sans indication d'application spécifique, il y aurait dans ce cas un sérieux besoin de protection juridique. Si n'étaient admises que des revendications limitées à la seule application expressément décrite, il s'ensuivrait en outre une grave insécurité juridique en ce qui concerne la portée et la solidité du brevet. D'autre part, les revendications 1, 2, 5 et 7 seraient étayées par la description et répondraient ainsi à l'exigence de l'article 84 de la CBE.

IV. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un brevet européen sur la base des revendications initiales 1 à 8 et, subsidiairement, sur la base des revendications initiales 3, 4, 6 et 8.

V. A l'instigation de la Chambre, ont été déposées le 29 avril 1983 de nouvelles revendications, qui ont été complétées suivant une lettre datée du 6 juin 1983. Elles s'énoncent comme suit:

1. Dérivés de la pyrrolidine de formule générale



dans laquelle R<sub>1</sub> est un groupe o-méthoxybenzoyl, m-méthoxybenzyle, p-méthoxybenzyle ou p-fluorobenzyle, pour leur application en tant que substances thérapeutiquement actives.

2. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone, pour son application en tant que substance thérapeutiquement active.

3. Dérivés de la pyrrolidine selon la formule générale I indiquée dans la revendication 1, pour leur application en

zienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe.

4. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon zur Anwendung als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernder Wirkstoff.

5. Arzneimittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

6. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

7. Arzneimittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

8. Der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbesserndes Mittel, enthaltend 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens.

Die Ansprüche 1-4 unterscheiden sich von den von der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Ansprüchen durch eine in Hinsicht auf den Wortlaut von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ verbesserte Fassung, die Ansprüche 5-8 durch die Ergänzung, daß das Arzneimittel ein pharmazeutisch inertes Exciapiens enthält.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Art. 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Der Gegenstand der Ansprüche geht nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Anwendung der im Anspruch 1 zusammengefaßten Stoffe als pharmazeutische Wirkstoffe und Arzneimittel wurde ursprünglich breit offenbart (vgl. Seite 1, Zeilen 7-10, Seite 2, Zeilen 3-9 und Seite 5, Zeilen 26-29 sowie die ursprünglichen Ansprüche 1, 2, 5, 7, 9 und 11).

3. Die Anmelderin hat der Fachwelt die neue Lehre vermittelt, die bisher nicht als pharmakodynamisch aktiv beschriebenen Pyrrolidin-Derivate der Formel I als therapeutische Wirkstoffe, insbesondere als der cerebralen Insuffizienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfähigkeit verbessernde Wirkstoffe, zu verwenden. Allerdings gehören die den beanspruchten Wirkstoffen zugrundeliegenden Pyrrolidin-Derivate zum Stand der Technik. Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) beschreibt u.a. das 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon, in der FR-A 2 294 698 wird auf Seite 3 Zeilen 30 bis 37 das 1-(p-Fluorbenzyl)-2-pyrrolidinon, in der Tabelle auf Seite 13 das 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und 1-(m-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon erwähnt. Ihre Anwendung zu irgendeinem Ver-

cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

4. 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone for use as an active substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability.

5. A medical preparation containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1 and a pharmaceutically inert excipient.

6. A substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing a pyrrolidine derivative having the general formula I as claimed in claim 1 and a pharmaceutically inert excipient.

7. A medical preparation containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and a pharmaceutically inert excipient.

8. A substance combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability containing 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and a pharmaceutically inert excipient.

Claims 1 to 4 differ from the claims as rejected by the Examining Division in that their formulation has been improved to take account of the wording of Article 54 (5) EPC, and claims 5 to 8 in the addition of a statement to the effect that the preparation contains a pharmaceutically inert excipient.

#### Reasons for the Decision

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

2. The subject-matter of the claims does not go beyond the content of the application in the version originally filed. Use of the compounds listed in claim 1 as active pharmaceutical substances and medical preparations was originally widely disclosed (cf. page 1, lines 7-10; page 2, lines 3-9 and page 5, lines 26-29, as also original claims 1, 2, 5, 7, 9 and 11).

3. The applicants have imparted to experts the new teaching that it is possible to use pyrrolidine derivatives having the formula I and not previously described as being pharmacodynamically active as active therapeutic substances, suitable especially for combating cerebral insufficiency and improving intellectual ability. However, the pyrrolidine derivatives on which the claimed substances are based are known in the art. Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) describes inter alia 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, while FR-A-2 294 698 makes mention, on page 3, lines 30 to 37, of 1-(p-fluorbenzyl)-2-pyrrolidinone and, in the Table on page 13, of 1-(p-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone and 1-(m-methoxybenzyl)-2-pyrrolidinone. However, their use in any method covered by Article

tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

4. 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone, pour son application en tant que principe actif combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles.

5. Médicament contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1 et un excipient pharmaceutiquement inerte.

6. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant un dérivé de la pyrrolidine de formule générale I selon la revendication 1 et un excipient pharmaceutiquement inerte.

7. Médicament contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et un excipient pharmaceutiquement inerte.

8. Agent combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles, contenant de la 1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et un excipient pharmaceutiquement inerte.

Les revendications 1 à 4 se distinguent des revendications qu'a rejetées la Division d'examen par une rédaction améliorée compte tenu des termes de l'article 54(5) de la CBE, et les revendications 5 à 8 par l'indication complémentaire que le médicament contient un excipient pharmaceutiquement inerte.

#### Motifs de la décision

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

2. L'objet des revendications ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée à l'origine. L'utilisation des produits rassemblés dans la revendication 1 comme substances pharmacologiquement actives et comme médicaments a été dès l'origine largement divulguée (voir page 1, lignes 7 à 10, page 2, lignes 3 à 9 et page 5, lignes 26 à 29, ainsi que les revendications initiales 1, 2, 5, 7, 9 et 11).

3. La demanderesse a fourni aux spécialistes l'enseignement nouveau qui consiste à utiliser des dérivés de la pyrrolidine selon la formule I, qui n'avaient pas jusqu'alors été décrits comme pharmacodynamiquement actifs, en tant qu'agents thérapeutiques, et notamment en tant que principes actifs combattant l'insuffisance cérébrale ou améliorant les capacités intellectuelles. Les dérivés de la pyrrolidine qui sont à la base des principes actifs revendiqués font assurément partie de l'état de la technique. Chemical Abstracts Vol. n° 65, 6 décembre 1965, abrégé n° 16256 en anglais décrit notamment la 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, tandis que dans le document FR-A-2 294 698 sont mentionnées à la page 3, lignes 30 à 37, la 1-(p-fluorbenzyl)-2-pyrrolidinone, dans le tableau de la page 13 la

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

fahren gemäß Art. 52 Absatz 4 EPÜ gehört aber nicht zum Stand der Technik. Ein solcher Gegenstand gilt gemäß Art. 54 (5) EPÜ als neu.

4. Auch dessen erfinderische Tätigkeit ist — in Übereinstimmung mit der Entscheidung der Prüfungsabteilung — zu bejahen. Zwar war aus Chemical Abstracts 87, 39272 m und 68145 e (1977) das 1-(3, 4,5-Trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon als die Lernfähigkeit oder das Erinnerungsvermögen verbessernder Wirkstoff bekannt. Der einzige Vertreter des Anmeldungsgegenstands, welcher ebenfalls am Stickstoffatom des Pyrrolidinokerns eine substituierte Benzoylgruppe trägt, das 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon, unterscheidet sich aber dadurch von dieser bekannten Verbindung, daß er anstelle der drei Methoxygruppen nur eine einzige Methoxygruppe enthält. Außerdem ist diese Methoxygruppe in der 2-(oder ortho-)Stellung des Benzoylrestes gebunden.

Aufgrund dieser strukturellen Unterschiede war es für einen Fachmann nicht vorauszusehen, daß die anmeldungsgemäßen Verbindungen einschließlich dieses 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon eine Verbesserung der Lernfähigkeit oder des Erinnerungsvermögens mit sich bringen würden. Ebenso war nicht naheliegend, daß sie überhaupt eine therapeutische Aktivität besitzen würden.

5. Die geltenden Ansprüche gehören zwei verschiedenen Anspruchskategorien an. Die Ansprüche 1-4 sind zweckgebundene Stoffansprüche, die Ansprüche 5-8 Mittelansprüche. Die Patentfähigkeit beider Anspruchskategorien an sich wurde von der Prüfungsabteilung sachlich nicht bestritten.

6. Die Begründung der Prüfungsabteilung kann jedenfalls nicht mehr für die geltenden Ansprüche 5 und 7 zutreffen. Artikel 54 Absatz 5 EPÜ betrifft vorbekannte Stoffe oder Stoffgemische; die Stoffgemische nach den Ansprüchen 5 und 7 sind hingegen nicht vorbekannt. Es ist daher nur noch die Frage zu untersuchen, ob die breite Fassung der Ansprüche 1 und 2 hinsichtlich Art. 54 Absatz 5 EPÜ zulässig ist.

7. Die hier vorliegende Frage ist in der Patentliteratur eingehend diskutiert worden. Neben Befürwortern der breitesten möglichen Zweckangabe gibt es auch Stimmen, die für eine beschränkte Zweckbestimmung plädieren. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Überlegungen pro und contra kann man z.B. in GAUMONT-*Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique* 1980, Seiten 441-455 finden. Diese Publikation wurde von der Beschwerde-

52 (4) EPC is not conventional. Under Article 54(5) EPC such subject-matter must be regarded as novel.

4. It must also be affirmed, in agreement with the decision of the Examining Division, that an inventive step has been achieved. Although 1-(3, 4,5-trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone was already known from Chemical Abstracts 87, 39272m and 68145e (1977) as a substance improving learning and memory ability, the only representative of the subject-matter of the application which also carries a substituted benzoyl group on the nitrogen atom of the pyrrolidinone nucleus, namely 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, differs from this known compound in that it contains only a single methoxy group instead of three. Moreover, this methoxy group is linked to the 2-(or ortho-) position of the benzoyl residue.

Given these structural differences it was impossible for a person skilled in the art to foresee that the compounds covered by the application, including this 1-(o-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, would bring about an improvement in learning and memory ability. Nor was it obvious that they would have any therapeutic activity.

5. The existing claims come under two different headings: claims 1 to 4 are purpose-limited substance claims and claims 5 to 8 are preparation claims. The patentability of both types of claims as such is not disputed in substance by the Examining Division.

6. However, the reasons adduced by the Examining Division can no longer be regarded as applying to the present claims 5 and 7. Article 54(5) EPC relates to substances or compounds already known in the art, which the compounds covered by claims 5 and 7 are not. The only question that, therefore, still has to be considered is whether the broad version of claims 1 and 2 is allowable having regard to Article 54(5) EPC.

7. The question involved here has been discussed in depth in the patent literature. Besides those advocating the widest possible statement of purpose there are also those who urge that the statement of purpose should be limited. A summary of the main arguments on either side is to be found, for example, in GAUMONT-*Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique* 1980, pages 441-455, a publication from which the applicants quote on

1-(p-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone et la 1-(m-méthoxybenzyl)-2-pyrrolidinone. Leur utilisation pour un quelconque procédé selon l'article 52 (4) de la CBE ne fait toutefois pas partie de l'état de la technique. Un tel objet est considéré comme nouveau conformément à l'article 54 (5) de la CBE.

4. Comme l'a admis la Division d'examen, il convient également de reconnaître qu'ils manifestent une activité inventive. Certes la 1-(3,4,5-triméthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone était connue comme principe actif améliorant les facultés intellectuelles ou la mémoire, d'après Chemical Abstracts Volume 87, n° 5, 1er août 1977 abrégé n° 39272 en anglais et volume 87 n° 9, 29 août 1977 abrégé n° 68145 en anglais. L'unique représentant de l'objet de la demande qui porte de même un groupe benzoylé substitué sur l'atome d'azote du cycle pyrrolidinone, la 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, se distingue toutefois de ce composé connu par le fait qu'il contient un seul groupe méthoxy au lieu de trois. En outre, ce groupe méthoxy est fixé sur la position 2 (ou ortho) du reste benzoylé.

A cause de ces différences de structure, l'homme du métier ne pouvait prévoir que les composés selon la demande, y compris cette 1-(o-méthoxybenzoyl)-2-pyrrolidinone, agiraient comme stimulants des facultés intellectuelles ou de la mémoire et il ne tombait pas sous le sens qu'ils fussent doués de propriétés thérapeutiques.

5. Les revendications actuelles appartiennent à deux catégories différentes. Les revendications 1 à 4 sont des revendications de substance proposée à une fin spécifique, tandis que les revendications 5 à 8 sont des revendications de moyen. La Division d'examen n'a pas soulevé d'objections de fond quant à la brevetabilité des deux catégories de revendications.

6. Les motifs énoncés par la Division d'examen ne sauraient en tout cas s'appliquer aux actuelles revendications 5 et 7. L'article 54 (5) de la CBE concerne des substances ou des compositions connues: or, les compositions selon les revendications 5 et 7 ne sont pas connues. Reste par conséquent à examiner la seule question de savoir si la rédaction des revendications 1 et 2 qui couvre une indication d'application étendue est admissible au regard de l'article 54 (5) de la CBE.

7. Cette question a été discutée de manière approfondie dans la littérature relative aux brevets. D'un côté, les tenants d'une indication d'application aussi large que possible, de l'autre, les partisans d'une indication d'application limitée. On peut trouver un compendium des réflexions les plus importantes sur les deux thèses en présence par exemple dans l'article de Gaumont, *Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique* 1980, pages 441 à 455,

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.



fürererin mehrmals zitiert.

8. Zunächst ist die Frage zu klären, ob das Europäische Patentübereinkommen die Basis für eine eng auszulegende, begrenzte therapeutische Zweckbestimmung bietet.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist dem Übereinkommen weder ein Verbot noch ein Gebot einer unbeschränkten Zweckbestimmung zu entnehmen. Weder in Art. 54 Absatz 5 noch in Artikel 52 Absatz 4 ist der Umfang der Zweckbestimmung des genannten chirurgischen oder therapeutischen Verfahrens eindeutig angegeben.

9. Es stellt eine allgemein anerkannte Regel des Völkerrechts dar, daß bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge subsidiär die Materialien zur Entstehungsgeschichte berücksichtigt werden können. Gemäß Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969\*\* können ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. Obwohl das Wiener Übereinkommen für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nicht unmittelbar anwendbar ist, weil es erst 1980 in Kraft getreten ist, wird allgemein anerkannt, daß lediglich bestehendes internationales Recht durch die Artikel 31 und 32 kodifiziert wurde (vgl. Lord Diplock, *Fothergill vs. Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 und GRUR Int. 1983, 205-212 (Bruchhausen)).

Ein Rückgriff auf die travaux préparatoires zu Artikel 54 (5) EPÜ liegt an sich nahe. Diese Bestimmung schafft materielles Patentrecht, das weder auf das Straßburger Übereinkommen über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts vom 27. November 1963 noch auf Vorbilder im nationalen Patentrecht der überwiegenden Zahl der auf der Münchner Diplomatischen Konferenz 1973 vertretenen Staaten zurückgeht. Die erwähnte Bestimmung führt neben dem allgemeinen Neuheitsbegriff (Artikel 54 (1) bis (4) EPÜ) für Stoffe und Stoffgemische auf dem Gebiet der chirurgischen und therapeutischen Behandlung sowie der Diagnostizierverfahren am menschlichen und tierischen Körper (im folgenden kurz: "therapeutischer Sektor") einen besonderen Neuheitsbegriff ein, der auf anderen technischen Gebieten unbekannt ist.

Als Vorbild für diese Regelung wurde dabei auf das französische Arzneimittel-

several occasions.

8. The first question needing clarification is whether the European Patent Convention offers a basis for a limited statement of therapeutic purpose susceptible of narrow interpretation.

In the opinion of the Board of Appeal the Convention neither prohibits nor requires an unlimited statement of purpose. Neither Article 54 (5) nor Article 52 (4) clearly stipulates the scope of statements of purpose for the surgical or therapeutic method referred to.

9. It is a generally recognised rule of international law that when interpreting international treaties ancillary use may be made of material relating to their genesis. Under Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969\*\*, recourse may be had to supplementary means of interpretation, particularly the preparatory work for a treaty and the circumstances in which it was concluded, in order to confirm the meaning arrived at by application of Article 31 or to determine the meaning when application of Article 31 (a) leaves the meaning ambiguous or obscure, or (b) produces a meaning which is obviously nonsensical or unreasonable. Although because it only came into force in 1980 the Vienna Convention cannot be applied directly to the interpretation of the European Patent Convention, it is generally accepted that Articles 31 and 32 merely codified international law as it already existed (cf. Lord Diplock, *Fothergill vs. Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 and GRUR Int. 1983, 205-212 (Bruchhausen)).

Recourse to the travaux préparatoires for Article 54 (5) EPC would in fact seem obvious. This article creates substantive patent law that does not go back to the Strasbourg Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention of 27 November 1963, and is also not modelled on concepts existing in the national patent laws of most countries represented at the Munich Diplomatic Conference of 1973. In addition to the general concept of novelty (Article 54 (1)-(4) EPC) this article also introduces, in respect of substances and compounds used in surgical and therapeutic treatment and in diagnostic processes carried out on humans and animals (hereinafter referred to briefly as "therapy"), a special concept of novelty unknown in other technical fields.

This article was based on the French form of patent for medical preparations

publication qui a été citée plusieurs fois par la requérante.

8. Il convient tout d'abord de déterminer si la Convention sur le brevet européen offre une base pour une indication d'application thérapeutique limitée, donnant lieu à une interprétation restrictive.

De l'avis de la Chambre, on ne peut tirer de la Convention ni une interdiction ni une prescription concernant une indication d'application illimitée. L'article 54 (5) et l'article 52 (4) ne précisent pas la portée des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique mentionnées.

9. En vertu d'une règle du droit international universellement admise, il est permis, lorsqu'on interprète des traités internationaux, de prendre en considération à titre subsidiaire les travaux préparatoires à leur conclusion. Selon l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969\*\*, il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31: a) laisse subsister des ambiguïtés ou des obscurités, ou: b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Bien que la Convention de Vienne ne soit pas directement applicable à l'interprétation de la Convention sur le brevet européen parce qu'elle n'est entrée en vigueur qu'en 1980, il est généralement admis que ses articles 31 et 32 n'ont fait que codifier le droit international existant (voir Lord Diplock, *Fothergill contre Monarch Airlines* (1981) A.C. 251 et GRUR Int. 1983, 205 à 212 (Bruchhausen)).

Un recours aux travaux préparatoires à l'adoption de l'article 54 (5) de la CBE va de soi. Cette disposition est la source d'un droit des brevets qui ne remonte pas à la Convention de Strasbourg sur l'unification de certaines notions du droit des brevets du 27 novembre 1963, et dont on ne trouve pas non plus d'exemple dans le droit national de la majorité des Etats représentés à la Conférence diplomatique de Munich de 1973. Elle introduit, outre le concept général de nouveauté (article 54 (1) à (4) de la CBE) pour des substances et des compositions utilisées pour les méthodes de traitement chirurgical et thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (en abrégé ci-après: "secteur thérapeutique"), un concept de nouveauté particulier, inconnu dans d'autres domaines de la technique.

Le régime applicable au brevet français ayant pour objet un médicament

\* Amtlicher Text.

\*\* Auszugsweise abgedruckt in diesem ABI., S. 192.

\* Translation.

\*\* Extracts published in this O.J.p. 192.

\* Traduction.

\*\* Extraits publiés dans ce numéro, p. 192.

patent in der zur Zeit der Münchner Diplomatischen Konferenz geltenden Fassung zurückgegriffen.

Eine einheitliche Vorstellung der verhandelnden Staaten über die Breite des zu gewährenden Anspruches für pharmazeutische Erfindungen nach Artikel 54 (5) EPÜ läßt sich aus seiner Entstehungsgeschichte jedoch nicht erschließen. Der Schutz von Erfindungen auf dem therapeutischen Sektor ist im Rahmen des EPÜ in das allgemeine materielle Patentrecht (Zweiter Teil — Materielles Patentrecht, Kapitel I — Patentierbarkeit = Artikel 52 bis 57) integriert worden. Er hat damit eine eigenständige Regelung erfahren, so daß eindeutige Schlüsse darüber, welche Elemente des französischen Arzneimittelschutzes in das EPÜ übernommen werden sollten, nicht gezogen werden können. Andererseits aber muß festgestellt werden, daß der Schutz durch ein französisches Arzneimittelpatent nicht auf eine bestimmte pharmazeutische Anwendung (z.B. die Bekämpfung einer bestimmten Krankheit) beschränkt war. Aus den travaux préparatoires lassen sich daher auch keine Argumente ableiten, die für eine Beschränkung der Anspruchsbreite sprechen.

10. Die bisherige Praxis des Europäischen Patentamtes zeigt jedenfalls, daß für therapeutisch aktive Verbindungen Stoff- und Arzneimittelansprüche gewährt werden, die nicht auf spezifische Indikationen beschränkt sind, obwohl in der Regel nur gewisse spezifische Aktivitäten konkret angegeben werden. Diese Praxis betrifft in der Regel stets neue Verbindungen. Dem Übereinkommen ist nicht zu entnehmen, daß vorbekannte, aber nach Art. 54 Absatz 5 gleichwohl schutzfähige Verbindungen prinzipiell anders zu behandeln sind. Wenn man dem Erfinder für die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes für die Therapie absoluten Stoffschutz zubilligt, gebietet es der Grundsatz einer ausgewogenen Behandlung, einen Erfinder, der einen bekannten Stoff erstmals für die Therapie bereitstellt, entsprechend, diesem Verdienst zu belohnen, und zwar mit einem zweckgebundenen Stoffanspruch im Rahmen von Art. 54 Absatz 5 EPÜ, der sich auf das gesamte Gebiet der Therapie erstreckt. Eine andere Behandlung wäre nur gerechtfertigt, wenn Art. 54 Absatz 5 EPÜ ein absolutes Verbot eines breiten Schutzes enthielte. Die Tatsache an sich, daß Art. 54 Absatz 5 EPÜ auch kein Gebot eines breiten Schutzes zu entnehmen ist, ist kein Grund, einen solchen Schutz abzulehnen. Im allgemeinen ist die generelle, für neue Verbindungen ausgeübte Praxis anzuwenden.

11. Nach Überzeugung der Beschwerdekammer ist das Wort "einem" in Artikel 54 Absatz 5 EPÜ nicht als Zahlwort zu betrachten. Dieser Absatz nimmt nämlich ausdrücklich Bezug auf Artikel 52 Absatz 4 EPÜ, in dem drei unter-

applying at the time of the Munich Diplomatic Conference.

However, the history of Article 54 (5) EPC does not reveal any uniform idea on the part of the negotiating States as to the breadth of the claim to be allowed for pharmaceutical inventions. The protection of inventions relating to therapy has under the EPC been incorporated in the general substantive patent law (Part II Substantive Patent Law, Chapter I — Patentability — Articles 52-57) and has thus been separately regulated, making it impossible clearly to decide which elements of the French form of protection for medical preparations it was intended to include in the EPC. On the other hand, the protection afforded by a French medical preparation patent was not restricted to a given pharmaceutical application (such as the combating of a certain disease). It is therefore impossible to derive from the travaux préparatoires any arguments in favour of limiting claim scope.

10. Whatever the case may be, the practice of the European Patent Office hitherto has shown that substance and medical preparation claims for therapeutically active compounds not limited to specific indications are allowed, even though as a rule only certain specific activities are stipulated. This practice usually always concerns new compounds. It does not derive from the Convention that compounds which although previously known are still patentable under Article 54 (5) are in principle to be treated differently. If an inventor is granted absolute protection in respect of a new chemical compound for use in therapy, the principle of equal treatment would require that an inventor who for the first time makes a known compound available for therapy should be correspondingly rewarded for his service with a purpose-limited substance claim under Article 54 (5) EPC to cover the whole field of therapy. Any other treatment would only be justified were Article 54 (5) EPC absolutely to forbid a broad protective scope. The fact that Article 54 (5) EPC does not contain any requirement that protection should be broad is of itself no reason for refusing to grant such protection. As a general rule the usual practice as it relates to new compounds should be followed.

11. It is the conviction of the Board of Appeal that the word "a" ("einem" in the German text) used in Article 54 (5) EPC should not be regarded as having numerical significance. This conclusion is based on the fact that the paragraph

à l'époque de la Conférence diplomatique de Munich a servi en principe de modèle à cette réglementation.

La genèse de l'article 54 (5) de la CBE ne permet cependant pas de conclure à l'unanimité des points de vue exprimés par les Etats parties à la Conférence en ce qui concerne l'étendue de la revendication pour les inventions pharmaceutiques visées à l'article 54 (5) de la CBE. La protection des inventions relevant du secteur thérapeutique a été intégrée dans le droit général des brevets (CBE deuxième partie — droit des brevets, chapitre I — Brevetabilité — Articles 52 à 57). Elle fait ainsi l'objet d'une réglementation autonome, si bien qu'il n'est pas possible d'en déduire avec précision quels éléments du droit français relatif à la protection devaient être repris dans la CBE. Il faut toutefois observer que la protection conférée par un brevet français de médicament n'était pas limitée à une application pharmaceutique spécifique (par exemple la lutte contre une maladie déterminée). Il n'est donc pas possible non plus de tirer des travaux préparatoires un quelconque argument en faveur d'une limitation de la portée des revendications.

10. La pratique suivie jusqu'ici par l'Office européen des brevets montre en tout cas que, pour des composés à activité thérapeutique, les revendications de substance et de médicament non limitées à des applications spécifiques sont admises, bien qu'en règle générale il ne soit fait état que de certaines activités spécifiques. Cette pratique concerne normalement des composés nouveaux. On ne peut pas déduire de la Convention que des composés déjà connus et néanmoins brevetables selon l'article 54 (5) doivent en principe recevoir un traitement différent. Dès lors que l'on accorde à l'inventeur une protection maximale pour la substance utilisée dans la préparation d'un nouveau produit chimique à activité thérapeutique, le principe de l'égalité de traitement commande de récompenser en conséquence l'inventeur qui présente pour la première fois comme médicament un produit connu en admettant une revendication de substance proposée à une fin spécifique en vertu de l'article 54 (5) de la CBE, et qui s'étend à l'ensemble du domaine thérapeutique. Un traitement différent ne se justifierait que si l'article 54 (5) de la CBE contenait l'interdiction absolue d'une protection étendue. Le fait que l'article 54 (5) de la CBE ne prévoit pas explicitement une protection étendue ne constitue pas une raison suffisante pour dénier une telle protection. D'une manière générale, il convient de se conformer à la pratique couramment suivie pour les composés nouveaux.

11. La Chambre a la conviction que le terme "une" contenu dans l'article 54 (5) de la CBE ne doit pas s'entendre comme un terme numéral. En effet, ce paragraphe se réfère expressément à l'article 52 (4), qui mentionne trois caté-

\* Amtlicher Text.

\* Translation.

\* Traduction.

schiedliche Verfahrensgruppen genannt werden, nämlich chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, die alle in der Mehrzahl stehen.

Würde es sich bei dem Wort "einem" um ein Zahlwort handeln, so wäre die Patentierung von Stoffen oder Stoffgemischen, die sich zur Anwendung in mehr als einem dieser drei Verfahrensgruppen eignen, nicht möglich, Würde man nur einen beschränkten Stoffschutz zubilligen, so würde das außerdem zu dem nicht zu verantwortenden Ergebnis führen, daß Stoffe oder Stoffgemische, die mehrere spezifische therapeutische Wirkungen besitzen, nicht in einer einzigen Anmeldung behandelt werden könnten.

12. Die Prüfungsabteilung hat zudem die Auffassung vertreten, daß hinsichtlich Art. 84 EPÜ mangelnde Stützung der Ansprüche 1, 2, 5 und 7 durch die Beschreibung vorliegt. Der Beschreibung sei nur eine ganz bestimmte therapeutische Wirkung der Verbindungen der Formel (I) zu entnehmen. Die Tatsache, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen sich für eine bestimmte therapeutische Anwendung eignen, bedeute nicht, daß sie auch für beliebige therapeutische Zwecke nützlich seien.

Nach Überzeugung der Kammer kommt es hierauf jedoch nicht an. Die bloße Tatsache, daß Anweisungen für beliebige spezifische therapeutische Anwendungsmöglichkeiten fehlen, rechtfertigt keine Beschränkung auf den konkret genannten therapeutischen Anwendungsbereich. Dies ist nicht in Übereinstimmung mit der allgemeinen Praxis des Europäischen Patentamtes bezüglich therapeutisch aktiver Verbindungen.

13. Zudem wird noch auf folgendes hingewiesen:

Gemäß Art. 54 Absatz 5 EPÜ gilt eine bekannte, aber therapeutisch nicht genutzte Verbindung als neu. Die Neuheit wird aber nicht nur dadurch zerstört, daß dieselbe spezifische therapeutische Wirkung schon zum Stand der Technik gehört; vielmehr ist die Veröffentlichung jeder anderen spezifischen therapeutischen Anwendung neuheits-schädlich. Die Veröffentlichung jeder spezifischen Wirkung hat also immer dieselben Folgen für die Neuheit. Es ist dann aber billig, die Gewährbarkeit einer breiten Zweckbestimmung, die folglich beliebige spezifische Indikationen umfaßt, anzuerkennen.

14. Zusammenfassend ist festzustellen, daß im vorliegenden Fall gemäß Art. 54 Absatz 5 EPÜ ein zweckbestimmter Stoffanspruch, welcher eine generelle therapeutische Zweckbestimmung enthält, gewährbar ist. Dies bedeutet nicht, daß nicht auch Fälle denkbar sind, in denen der Stand der Technik, z.B. aus Gründen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, zu einer Beschränkung des Anwendungsbereichs zwingt.

concerned expressly refers to Article 52(4) EPC in which there is mention of three different groups of methods — surgical, therapeutical and diagnostic — all of which are in the plural.

Were the word "a" ("einem" in the German text) meant as having numerical significance, the effect would be to make the patenting of substances or compounds suitable for use in more than one of these three groups of methods impossible. If only limited protection were to be allowed for a substance, this would, moreover, produce a situation that could not be justified, namely one in which substances or compounds with several specific therapeutic actions could not be dealt with in a single patent application.

12. The Examining Division has, in addition, advanced the view that the description fails to support claims 1, 2, 5 and 7 from the point of view of Article 84 EPC. It says that the description only discloses a quite specific therapeutic effect on the part of compounds having the formula I and that the fact that compounds according to the invention are suitable for a given therapeutic application does not mean that they are also usable for all and any therapeutic purposes.

In the Board's view, however, this is not the point at issue. The mere fact that there are not instructions concerning all and any possible specific therapeutic applications does not justify limiting the scope to the therapeutic application actually mentioned. This would not be in accord with the general practice of the European Patent Office concerning therapeutically active compounds.

13. Attention is also drawn to the following points:

Under Article 54(5) EPC a compound which is known but not used therapeutically is to be regarded as novel. Novelty, however, is not only destroyed by the fact that the same specific therapeutic effect is already known in the art, but suffers also from the disclosure of any other specific therapeutic application. The disclosure of any specific effect, therefore, always has the same consequences as far as novelty is concerned; which in turn makes it fair to regard as admissible a broad statement of purpose covering all and any specific indications.

14. To summarise: in the present case Article 54(5) EPC permits a purpose-limited substance claim stating a general therapeutic purpose. This does not rule out the conceivability of other cases in which because, for example, of insufficient inventive step, the state of the art could make it necessary to limit the scope of application.

gories différentes de méthodes, à savoir les méthodes chirurgicales, les méthodes thérapeutiques et les méthodes de diagnostic, qui toutes portent la marque du pluriel. Si le mot "une" était un terme numéral, il faudrait alors exclure de la brevetabilité les substances ou compositions qui conviendraient pour une application dans plus d'une de ces trois catégories de méthodes. Si l'on n'accordait aux substances qu'une protection limitée, cela conduirait en outre au résultat inadmissible que des substances ou des compositions possédant plusieurs propriétés spécifiques en thérapeutique ne pourraient pas être traitées dans une seule et même demande.

12. La Division d'examen a d'autre part estimé que, contrairement à la prescription de l'article 84 de la CBE, les revendications 1, 2, 5 et 7 ne se fondent pas suffisamment sur la description. Il ne ressort de la description qu'une seule application thérapeutique spécifique pour les composés de formule (I). Le fait que les composés selon l'invention conviennent pour une application thérapeutique déterminée ne signifierait pas qu'ils sont également utiles à d'autres fins thérapeutiques.

La Chambre est convaincue qu'il ne s'agit pas de cela en l'espèce. La simple absence d'indications concernant d'autres applications possibles en thérapeutique ne justifie pas une limitation à l'application thérapeutique explicitement mentionnée. Cela ne s'accorderait pas avec la pratique générale de l'Office européen des brevets en ce qui concerne les composés doués de propriétés thérapeutiques.

13. Il convient en outre d'observer que:

Conformément à l'article 54(5) de la CBE, un composé connu, mais non encore utilisé en thérapeutique, est considéré comme nouveau. La nouveauté n'est cependant pas détruite par le simple fait que cette application thérapeutique spécifique fait partie de l'art antérieur; elle l'est aussi par la publication de toute autre application thérapeutique spécifique et la divulgation de chaque application spécifique a toujours les mêmes conséquences pour la nouveauté. Il paraît donc équitable d'admettre une revendication de portée étendue qui couvre la substance, quelles que soient les applications thérapeutiques nouvelles qu'on peut lui découvrir.

14. En résumé, il convient de constater qu'en l'espèce, conformément à l'article 54(5) de la CBE, une revendication de substance proposée à une fin spécifique et qui a une portée thérapeutique générale est admissible. Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse imaginer d'autres cas dans lesquels l'état de la technique, par exemple en raison de l'absence d'activité inventive, conduirait nécessairement à limiter le domaine d'application.

Bei dieser Sachlage braucht auf den Hilfsantrag nicht eingegangen zu werden.

15. Es ist kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ gestellt worden. Die hier vorliegende Sachlage würde eine solche Maßnahme nicht rechtfertigen.

#### Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

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

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der Auflage, ein europäisches Patent aufgrund der am 29. April 1983 eingereichten Ansprüche 1-8 und einer entsprechend anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Zudem ist auf Seite 1 Zeile 7 der Beschreibung "(Chem. Abstracts 63, 16256e (1965) sowie FR-A-2 294 698)" einzufügen; in den Ansprüchen 5-8 ist jeweils am Ende "und ein pharmazeutisch inertes Exciapiens" einzufügen.

\* Amtlicher Text.

In the circumstances it is unnecessary to discuss the alternative application.

15. No application has been made for reimbursement of the appeal fee in accordance with Rule 67 EPC, nor would the circumstances of the case justify it.

#### For these reasons,

it is decided that:

1. The decision of the Examining Division 005 of 31 March 1982 is set aside.

2. The matter is referred back to the previous instance with the order that a European patent be granted on the basis of claims 1 to 8 as filed on 29 April 1983 and a suitably amended description.

In addition "(Chemical Abstracts 63, 16256e (1965) and FR-A-2 294 698)" should be inserted on page 1, line 7 of the specification, and the words "and a pharmaceutically inert excipient" should be added at the end of each of claims 5 to 8.

\* Translation.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire.

15. Il n'a pas été présenté de requête en remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE. Les faits de la cause ne justifieraient pas du reste une telle mesure.

#### Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen 005 du 31 mars 1982 est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet sur la base des revendications 1 à 8 déposées le 29 avril 1983 et d'une description à mettre en conformité avec celles-ci.

Il convient en outre d'insérer à la page 1 ligne 7 de la description "(Chem. Abstracts vol. n° 63, 1965, abrégé n° 16256 en anglais, ainsi que FR-A-2 294 698)". Au dernier membre de phrase de chacune des revendications 5 à 8, il y a lieu d'ajouter "et un excipient pharmaceutiquement inerte".

\* Traduction.

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 26. August 1983 T 130/82\*\*

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelderin: Bell & Howell Company

Stichwort: "Fahrzeug-Leitsystem/  
BELL & HOWELL"

EPÜ Artikel 84, 108; Artikel 9(1)  
GebO

"Beschwerdegebühr Nichtberücksichtigung eines Fehlbetrags"

#### Leitsatz

*Eine Beschwerde gilt als innerhalb der in Artikel 108 EPÜ vorgeschriebenen Frist eingelegt, auch wenn der volle Betrag der Beschwerdegebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet worden ist, sofern der Fehlbetrag billigerweise als geringfügig im Sinne des Artikels 9(1) GebO angesehen werden kann und es nach den Umständen der Billigkeit entspricht, ihn unberücksichtigt zu lassen.*

...

\* Übersetzung.

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

### Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 26 August 1983 T 130/82\*\*

Composition of the Board:

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

Applicant: Bell & Howell Company

Headword: "Vehicle Guidance  
System/BELL & HOWELL"

EPC Articles 84, 108; Article 9(1)

Rules relating to Fees

"Appeal fee — overlooking insufficiency of amount paid"

#### Headnote

*A notice of appeal can be considered as having been filed within the time limit prescribed by Article 108 EPC, notwithstanding that the full amount of the appeal fee has not been paid within that period, if the amount unpaid can fairly be considered to be small, within the meaning of Article 9(1) Rules relating to Fees, and if the circumstances justify overlooking the amount lacking.*

...

\* Official text.

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

### Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1 du 26 août 1983 T 130/82\*\*

Composition de la Chambre:

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

Demanderesse: Bell & Howell Company

Référence: "Système de guidage pour véhicule/BELL & HOWELL"

Articles 84 et 108 de la CBE; Art. 9(1)  
règlement relatif aux taxes

"Taxe de recours — montant restant dû considéré comme négligeable"

#### Sommaire

*Un recours peut être réputé formé dans le délai prescrit par l'article 108 de la CBE, même si la taxe de recours n'a pas été intégralement acquittée dans ce laps de temps, dès lors que, compte dûment tenu des circonstances, le montant non encore versé peut être raisonnablement considéré comme minime au sens de l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes.*

...

\* Traduction.

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

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 3. Dezember 1979 eingereichte und unter der Nummer 0 012 554 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 302 765.7, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 6. Dezember 1978 in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 19. April 1982 zurückgewiesen.

...

II. In ihrer Entscheidung vertrat die Prüfungsabteilung die Auffassung, daß Anspruch 1 nicht gewährbar sei, weil er durch die Beschreibung nicht hinreichend gestützt werde (Art. 84 EPÜ).

III. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 12. Juni 1982 Beschwerde ein; aufgrund einer falschen Angabe in einer vom EPA veröffentlichten Gebührentabelle entrichtete sie am 10. Juni 1982 141 £ als Beschwerdegebühr. Nachdem sie darauf hingewiesen worden war, daß der richtige Betrag der Beschwerdegebühr seit 1. November 1981\*\* £157 sei, zahlte die Beschwerdeführerin den Fehlbetrag am 1. Juli 1982 nach. Die Beschwerdebegründung ging am 20. August 1982 ein.

...

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde wird als den Artikeln 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ entsprechend und somit als zulässig angesehen, obwohl der volle Betrag der Beschwerdegebühr erst nach Ablauf der Beschwerdefrist entrichtet worden ist. Eine Zahlungsfrist gilt grundsätzlich nur dann als eingehalten, wenn der volle Gebührenbetrag rechtzeitig gezahlt worden ist (Art. 9 (1) GebO). Dieser Artikel gestattet jedoch dem Europäischen Patentamt, geringfügige Fehlbeträge ohne Rechtsnachteil für den Einzahler unberücksichtigt zu lassen, "wenn dies der Billigkeit entspricht". Der Fehlbetrag belief sich im vorliegenden Fall auf £16 bei einem Gesamtbetrag von £157. Dies kann durchaus als geringfügiger Betrag im Sinne des Artikels angesehen werden; da die unzureichende Zahlung zustande kam, weil sich der Einzahler gutgläubig auf eine vom Amt herausgegebene unrichtige Information verließ, entspricht es der Billigkeit, den zum Zeitpunkt des Fristablaufs für die Zahlung der Beschwerdegebühr und die Einlegung der Beschwerde fehlenden Betrag unberücksichtigt zu lassen.

2. Die Zurückweisung der Anmeldung wurde damit begründet, daß der am 8. Februar 1982 eingereichte Anspruch 1 nicht durch die Beschreibung gestützt sei. Es muß daher geprüft werden, ob der neue Anspruch 1 dieses Erfordernis des Übereinkommens erfüllt.

...

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 79 302 765.7, filed on 3 December 1979, published under No. 0 012 554 and claiming the priority of a previous application of 6 December 1978, was refused by the decision of the Examining Division dated 19 April 1982.

...

II. In its decision, the Examining Division held that Claim 1 was not allowable for lack of support by the description (Article 84 EPC).

III. The appellants lodged an appeal against this decision on 12 June 1982 and relying on inaccurate information in a table of fees published by the EPO, they had paid £141 as the fee for appeal on 10 June 1982. Having been informed that the correct amount of the appeal fee had been £157 since 1 November 1981,\*\* the appellants made good the deficit on 1 July 1982. The statement setting out the Grounds of Appeal was received on 20 August 1982.

...

### Reasons for the Decision

1. The appeal is considered to comply with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and, therefore, to be admissible, notwithstanding the fact that the full amount of the appeal fee was not paid until after the time for appeal had elapsed. In principle, a time limit for payment of a fee shall be deemed to have been observed only if the full amount of the fee has been paid in due time (Article 9(1), Rules relating to Fees). However, that Article permits the European Patent Office "where this is considered justified", to overlook any small amounts lacking, without prejudice to the rights of the person making the payment. The amount of the underpayment in the present case was £16 in relation to a total fee of £157. This may fairly be considered to be a small amount within the meaning of the Article and, since the reason for the underpayment was reliance in good faith on inaccurate information published by the Office, it is considered justified to overlook the amount lacking at the date of expiry of the time limit for paying the appeal fee and filing the appeal.

2. The reason given for the refusal of the application was that Claim 1, submitted on 8 February 1982, was not supported by the description. It is, therefore, necessary to examine whether or not new Claim 1 meets this requirement of the Convention.

...

### Exposé des faits et conclusions

I. Par décision du 19 avril 1982, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 79 302 765.7 déposée le 3 décembre 1979 et publiée sous le n° 0 012 554, qui revendiquait la priorité d'une demande antérieure en date du 6 décembre 1978.

...

II. La Division d'examen a estimé que la revendication 1 n'est pas admissible parce qu'insuffisamment étayée par la description (art. 84 CBE).

III. La requérante s'est pourvue le 12 juin 1982 contre la décision de la Division d'examen. Se reposant sur une indication inexacte donnée dans un barème des taxes publié par l'OEB, elle avait versé le 10 juin 1982 un montant de £141 au titre de la taxe correspondante. Après avoir été informée de ce que le montant exact s'élevait à £157 depuis le 1er novembre 1981,\*\* la requérante s'est acquittée de la différence le 1er juillet 1982. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l'Office le 20 août 1982.

...

### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux exigences des articles 106, 107 et 108 et à celles de la règle 64 de la CBE; il est par conséquent recevable en dépit du fait que la taxe de recours n'a été intégralement acquittée qu'après expiration du délai de recours. "Un délai de paiement n'est en principe considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu" (art. 9(1) du règlement relatif aux taxes). Cet article autorise toutefois l'Office européen des brevets, "si cela paraît justifié", à "ne pas tenir compte des parties minimales non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement." En l'espèce, le montant restant dû s'élevait à £16, par rapport à une somme totale de £157, ce qui peut à bon droit être considéré comme un montant minime au sens de l'article 9(1). En outre, cette défaillance ayant eu pour cause le fait que la requérante s'est reposée en toute bonne foi sur une information inexacte publiée par l'Office, la Chambre estime qu'il paraît justifié de ne pas tenir compte du montant encore impayé lors de l'expiration du délai prescrit pour le paiement de la taxe qui régularise l'introduction du recours.

2. La raison avancée pour le rejet de la demande était que la revendication 1, soumise le 8 février 1982, n'était pas étayée par la description. Il convient, par conséquent, d'examiner si la nouvelle revendication 1 satisfait à cette exigence de la Convention.

...

\* Übersetzung.

\*\* Abl. 10/1981, 471.

\* Official text.

\*\* OJ 10/1981, 471.

\* Traduction.

\*\* JO 10/1981, 471.

4. Die Prüfungsabteilung hat noch nicht geprüft, ob ein System nach Anspruch 1 patentfähig ist. Die Kammer hält es unter diesen Umständen nicht für angebracht, hier eine Entscheidung zu treffen, sondern macht von der ihr in Artikel 111 (1) EPÜ eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

5. Die Beschwerdeführerin hat ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht begründet. Die Kammer kann keinen wesentlichen Verfahrensmangel feststellen, der eine Rückzahlung rechtfertigen würde.

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

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.
3. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

\* Übersetzung.

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

5. The appellants have shown no cause for the requested reimbursement of appeal fee. The Board cannot find a substantial procedural violation by reason of which the reimbursement would be equitable.

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution.
3. The request to reimburse the appeal fee is dismissed.

\* Official text.

4. La Division d'examen n'a pas encore apprécié la question de la brevetabilité d'un système selon la revendication 1. Dans ces conditions, la Chambre considère qu'il ne lui appartient pas de trancher cette question et en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 111 (1) de la CBE, elle renvoie l'affaire devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.

5. La requérante n'a soulevé aucun moyen pertinent à l'appui de sa demande de remboursement de la taxe de recours et la Chambre ne décèle aucun vice substantiel de procédure qui justifierait un tel remboursement.

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la Division d'examen aux fins de poursuite de la procédure.
3. La requérante est déboutée de sa demande en remboursement de la taxe de recours.

\* Traduction.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1 vom  
26. Oktober 1983  
T 185/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff  
Mitglieder: M. Huttner  
O. Bossung

**Anmelder: Posso, Patrick**

**Stichwort: "Behälter für  
Minikassetten/POSSO"**

**EPÜ Artikel 52 (1), 56, 113 (1),  
114 (1); Regel 67**

**"Edinderische Tätigkeit" —  
"wesentlicher Verfahrensmangel  
aufgrund falscher Auslegung des  
Sachverhalts durch die  
Prüfungsabteilung" — "Rückzahlung  
der Beschwerdegebühr"**

*Leitsatz*

1. Das Amt kann dem Anmelder eine erfinderische Tätigkeit nicht allein deshalb absprechen, weil er die Veröffentlichungsdaten zweier Dokumente, die zeitlich vor seiner Anmeldung liegen, miteinander verwechselt und daraus fälschlicherweise geschlossen hat, daß das vermeintlich ältere Dokument den Fachmann nicht auf den Gedanken bringen konnte, eine vermeintlich jüngere Vorrichtung zu vereinfachen, um zu dem anmeldungsgemäßen Gegenstand zu gelangen.

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.5.1 dated  
26 October 1983  
T 185/82\***

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff  
Members: M. Huttner  
O. Bossung

**Applicant: Posso, Patrick**

**Headword: "Minicassette box/  
POSSO"**

**EPC Articles 52(1), 56, 113(1),  
114(1), Rule 67**

**"Inventive step" — "Substantial  
procedural violation due to an  
incorrect interpretation of the facts  
by the examining instance" —  
"Reimbursement of appeal fee"**

*Headnote*

1. An error on the part of an applicant in inverting the dates of two documents published prior to his application and falsely concluding that the supposedly older of the two could not lead a person skilled in the art to simplify a device thought to be more recent and arrive at the subject-matter of his application cannot justify a decision by the Office to refuse the application on the grounds of lack of inventive step.

\* Translation.

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1 du  
26 octobre 1983  
T 185/82\***

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff  
Membres: M. Huttner  
O. Bossung

**Demandeur: Posso, Patrick**

**Référence: Boîte pour minicassette/  
POSSO"**

**Articles 52 (1), 56, 113 (1), 114 (1) de  
la CBE, Règle 67**

**"Activité inventive" — "Vice  
substantiel de procédure dû à une  
interprétation incorrecte des faits par  
l'instance d'examen" —  
"Remboursement de la taxe de recours"**

*Sommaire*

1. L'erreur faite par un déposant qui a interverti les dates de publication de deux documents antérieurs à sa demande et qui en a déduit à tort que le document prétendu le plus ancien ne pouvait inciter l'homme du métier à simplifier un dispositif prétendu plus récent pour aboutir à l'objet de sa demande ne peut justifier une décision de l'Office concluant au détriment du déposant à l'absence d'activité inventive.

\* Texte officiel.

II. Artikel 114 (1) EPÜ sieht vor, daß das EPA bei der Ermittlung des Sachverhalts nicht auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt ist. Erweist sich der Sachverhalt als unrichtig, so hat das Amt die Beteiligten zu einer Stellungnahme aufzufordern (Art. 113 (1) EPÜ). Unterläßt es dies, so liegt ein Verfahrensfehler vor, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach sich zieht (R. 67 EPÜ).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die am 29. April 1980 eingereichte und unter der Nummer 0 019 514 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 80 400 593.2, die eine französische Priorität vom 14. Mai 1979 in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 27. Juli 1982 zurückgewiesen.

II. Der Entscheidung der Prüfungsabteilung lagen die am 27. März 1982 eingegangenen Patentansprüche 1 und 2 zugrunde. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die Erfindung nach Anspruch 1 nicht patentfähig im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ sei. In ihrer Begründung ging die Prüfungsabteilung von den Druckschriften FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 und US-A-2 285 464 als Stand der Technik aus und kam zu folgendem Ergebnis:

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei neu.  
2. Er beruhe nicht auf einer erfindnerischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.  
3. Die in Anspruch 2 aufgeführten Mittel seien Bestandteil der normalen Tätigkeit eines Fachmanns und rechtfertigten daher nicht die Umwandlung dieses Anspruchs in einen gewährbaren unabhängigen Anspruch.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 2 beruhe ihres Erachtens weder für sich genommen noch in Verbindung mit Anspruch 1, auf einer erfindnerischen Tätigkeit.

III. Der Anmelder legte am 8. September 1982 gegen diese Entscheidung Beschwerde ein: die Beschwerdegebühr wurde am selben Tag entrichtet, und die Beschwerdebegründung ging am 18. November 1982 ein.

Er machte geltend, daß die Vorrichtung nach Anspruch 1 auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruhe, da die beiden Druckschriften FR-A-2 189 811 und FR-A-2 297 478 nicht ohne weiteres miteinander kombiniert werden könnten.

Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der beiden am 18. November 1982 beim Amt eingegangenen Ansprüche 1 und 2.

IV. In einer Unterredung am 14. April 1983 wies der Berichterstatter den Beschwerdeführer darauf hin, daß er zunächst die Ansprüche abändern müsse; der Oberbegriff müsse erweitert, die überflüssigen Merkmale müßten heraus-

II. Article 114(1) EPC states that the EPO in examining the facts shall not be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties. If certain facts prove to be inaccurate it must invite the parties to present their comments (Article 113 (1)). Failure to do so is a procedural violation justifying reimbursement of the appeal fee — Rule 67 of the Implementing Regulations.

### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 400 593.2 filed on 29 April 1980 claiming a French priority of 14 May 1979 and published under number 0 019 514 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 27 July 1982.

II. In its decision the Examining Division considered claims 1 and 2 received on 27 March 1982 and found that the invention as claimed in claim 1 was not patentable within the meaning of Article 52 (1) EPC. In setting out its reasons it took the state of the art to be that described in FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 and US-A-2 285 464 and concluded that:

1. The subject-matter of claim 1 was novel.  
2. It did not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

3. The means, described in claim 2, came within the normal reach of a person skilled in the art and did not as a result justify this claim being converted into an independent, admissible claim.

4. The subject-matter of claim 2 did not seem, either by itself or taken in conjunction with claim 1 to involve an inventive step.

III. The applicant appealed against the above decision on 8 September 1982. The appeal fee was paid on the same day and a Statement of Grounds was received on 18 November 1982.

The applicant argued that FR-A-2 189 811 and FR-A-2 297 478 could not easily be combined and that hence the device claimed in claim 1 did not involve an inventive step.

It asked that the decision be revoked and that a European patent be granted on the basis of the version of claims 1 and 2 received by the Office on 18 November 1982.

IV. In the course of a discussion with the appellant on 14 April 1983 the rapporteur stated that as things stood the appellant would have to reframe the claims by adding to the pre-characterising portion while removing

II. L'article 114 (1) de la CBE prévoit que l'OEB dans l'examen des faits n'est pas limité aux moyens invoqués par les parties. Si des faits se révèlent inexacts, il doit inviter celles-ci à prendre position — Article 113 (1) — S'il s'abstient de le faire, il commet un vice de procédure qui entraîne le remboursement de la taxe de recours -Règle 67 du Règlement d'exécution-.

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°. 80 400 593.2 déposée le 29 avril 1980 avec revendication d'une priorité française du 14 mai 1979 et publiée sous le numéro 0 019 514 a été rejetée par une décision de la Division d'examen en date du 27 juillet 1982.

II. Dans sa décision la Division d'examen a pris en considération les revendications 1 et 2, reçues le 27 mars 1982. Elle a jugé que l'invention décrite dans la revendication 1 n'était pas brevetable au sens de l'article 52 (1) de la CBE. Dans l'exposé de ses motifs, elle a adopté comme état de la technique les documents FR-A-2 189 811, FR-A-2 297 478 et US-A-2 285 464 et a conclu que:

1. L'objet de la revendication 1 était nouveau.  
2. Il n'impliquait pas une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

3. Les moyens, décrits dans la revendication 2, reentraient dans le cadre de l'activité normale d'un homme du métier et ne pouvaient par conséquent justifier la transformation de cette revendication en une revendication indépendante recevable.

4. L'objet de la revendication 2 ne semblait pas, soit par lui-même, soit en combinaison avec la revendication 1, impliquer une activité inventive.

III. Par un recours introduit le 8 septembre 1982, réglé le même jour et motivé par un mémoire reçu le 18 novembre 1982, la demanderesse s'est pourvue contre la décision ci-dessus.

Elle a fait valoir que les documents FR-A-2 189 811 et FR-A-2 297 478 ne pouvant être facilement combinés, le dispositif objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.

Elle a sollicité la révocation de la décision attaquée et la délivrance d'un brevet européen sur la base des deux revendications 1 et 2 reçues par l'Office le 18 novembre 1982.

IV. Au cours d'un entretien qu'il a eu le 14 avril 1983 avec le requérant, le rapporteur a indiqué qu'en l'état actuel des choses, celui-ci devait d'abord remanier les revendications en complétant le préambule et en éliminant

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

genommen und die Beschreibung müsse dann entsprechend dem im Laufe des Verfahrens ermittelten Stand der Technik und der erfindungsgemäßen Aufgabe geändert werden.

V. Der Beschwerdeführer reichte am 27. April 1983 neue Ansprüche 1 und 2 sowie eine neue Beschreibung ein und beantragte die Erteilung eines europäischen Patents aufgrund dieser Unterlagen.

Anspruch 1 lautet nunmehr wie folgt:

1. Verbesserter Behälter zur Aufnahme einer Minikassette oder anderer Mittel der Informationsspeicherung mit zwei Spulen, bestehend einerseits aus einem aus Kunststoff geformten Element, das eine in Seitenwände übergehende Stirnwand aufweist und zwei umgebogene, mit einer Basis vereinigte Ränder bildet, und andererseits aus einem ebenfalls aus Kunststoff geformten zweiten Element, das eine Stirnwand samt Rückwand und Seitenwänden aufweist, die sich entlang den Seitenwänden des ersten Elements erstrecken, an die sie angelenkt sind, sowie aus elastischen Verriegelungsmitteln, die die Seitenwände der beiden Elemente an den sich öffnenden Enden verbinden, dadurch gekennzeichnet,

— daß das erste Element undurchsichtig ist und ein vorderes (9) und hinteres Teil (10) aufweist, die in an sich bekannter Weise durch ein beim Formen ausgebildetes Scharnier (8) miteinander verbunden sind, das in der Stirnwand parallel zur Basisfläche (29) verläuft und sich an den Seitenwänden über Trennschlitze (30, 31) fortsetzt, und

— daß das undurchsichtige vordere Teil (9) und das zweite, transparente Element (1) durch gegebenenfalls lösbare Befestigungsmittel (15 bis 24) zu einem starren Gehäuseverbunden sind.

VI. Der Anspruch 1 und die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung sind der unter Nr. 0 019 514 veröffentlichten Anmeldung zu entnehmen.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die Beschwerdekammer hat zu der obengenannten Fassung des Anspruchs folgendes zu bemerken:

Im Oberbegriff wird zur Festlegung der Erfindung auf das französische Patent FR-A-2 189 811 Bezug genommen; "die Stifte zum Festhalten der Spulen", die eine unnötige Beschränkung darstellen, sind weggelassen worden.

Anspruch 1 entspricht den Erfordernissen der Regel 29 (1) a) EPÜ.

Der kennzeichnende Teil ist in folgenden Punkten geändert worden:

— Streichung des Merkmals "der hin-

features that were superfluous, and then amend the description to take account both of the state of the art that had emerged during examination and the problem of the invention.

V. On 27 April 1983 the appellant submitted a new version of claims 1 and 2 together with a new description and asked that a European patent be granted on the basis of these.

Claim 1 now reads as follows:

1. An improved box for use as a container for a minicassette or other form of data carrier having two spools, the said box comprising a first component of moulded plastics material with a main surface integral with sides forming two lateral flanges connected by a base and a second component also of moulded plastics material having a main surface integral with a rear strip and lateral flanges abutting against the lateral flanges of the first component to which they are articulated, resilient interlocking means connecting the two lateral flanges of the two components at the ends at which they open, characterised in that

— the first component is opaque and comprises a front section (9) and a rear section (10) connected together in a manner known *per se* by a hinge (8), produced by moulding, extending along the front wall parallel to the base (29) and continued through the side flanges in the form of dividing slits (30, 31), as also in that

— the opaque front section (9) and the second transparent component (1) are joined by rigid though disconnectable connecting means (15 to 24) so as to form a rigid body.

VI. The initial wording of claim 1 and of the description as first filed are contained in the application published under number 0 019 514.

#### Reasons for the Decision

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

2. The Board of Appeal has the following comments to make on the wording of the claim as given above:

The pre-characterising portion uses French patent FR-A-2 189 811 as a reference point to relate the invention to the prior art, the mention of "securing lugs for the spools" being omitted as introducing an unnecessary restriction.

Claim 1 meets the requirements of Rule 29 (1) (a) EPC.

The characterising portion of the claim has been amended as follows:

— the phrase "the rear section forms a

les caractéristiques superfétatoires puis amender la description en fonction à la fois de l'état de la technique apparu au cours de la procédure et du but de l'invention.

V. Le requérant a déposé le 27 avril 1983 de nouvelles revendications 1 et 2 ainsi qu'une nouvelle description et a demandé sur la base de ces nouveaux éléments la délivrance d'un brevet européen.

La revendication 1 est rédigée dans les termes suivants:

1. Boîte perfectionnée pour le conditionnement d'une minicassette ou d'un autre moyen de stockage d'informations à deux bobines, cette boîte comportant, d'une part, un premier élément moulé en matière plastique qui présente une paroi faciale solidaire de chants constituant deux rebords latéraux réunis par une base, d'autre part, un deuxième élément également moulé en matière plastique qui présente une paroi faciale, solidaire d'un dosseret et de rebords latéraux s'étendant contre les rebords latéraux du premier élément par rapport auxquels ils sont articulés, des moyens de verrouillage élastique reliant les rebords des deux éléments à leurs extrémités ouvrantes, caractérisée

— en ce que le premier élément est opaque et comporte une partie antérieure (9) et une partie postérieure (10), reliées entre elles, d'une façon connue en soi, par une charnière (8) venue de moulage et s'étendant dans la paroi faciale parallèlement à la base (29), en se prolongeant à travers les rebords latéraux par des fentes séparatrices (30, 31), et

— en ce que la partie antérieure opaque (9) et le deuxième élément (1) qui est transparent sont reliés entre eux par des moyens de fixation rigide éventuellement démontables (15 à 24) pour former un corps rigide.

VI. Le texte de la revendication 1 initiale et de la description telles qu'elles ont été déposées se trouve dans le fascicule publié sous le numéro 0 019 514.

#### Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions prévues aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE et est donc recevable.

2. La Chambre de recours fait sur le texte de revendication vu plus haut les observations suivantes:

En ce qui concerne le préambule de celle-ci, on a pris comme référence le brevet français FR-A-2 189 811 pour situer l'invention et on a exclu "les doigts d'immobilisation des bobines" qui introduisent une limitation inutile.

La revendication 1 satisfait aux conditions prévues par la règle 29 (1) a) de la CBE.

Quant à la partie caractérisante, elle a été modifiée sur les points suivants:

— suppression de la caractéristique "la

\* Übersetzung.

\* Translation

\* Texte officiel.



tere Teil bildet einen Deckel, der die Kassette trägt ...", das in der Beschreibung auf Seite 6, Zeilen 32 bis 35 nicht vorkommt

— Übernahme des Merkmals, daß "die Seitenwände mit denen des transparenten Elements durch elastische Verriegelungsmittel zusammenwirken", in den Oberbegriff

— Ersatz des Begriffs "Verbindungsmittel" durch "Befestigungsmittel", obwohl der letztere Begriff in der Beschreibung nicht vorkommt. Dieser Austausch ist gerechtfertigt, weil das Verbindungsmittel, mit dem das Vorderstück und das transparente Element ineinander einrasten, wie auf Seite 5, fünfter und letzter Absatz beschrieben, als gegebenenfalls lösbares Befestigungsmittel wirkt.

Die obengenannten, zur Klarstellung vorgenommenen Änderungen entsprechen den Artikeln 84 und 123 (2) EPÜ; sie sind somit zulässig.

3. In dem Schreiben vom 24. März 1982 hat der Beschwerdeführer irrtümlich behauptet, dem Fachmann sei die Patentschrift FR-A-2 297 478 vor der Patentschrift FR-A-2 189 811 zugänglich gewesen, und daraus den Schluß gezogen, daß der Erfinder insofern erfinderisch tätig geworden sei, als er den in der Patentschrift FR-A-2 189 811 beschriebenen Behälter vereinfacht habe, ohne dabei die Lehre der vermeintlich älteren Patentschrift FR-A-2 297 478 heranzuziehen. Diese Argumentation zum Nachweis einer erfinderischen Tätigkeit ist offensichtlich unrichtig.

Die Prüfungsabteilung hat nun umgekehrt daraus gefolgert, daß bei Richtigerstellung der chronologischen Reihenfolge der Gegenstand der Anmeldung für den Fachmann deshalb naheliegend sein muß.

Die Beschwerdekammer kann sich dieser Schlußfolgerung der Prüfungsabteilung nicht anschließen, da sie ihres Erachtens gegen Artikel 114 (1) EPÜ verstößt. Dieser Artikel sieht nämlich vor, daß das EPA den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln hat und dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt ist.

Diese Bestimmung bringt weiter ganz klar zum Ausdruck, daß das Amt alle Tatsachen zu berücksichtigen hat, die seines Erachtens zur Förderung des Verfahrens erforderlich sind, insbesondere einschließlich jener, die es selbst vorbringt.

Dabei muß sich das Amt unter allen Umständen vom Grundsatz des rechtlichen Gehörs leiten lassen.

Im vorliegenden Fall hat sich der Beschwerdeführer beim Nachweis der erfinderischen Tätigkeit für seine Anmeldung offensichtlich in den Veröffentlichungsdaten geirrt. Die Prüfungsabteilung darf jedoch diesen Umstand nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers ausnutzen; sie hat ihm entweder das

lid holding the cassette ..." which does not appear on 6, lines 32—35 of the description has been deleted.

— The statement that "the lateral flanges co-operate with those of the transparent component by resilient interlocking means has been transferred to the pre-characterising portion.

— The term "means of making integral" has been substituted for "connecting means", even though the latter are not mentioned in the description. This change is justified by the fact that the front section and the transparent component are made integral by clipping them together as described in the fifth and last paragraph on page 5 in effect using rigid though disconnectable connecting means.

The above amendments, made with the aim of clarification, are in accord with Articles 84 and 123 (2) EPC and thus admissible.

3. In a communication dated 24 March 1982 the appellant was mistaken in claiming that a person skilled in the art would have had access to FR-A-2 297 478 before FR-A-2 189 811 and therefore that the inventor had achieved an inventive step in simplifying the box described in FR-A-2 189 811 without regard to the teaching of FR-A-2 297 478, which he assumed to be older. This argument is obviously wrong and cannot be used to justify inventive step.

The Examining Division concluded that on the contrary when the documents were put back in their correct chronological order the subject-matter of the application was obvious to a person skilled in the art.

The Appeal Board cannot agree with the reasoning of the Examining Division. It considers it to be contrary to Article 114 (1) EPC which states that the Office shall examine the facts of its own motion and not be restricted to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought.

It makes it abundantly clear that the Office has to take account of all the facts it considers necessary to advance the proceedings, especially of those it has introduced itself.

This being so, it must always take care that all the arguments on both sides are heard in accordance with due process of law.

In the present case the appellant was obviously basing his argument for the existence of an inventive step on a confusion of dates. It is not for the Examining Division to use such a mistake to the applicant's disadvantage but to note the error and inform the applicant so that he can put matters

partie postérieure forme un couvercle portant la cassette ..." qui ne figure pas dans la description page 6, lignes 32 à 35.

— transfert dans le préambule de la caractéristique "dont les rebords latéraux coopèrent avec ceux de l'élément transparent par des moyens de verrouillage élastique"

— substitution de l'expression "moyens de solidarisation" à celle de "moyens de fixation", bien que cette dernière soit absente de la description. Cette substitution est justifiée par le fait que le moyen de solidarisation par clippage de la partie antérieure et de l'élément transparent tel que décrit au Sème et dernier alinéa de la page 5 agit comme moyen de fixation rigide éventuellement démontable.

Les amendements précités introduits dans un souci de clarification sont conformes aux articles 84 et 123 (2) de la CBE, et donc recevables.

3. Dans une correspondance datée du 24 mars 1982, le requérant a commis une erreur en prétendant que l'homme du métier avait accès au brevet FR-A-2 247 478 antérieurement au brevet FR-A-2 189 811, ce qui lui a fait dire que l'inventeur avait fait preuve d'activité inventive en simplifiant la boîte décrite dans le brevet FR-A-2 189 811 sans tenir compte de l'enseignement du brevet FR-A-2 297 478 présumé antérieur. Cette argumentation pour justifier d'une activité inventive est évidemment inexacte.

La Division d'examen en a conclu a contrario qu'en rétablissant l'ordre chronologique l'objet de la demande paraissait évident à l'homme du métier.

La Chambre de recours ne peut pas suivre la Division d'examen dans ce raisonnement qu'elle estime contraire à l'article 114(1) de la CBE. Cet article prévoit en effet que l'OEB procède à l'examen d'office des faits, examen qui n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.

Il indique au plus clairement que l'Office prend en considération tous les faits qu'il juge nécessaires pour l'avancement de la procédure et en particulier ceux qu'il introduit lui-même.

Ce faisant, il doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Dans le cas présent, le requérant a manifestement commis une erreur de date pour justifier l'activité inventive de sa demande. Il appartient à la Division d'examen de ne pas en tirer profit au détriment de celui-ci et alors soit de prendre acte de l'erreur et de la notifier pour lui donner la possibilité de la

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

festgestellte Versehen mitzuteilen, um ihm Gelegenheit zu einer Berichtigung zu geben, oder andernfalls darauf zu verzichten, das Versehen gegen ihn zu verwenden.

Die Prüfungsabteilung hat weder das eine noch das andere getan, sondern ein Versehen des Anmelders zur Stützung der Zurückweisungsgründe benutzt; sie hat sich damit nicht an Artikel 113 (1) EPÜ gehalten und einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen.

4. Dem Beschwerdeführer zufolge weist der in der Patentschrift FR-A-2 189 81 1 beschriebene Kassettenbehälter die beiden folgenden Nachteile auf:

1) Die Staubdichtigkeit läßt zu wünschen übrig;

2) die Herstellung ist kompliziert und damit kostspielig.

5. Die vorliegende Anmeldung stellt sich die Aufgabe, einen Kassettenbehälter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, der jedoch nicht die Nachteile des in der obengenannten Veröffentlichung beschriebenen Behälters aufweist.

6. Die Aufgabe wird nach Angabe des Beschwerdeführers dadurch gelöst, daß dem Kassettenbehälter die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 beschriebene Form gegeben wird.

7. Nach Prüfung der im Recherchenbericht aufgeführten Druckschriften teilt die Kammer hinsichtlich der Neuheit der Anmeldung die Auffassung der Prüfungsabteilung, wonach die Vorrichtung nach Anspruch 1 nicht nur gegenüber der älteren Patentschrift FR-A-2 189 811, sondern auch gegenüber der Patentschrift FR-A-2 297 478 neu ist.

8. Die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit hat folgendes ergeben:

8.1 Bei dem Behälter nach der Patentschrift FR-A-2 189 811 schließen Gehäuseunterteil und Deckel in geschlossener Stellung nur an den Seitenwänden ab. Auf den Vorder- und Rückwänden bleibt ein Spalt frei, dessen Breite von dem Spiel an der Gelenkverbindung abhängt.

Die Dichtigkeit eines derartigen Behälters ist bedeutend weniger wirksam als die des erfindungsgemäßen Gegenstands.

Der Patentschrift FR-A-2 189 811 ist allenfalls die Lehre von einem Behälter zu entnehmen, dessen Deckel am Unterteil unter Einhaltung einer Verschiebemöglichkeit geschwenkt werden kann.

Dies führt den Fachmann jedoch nicht zu einem Kassettenbehälter, der die Kassette an ihrem offenen Teil völlig umschließt und dessen Deckel und Unterteil so angeordnet sind, daß man eine starre Verbindung erhält, die Gegenstand des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ist.

Ahnliches gilt für die vorveröffent-

\* Übersetzung.

right or else simply refrain from using it against him.

—By not acting in this way and instead using the error to justify refusal of the application, the Examining Division has omitted to apply Article 113 (1) EPC, leading to a serious procedural violation.

4. According to the appellant, the cassette container described in FR-A-2 189 811 has two disadvantages, namely:

(1) it is not efficient enough in keeping out dust,

(2) its manufacture is complex and therefore expensive.

5. The present application relates to a box for cassettes as described in the pre-characterising portion of claim 1 but without the disadvantages of that described in the patent above-mentioned.

6. According to the appellant the problem is solved by designing the new cassette box as described in the characterising portion of claim 1.

7. Having examined the various published documents referred to in the search report, the Appeal Board agrees with the Examining Division on the novelty of the application subject-matter and considers the device as claimed in claim 1 to be novel not only in relation to the earlier French Patent FR-A-2 189 811 but also to FR-A-2 297 478.

8. The examination on the subject of inventive step produced the following conclusions:

8.1 When the box described in FR-A-2 189 811 is closed, the only parts of body and lid that overlap, are the sides. There is left at the front and rear a gap which may be larger or smaller depending upon the play allowed by the hinge.

The tightness of the fit between the two sections is in the case of this kind of box much less than that obtained with the box of the present invention.

If any teaching is to be derived from FR-A-2 189 811 it is that of a box whose lid is articulated to the base to allow it to move.

However, this does not lead to a cassette box which entirely covers the exposed portion of the cassette and whose lid and base are designed to ensure a rigid connection — the fact stated in the characterising portion of claim 1.

The same is true of the prior publication

\* Translation.

rectifier, soit de s'abstenir de l'utiliser contre l'intérêt du requérant.

En s'abstenant de le faire et en prenant comme motif de rejet une erreur du déposant, la Division d'examen n'a pas appliqué l'article 113 (1) de la CBE et a introduit un vice substantiel dans la procédure.

4. Suivant le requérant, le porte-cassette décrit dans le brevet FR-A-2 189 811 présente les deux inconvénients suivants:

1) l'étanchéité aux poussières est insuffisante,

2) sa fabrication est complexe, donc onéreuse.

5. La présente demande a pour objet une boîte porte-cassette conforme au préambule de la revendication 1 mais n'ayant pas les inconvénients propres à la boîte décrite dans le document précité.

6. Le problème est résolu d'après le requérant en donnant à cette boîte porte-cassette une structure conforme à la caractéristique de la revendication 1.

7. Après avoir examiné les publications figurant au rapport de recherche, la Chambre de recours partage l'avis de la Division d'examen sur la nouveauté de la demande, à savoir que le dispositif objet de la revendication 1 est nouveau non seulement par rapport au brevet antérieur FR-A-2 189 811 mais également par rapport au brevet FR-A-2 297 478.

8. L'examen quant à l'activité inventive a donné le résultat suivant:

8.1. Dans la boîte du brevet FR-A-2 189 811, le corps et le couvercle ne se recouvrent en position fermée que sur les faces latérales. Sur les faces avant et arrière, ils laissent subsister un interstice plus ou moins important suivant le jeu laissé à leur articulation.

L'étanchéité d'une telle boîte est beaucoup moins efficace que celle obtenue avec la présente invention.

Si on retire un enseignement du brevet FR-A-2 189 811, c'est celui d'une boîte dont le couvercle s'articule sur le fond de manière à permettre sa mobilité.

Mais on n'est pas conduit à une boîte porte-cassette qui enveloppe entièrement la cassette sur sa partie découverte et dont le couvercle et le fond se trouvent agencés suivant une disposition par laquelle on obtient une fixation rigide et qui fait l'objet de la partie caractéristique de la revendication 1.

Il en est de même du brevet français

\* Texte officiel.

lichte französische Patentschrift FR-A-2 297 478, in der ein dreiteiliger Behälter, bestehend aus einem parallel-epipedischen Einband, einer darin angebrachten Hülle und einer in dieser Hülle gleitenden Schublade, beschrieben ist. Die Schublade besteht aus zwei um ein Scharnier schwenkbaren Teilen, so daß man die Kassette bei Bedarf herausnehmen kann. Das völlige Herausziehen der Schublade wird durch eine Klappe verhindert, die als Fortsatz der Hülle ausgebildet ist. Ausgehend von diesem Behälter, der unter anderem durch eine bewegliche Schublade in einer starren Hülle gekennzeichnet ist, gelangt der Fachmann nicht zwangsläufig zu einer Vorrichtung, bei der die Schublade fest mit der Hülle verbunden ist.

Der Gegenstand, den die Prüfungsabteilung ausgehend von den beiden älteren Patenten konstruiert hat, indem sie den Deckel des Behälters nach der Patentschrift FR-A-2 189 811 durch die gleitende Schublade der Patentschrift FR-A-2 297 478 ersetzt und dann die Schublade an dem Gehäuseunterteil des Behälters mit Hilfe einer starren, ggf. lös- baren Verbindung befestigt hat, entspricht nicht dem Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Um zu dem erfindungsgemäßen Gegenstand zu gelangen, sind nämlich folgende Schritte erforderlich:

1. Man nimmt die Schublade ganz heraus,
2. man dreht sie um,
3. man bringt sie in das Gehäuse nach der Patentschrift FR-A-2 189 811,
4. man ersetzt die gleitende Schwenk- verbindung durch eine starre, lösbare Befestigung,
5. man befestigt die Schublade am Ge- häuseunterteil.

Die Prüfungsabteilung hat bei ihrem Vor- gehen bekannte Mittel kombiniert, aber nicht bedacht, daß man, um zu dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen, diese Mittel anpassen muß, damit sie zusammenwirken können.

Eine derartige Anpassung ist für den Fachmann nicht naheliegend.

8.2 Der Beschwerdeführer weist in der Einleitung der Anmeldung auf die fran- zösische Patentschrift FR-A-1 319 370 hin. Diese Patentschrift wird genannt, um die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 zu stützen; sie hat eine Schachtel für pharmazeutische Erzeug- nisse. z. B. Pastillen, zum Gegenstand.

Der Deckel der dort beschriebenen Schach- tel weist eine Rille auf, die als Schar- nier zwischen einer beweglichen Klappe und einem festen Teil wirkt. Bei diesem feuchtigkeitsdichten Verschlusssystem braucht man den Deckel nicht völlig ab- zunehmen, um an den Inhalt des Behälters zu gelangen.

Bei der vorliegenden Erfindung geht es jedoch darum, die Kassette vor Staub zu schützen.

Auch weist der Deckel weder Seiten- wände zum Halten der Kassette noch ein

— French Patent FR-A-2 297 478- — which describes a box made up of three parts — an outer case in the shape of a parallelepiped, an inner casing secured inside the case and a drawer which slides into this inner casing. The drawer is composed of two sections articulated together by a hinge to enable the cassette to be removed. The drawer is prevented from coming right out by a flap extension of the inner casing. A person skilled in the art who starts from a box of this kind, one feature of which is the fact that the drawer is able to move relatively to the inner casing, does not logically arrive at an arrangement in which the drawer is rigidly fixed to this casing.

The box which the Examining Division produced by basing itself on the two earlier patents and replacing the lid of the box of FR-A-2 189 811 by the sliding drawer of FR-A-2 297 478 and then fixing the drawer to the body of the box by connecting means able to be disconnected is not equivalent to the subject-matter of the present invention.

For it to be so would require the following operations:

- (1) pulling out and removing the drawer,
- (2) turning it over,
- (3) transferring it to the box described in FR-A-2 189 811,
- (4) replacing the sliding articulation with rigid connection means capable of being disconnected,
- (5) fixing the drawer to the box.

In doing this the Examining Division is juxtaposing means already known in the art but has not considered the fact that to arrive at the subject-matter of claim 1 these means still have to be adapted to enable them to co-operate.

This adaptation is not obvious to a person of average skill in the art.

8.2 In the preamble to the specification the appellant refers to French Patent FR-A-1 319 370. This patent, used to demonstrate the inventive nature of the subject-matter of claim 1, relates to a box used for the packaging of pharmaceutical products such as lozenges.

It shows a box whose lid has a groove acting as a hinge between a movable flap and a fixed portion. This form of closure for a moisture-tight box makes it unnecessary to remove the whole lid in order to get at the contents.

This is not the purpose of the invention, which is to afford protection against dust.

Moreover, the lid does not have a flanged portion to hold the cassette in

antérieur FR-A-2 297 478 qui décrit une boîte en 3 parties: un étui paralléli- pipédique, un fourreau fixé à l'inté- rieur de cet étui et un tiroir coulissant dans ce fourreau. Le tiroir est réalisé en deux parties articulées au moyen d'une charnière, ce qui permet de dégager la cassette quand on veut l'extraire. La sortie complète du tiroir est empêchée par un rabat prolongeant le fourreau. En partant d'une telle boîte dont le tiroir mobile par rapport au fourreau est une des caractéristiques, l'homme du métier n'est pas logiquement conduit à une dis- position où le tiroir est fixé rigide- ment à ce fourreau.

Le montage que la Division d'examen a fait à partir des deux brevets précé- dents en remplaçant le couvercle de la boîte du brevet FR-A-2 189 811 par le tiroir coulissant du brevet FR-A-2 297 478 puis en fixant le tiroir sur le corps de la boîte à l'aide de moyens de fixation rigide éventuellement démontable n'est pas équivalent à l'objet de la présente invention.

En effet, pour qu'il en soit ainsi, il faut procéder aux opérations suivantes:

- 1) on sort et on enlève le tiroir,
- 2) on le retourne,
- 3) on le transporte dans le boîtier du brevet FR-A-2 189 811,
- 4) on remplace l'articulation glissante par une fixation rigide et démontable,
- 5) on fixe le tiroir au boîtier.

Ce faisant, la Division d'examen juxtapose des moyens déjà connus mais ne considère pas que pour arriver à l'ob- jet de la revendication 1, ces moyens doivent être adaptés pour pouvoir co- opérer ensemble.

Une telle adaptation n'est pas évidente pour l'homme du métier.

8.2 Le requérant a fait état dans l'intro- duction de la demande d'un brevet FR-A-1 319 370. Ce brevet cité pour mettre en valeur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 concerne une boîte de conditionnement de pro- duits pharmaceutiques tels que pastilles.

Il montre une boîte dont le couvercle présente une rainure constituant une articulation entre un volet mobile et une partie fixe. Ce système de fermeture de boîte étanche à l'humidité évite le démontage complet du couvercle pour avoir accès à l'intérieur.

Ce but n'est pas celui de l'invention qui est de protéger des poussières.

De plus, le couvercle ne présente ni de rebord permettant le maintien de la

mit der Schachtel selbst zusammenwirkendes Verriegelungssystem auf.

Der Fachmann braucht daher diese Art Behälter nicht in Betracht zu ziehen.

8.3 Hieraus ergibt sich, daß sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten läßt, sondern eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ vorliegt. Der Anspruch ist somit zulässig.

9. Der von Anspruch 1 abhängige Anspruch 2 bezieht sich auf eine besondere Ausführungsart des starren Befestigungsmittels, das Gegenstand dieses Anspruchs ist.

Er wird sowohl formal als auch sachlich durch die Beschreibung in der ursprünglich eingereichten Fassung gestützt und ist somit ebenso zulässig wie Anspruch 1.

10. Die Kammer hat gegen die Änderungen, die der Beschwerdeführer in der Beschreibung vorgenommen hat, nichts einzuwenden.

Sie dienen der Neuformulierung der erfindungsgemäßen Aufgabe und zur Abgrenzung des Schutzbereichs gegenüber dem sich aus der Patentschrift FR-A-2 189 811, ergebenden Stand der Technik.

11. Der Beschwerdeführer hat zwar die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht beantragt, die Kammer ist jedoch der Ansicht, daß er Regel 67 EPÜ in Anspruch nehmen kann; diese Regel sieht eine Rückzahlung vor, wenn der Beschwerde stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht (siehe Nr.3).

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

1. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der Ansprüche 1 und 2, der Seiten 1 bis 7 der Beschreibung in der am 27. April 1983 eingereichten Fassung und der ursprünglichen Zeichnungen ein europäisches Patent zu erteilen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

place nor an inter-locking system on the box itself, so that a person skilled in the art does not need to take such a box into account.

8.3 From what has been said it is clear that claim 1 is not an obvious extension of the state of the art and that its subject-matter involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC. It is, therefore, patentable.

9. Claim 2, which is dependent on claim 1, concerns a particular embodiment of the rigid connection means to which that claim relates.

It is supported by the original description in terms of both form and substance and is admissible on the same grounds as claim 1.

10. The Board of Appeal has no objection to the amendments made to the description by the appellant, the effect of which, given the state of the art represented by FR-A-2 189 811, is to redefine the problem of the invention and the ambit of protection to be granted.

11. Although the appellant has not requested reimbursement of the appeal fee, the Board considers that he is entitled to benefit from Rule 67 EPC, which provides for reimbursement where an appeal is allowable and where such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation (see point 3).

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

1. The matter is referred back to the first instance for the granting of a European patent on the basis of claims 1 and 2 and pages 1 to 7 of the description as received on 27 April 1983 and the original drawings.

2. The appeal fee is to be reimbursed.

cassette ni de système de verrouillage sur la boîte elle-même.

L'homme du métier n'a donc pas à considérer ce genre de boîte.

8.3. Il résulte de ce qui précède que la revendication 1 ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, et que son objet implique une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE. Elle est donc recevable.

9. La revendication 2 qui dépend de la revendication 1 concerne un mode de réalisation particulier des moyens de fixation rigide, objet de cette même revendication.

Elle est supportée par la description d'origine tant sur la forme que sur le fond, et est recevable au même titre que la revendication 1.

10. La Chambre de recours n'éleve pas d'objection aux modifications apportées dans la description par le requérant.

Elles sont destinées, compte tenu de l'état de la technique représenté par le brevet FR-A-2 189 811, à permettre une redéfinition du but de l'invention et du domaine de protection accordée.

11. Bien que le requérant n'ait pas demandé le remboursement de la taxe de recours, la Chambre considère qu'il peut se prévaloir des dispositions de la règle 67 de la CBE, qui prévoit un tel remboursement s'il est fait droit au recours et s'il est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (voir point 3).

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

1. L'affaire est renvoyée à la première instance avec mission de délivrer un brevet européen sur la base des revendications 1 et 2 des pages 1 à 7 de la description telles que reçues le 27 avril 1983 et des dessins originaux.

2. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

## MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

### Organisationsstruktur des Europäischen Patentamts

1. Diesem Heft des Amtsblatts liegt ein Organigramm des Europäischen Patentamts bei, das den Stand vom April 1984 wiedergibt.
2. Das Organigramm wird jedes Jahr auf den neuesten Stand gebracht und Anfang des Jahres als Beilage zum Amtsblatt herausgegeben.

### Europäische Patentanmeldungen und Patente

#### — Statistik

- Tabelle 1:* Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.06.1978-31.12.1983.
- Tabelle 2:* Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen 01.01.1983-31.12.1983.
- Tabelle 3:* Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen 01.01.1983-31.12.1983.
- Tabelle 4:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.06.1978-31.12.1983.
- Tabelle 5:* Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.06.1978-31.12.1983.
- Tabelle 6:* Analyse der erteilten europäischen Patente 01.01.1983-31.12.1983.

## INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

### Organisational structure of the European Patent Office

1. Included with this number of the Official Journal is an organisational plan of the European Patent Office as of April 1984.
2. This plan will be updated on a yearly basis and be issued as a supplement to the Official Journal at the beginning of each year.

### European Patent Applications and Patents

#### — Statistics

- Table 1:* Applications filed and patents granted 01.06.1978-31.12.1983.
- Table 2:* Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations 01.01.1983-31.12.1983.
- Table 3:* Number of designations in the request for grant forms 01.01.1983-31.12.1983.
- Table 4:* Analysis of European patent applications: 01.06.1978-31.12.1983.
- Table 5:* Analysis of European patent applications: 01.06.1978-31.12.1983.
- Table 6:* Analysis of granted European Patents 01.01.1983-31.12.1983.

## COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

### Organigramme de l'Office européen des brevets

1. Dans le présent numéro du Journal officiel figure un organigramme représentant la structure de l'Office européen des brevets en avril 1984.
2. Cet organigramme, qui fera l'objet d'une mise à jour annuelle, paraîtra au début de chaque année dans un supplément au Journal officiel.

### Demandes de brevet et brevets européens

#### — Statistiques

- Tableau 1:* Demandes déposées et brevets délivrés 01.06.1978-31.12.1983.
- Tableau 2:* Analyse du nombre de demandes européennes déposées et du nombre de désignations 01.01.1983-31.12.1983.
- Tableau 3:* Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance 01.01.1983-31.12.1983.
- Tableau 4:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.06.1978-31.12.1983.
- Tableau 5:* Analyse des demandes de brevet européen: 01.06.1978-31.12.1983.
- Tableau 6:* Analyse des brevets européens délivrés 01.01.1983-31.12.1983.

## TABELLE 1 / TABLE 1 / TABLEAU 1

### Eingereichte Anmeldungen und erteilte Patente 01.06.1978-31.12.1983

### Applications filed and Patents granted 01.06.1978-31.12.1983

### Demandes déposées et brevets délivrés 01.06.1978-31.12.1983

		1978	1979	1980	1981	1982	1983
Eingereichte Anmeldungen/ Applications filed/ Demandes déposées	EUR	3 599	11 020	17 505	22 428	25 328	28 132 <sup>1)</sup>
	PCT*	452	1 770	2 688	3 070	3 639	3 859 <sup>2)</sup>
In die regionale Phase eintretende Euro-PCT Anmeldungen <sup>3)/</sup> Euro-PCT applications entering the regional phase <sup>3)/</sup> Demandes Euro-PCT abordant la phase régionale <sup>3)</sup>	Euro-PCT	—	436	1 131	1 724	2 187	2 692 <sup>2)</sup>
Veröffentlichte Anmeldungen <sup>4)/</sup> Applications published <sup>4)/</sup> Demandes publiées <sup>4)</sup>		112	5 974	14 228	22 505	25 125	29 115
Erteilte europäische Patente/ European patents granted/ Brevets européens délivrés		—	—	484	3 351	5 430	9 658

\* Internationale Anmeldungen mit Bestimmung des EPA

<sup>1)</sup> Einschließlich 231 Teilanmeldungen.

<sup>2)</sup> Vorläufige Anzahl.

<sup>3)</sup> EPU Artikel 158 (2) und Regel 104b (1).

<sup>4)</sup> Im europäischen Patentblatt, einschließlich PCT Anmeldungen.

\* International Applications designating the EPO,

<sup>1)</sup> Including 231 divisional applications.

<sup>2)</sup> Provisional figure.

<sup>3)</sup> EPC Article 158 (2) and Rule 104b (1).

<sup>4)</sup> In the European Patent Bulletin, including those filed under the PCT.

Demandes internationales désignant l'OEB.

<sup>1)</sup> Y compris 231 demandes divisionnaires.

<sup>2)</sup> Chiffre provisoire.

<sup>3)</sup> Article 158(2) et règle 104b(1) de la CBE.

<sup>4)</sup> Au Bulletin européen, y compris les demandes PCT.

**TABELLE 2 / TABLE 2 / TABLEAU 2****Analyse der eingereichten europäischen Anmeldungen und der Anzahl der Benennungen\*****Analysis of the number of European applications filed and of the number of designations\*****Analyse du nombre de demandes européennes déposées et du nombre de désignations\***

01.01.1983-31.12.1983

Ursprungsland**/ Country of origin**/ Pays d'origine	Anzahl der Anmeldungen/ Number of applications/ Nombre de demandes	Gesamtzahl der Benennungen/ Total number of designations/ Nombre total de désignations	Benennungen pro Anmeldung/ Designations per application/ Désignations par demande	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Verh. d. Anmeld. zur Gesamtzahl aller Anmelde./ Ratio between appl. and total of appl./ Rapport entre dem. et total des demandes
AT	294	2 062	7.0	1.1%	1.05%
BE	260	1 997	7.7	1.1%	0.92%
CH	1 414	10 352	7.3	5.7%	5.03%
DE	6 528	45 281	6.9	24.7%	23.20%
FR	2 758	18 620	6.8	10.2%	9.80%
GB	2 132	15 291	7.2	8.3%	7.58%
IT	809	5 899	7.3	3.2%	2.88%
LI	50	338	6.7	0.2%	0.18%
LU	51	398	7.8	0.2%	0.18%
NL	947	6 755	7.1	3.7%	3.37%
SE	441	3 051	6.9	1.7%	1.57%
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	15 684	110 044	7.0	60.1%	55.76%
Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants					
JP	3 863	17 734	4.6	9.7%	13.73%
US	7 595	47 913	6.3	26.2%	26.99%
Andere / Others / Autres	990	7 449	7.5	4.0%	3.52%
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	12,448	73 096	5.9	39.9%	44.24%
Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States / Etats non contractants					
Total	28 132	183 140	6.5	100.0%	100.00%

\* Nach Artikel 75 EPÜ beim EPA oder bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde eines Vertragsstaats eingereichte europäische Patentanmeldungen.

\* European patent applications filed at the EPO or the competent industrial property authority of the Contracting States pursuant to Article 75 EPC.

\* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle des Etats contractants en vertu de l'article 75 de la CBE.

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

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

\*\* Code à deux lettres applicable aux pays = Norme ST. 3 de l'OMPI.

TABELLE 3 / TABLE 3 / TABLEAU 3

Anzahl der Benennungen in den Erteilungsanträgen  
Number of designations in the request for grant forms  
Nombre de désignations dans les formulaires de requête en délivrance

01.01.1983-31.12.1983

Anmeldungen* / Applications* / Demandes	Benannte Vertragsstaaten / Designated Contracting States / Etats contractants désignés										
	AT	BE	CH/LI	DE	FR	GB	IT	LU	NL	SE	TOTAL
Ursprungsland**/ Country of origin**/ Pays d'origine**	15 684	9 985	10 233	14 336	13 528	14 103	12 698	5 273	11 351	9 812	110 044
Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants	8 725	9 985	10 233	14 336	13 528	14 103	12 698	5 273	11 351	9 812	110 044
Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States/ Etats non contractants	12 448	5 309	5 008	12 284	11 871	11 732	8 246	2 427	7 195	5 588	73 096
Total	28 132	15 294	15 241	26 620	25 399	25 835	20 944	7 700	18 546	15 400	183 140

\* Nach Artikel 75 EPÜ beim EPA oder bei der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörde eines Vertragsstaats eingereichte europäische Patentanmeldungen.

\* European patent applications filed at the EPO or the competent industrial property authority of the Contracting States pursuant to Article 75 EPC.

\* Demandes de brevet européen déposées auprès de l'OEB ou du service compétent de la propriété industrielle des Etats contractants en vertu de l'article 75 de la CBE.

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

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

\*\* Code à deux lettres applicable aux pays - Norme ST. 3 de l'OMPI.

TABELLE 4 / TABLE 4 / TABLEAU 4

Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.06.1978-31.12.1983

Analysis of European patent applications: 01.06.1978-31.12.1983

Analyse des demandes de brevet européen: 01.06.1978-31.12.1983

Europäische Patentanmeldungen nach Ursprungsland und Jahr der Einreichung beim EPA oder der zuständigen Behörde für gewerblichen Rechtsschutz gemäß Artikel 75 EPÜ (ohne EURO-PCT-Anmeldungen)

European patent applications according to country of origin and year of filing before EPO or the competent industrial property authority pursuant to Article 75 EPC (excluding EURO-PCT)

Demandes de brevet européen selon le pays d'origine et l'année de dépôt auprès de l'OEB ou d'un service de propriété industrielle compétent, conformément à l'article 75 de la CBE (à l'exclusion des demandes euro-PCT)

URSPRUNGSLAND/ COUNTRY OF ORIGIN*/ PAYS D'ORIGINE*	1978 3 599	1979** 11 020	1980 17 505	1981 22 428	1982 25 328	1983 28 132
	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes	Zahl der Anmeldungen/ No. of applicants/ Nombre de demandes
	%	%	%	%	%	%
AT	24	129	219	259	258	294
BE	81	164	272	222	198	260
CH	257	694	1 009	1 216	1 326	1 414
DE	1 210	3 403	5 096	6 317	6 247	6 528
FR	312	1 200	2 036	2 312	2 610	2 758
GB	347	1 079	1 485	1 870	2 120	2 132
IT	13	171	360	644	771	809
LI	2	24	22	31	51	50
LU	13	30	43	38	47	51
NL	141	341	572	710	850	947
SE	47	141	233	335	336	441
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	2 447	7 376	11 347	13 954	14 814	15 684
JP	105	518	1 449	2 449	3 495	3 863
US	932	2 708	4 179	5 307	6 195	7 595
ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	115	418	530	718	824	990
ZWISCHENSUMME/ SUB-TOTAL/ TOTAL PARTIEL	1 152	3 644	6 158	8 474	10 514	12 448
INSGESAMT/ TOTAL	3 599	11 020	17 505	22 428	25 328	28 132
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\* Zweifelsbedingter Landescode - WIPO Normen ST 3

\*\* korrigiert

\* Two letter country codes - WIPO Standard ST 3

\*\* corrigé

\* Code à deux lettres applicable aux pays - Norme ST 3 de l'OMPI



TABELLE 5 / TABLE 5 / TABLEAU 5

Analyse der europäischen Patentanmeldungen 01.06.1978-31.12.1983

Analysis of European patent applications: Statistics 01.06.1978-31.12.1983

Analyse des demandes de brevet européen: Statistiques 01.06.1978-31.12.1983

Sprache, Benennungen, technische Gebiete, Priorität

Language, designations, technical field, priority

Langue, désignations, domaine de la technique, priorité

1978			1979			1980			1981			1982			1983				
SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %			SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %			SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %			SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %			SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %			SPRACHE / LANGUAGE / LANGUE %				
DE	ENG	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	DE	ENG	FR	ANDERE/ OTHERS/ AUTRES	
43.0	44.5	11.1	1.4	39.5	45.8	13.5	1.2	36.8	47.9	13.8	1.5	35.2	50.9	11.8	2.1	31.3	54.4	11.8	2.5
DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS			DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS			DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS			DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS			DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS			DURCHSCHNITTLICHE BENENNUNGEN/ AVERAGE DESIGNATIONS PER APPLICATION/ NOMBRE MOYEN DE DESIGNATIONS				
5.7			6.5			6.7			6.6			6.5			6.5				
CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	50%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	42%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	40%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	36%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	34%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	34%		CHEMIE CHEMISTRY CHIMIE	34%
ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	20%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	24%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	25%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	27%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	29%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	29%		ELEKTROTECHNIK/ PHYSIK	30%
ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE			ELECTR./PHYS. ELECTRICITE/ PHYSIQUE	
MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	30%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	34%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	35%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	37%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	37%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	37%		MECHANIK MECHANICS MECANIQUE	36%
PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE			PRIORITÄT / PRIORITE PRIORITE	
MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	93.8%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.7%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.1%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.0%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.0%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.4%		MIT/WITH/AVEC OHNE/WITHOUT/ SANS	94.4%
	6.2%			5.3%			5.9%			6.0%			6.0%			6.0%			5.6%

**TABELLE 6 / TABLE 6 / TABLEAU 6**

Analyse der erteilten europäischen Patente und der Anzahl der Benennungen

Analysis of granted European patents and of the number of designations

Analyse des brevets européens délivrés et du nombre de désignations

01.01.1983-31.12.1983

Ursprungsland*/ Country of origin*/ Pays d'origine*	Anzahl der Patente/ Number of patents/ Nombre de brevets	Gesamtzahl der Benennungen**/ Total number of designations**/ Nombre total de désignations**	Benennungen pro Patent/ Designations per patent Désignations par brevet	Verhältn. d. Ben. zur Gesamtzahl aller Benennungen/ Ratio betw. des. and total of designations/ Rapport entre dés. et total des désignations	Verh. d. Patente zur Gesamtzahl aller Patente/ Ratio between patents and total of patents/ Rapport entre brevets et total des brevets
AT	144	963	6.7	1.6%	1.49%
BE	115	869	7.6	1.4%	1.19%
CH	565	3 732	6.6	6.2%	5.85%
DE	2 953	19 629	6.6	32.4%	30.58%
FR	1 243	7 745	6.2	12.7%	12.86%
GB	740	4 837	6.5	8.0%	7.66%
IT	133	884	6.6	1.5%	1.38%
LI	17	130	7.6	0.2%	0.18%
LU	16	133	8.3	0.2%	0.17%
NL	364	2 493	6.8	4.1%	3.77%
SE	197	1 102	5.6	1.8%	2.04%
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	6 487	42 517	6.6	70.1%	67.17%
Vertragsstaaten/ Contracting States/ Etats contractants					
JP	724	3 575	4.9	5.9%	7.50%
US	2 191	12 766	5.8	21.0%	22.68%
Andere / Others / Autres	256	1 812	7.1	3.0%	2.65%
Zwischensumme/ Sub-total/ Total partiel	3 171	18 153	5.7	29.9%	32.83%
Nichtvertragsstaaten/ non-Contracting States / Etats non contractants					
<b>Total</b>	<b>9 658</b>	<b>60 670</b>	<b>6.3</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.00%</b>

\* Zweibuchstabiger Ländercode - WIPO-Normen  
ST. 3.\* Two-letter country codes  
ST. 3. WIPO Standard\* Code à deux lettres applicable aux pays  
Norme ST. 3 de l'OMPI.

\*\* Bei Erteilung.

\*\* at grant.

\*\* à la délivrance.

### Hinterlegung von Mikroorganismen bei der CNCM, Institut Pasteur: Änderung des Gebührenverzeichnisses

1. Aufgrund einer Mitteilung der CNCM, Institut Pasteur, nach Nummer 26 des Abkommens vom 25. August 1978, in der Fassung vom 4. Oktober 1982, zwischen der Europäischen Patentorganisation und der Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris, über die Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren gemäß den Regeln 28 und 28a des Europäischen Patentübereinkommens<sup>1)</sup> wird das im Amtsblatt 12/1982, S. 467 veröffentlichte Gebührenverzeichnis der Hinterlegungsstelle wie folgt geändert:

2. Die neuen Gebührenbeträge gelten ab **25. Mai 1984**.

### Deposit of microorganisms with the CNCM, Institut Pasteur: Amendment of the schedule of fees

1. Following a notification from the CNCM, Institut Pasteur, under point 26 of the Agreement of 25 August 1978, as amended on 4 October 1982, between the European Patent Organisation and the Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris, concerning the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure under Rules 28 and 28a of the European Patent Convention<sup>1)</sup>, the schedule of fees charged by the Authority, published in OJ 12/1982, page 467, is amended as follows:

2. The new amounts of the fees apply as from **25 May 1984**.

### Dépôt de micro-organismes auprès de la CNCM, Institut Pasteur: Modification du barème des taxes

1. Suite à une notification effectuée par la CNCM, Institut Pasteur, en vertu du point 26 de l'accord du 25 août 1978, modifié le 4 octobre 1982, entre l'Organisation européenne des brevets et la Collection nationale de cultures de micro-organismes (CNCM), Institut Pasteur, Paris concernant le dépôt de micro-organismes en application des règles 28 et 28bis de la Convention sur le brevet européen<sup>1)</sup>, le barème des taxes perçues par l'Autorité, publié au JO n° 12/1982, p. 467 est modifié comme suit:

2. Les nouveaux montants des taxes sont applicables à compter du **25 mai 1984**.

Gebührenverzeichnis	FF <sup>2)</sup>
1. Aufbewahrung	
1.1 Wenn der Mikroorganismus gemäß Anhang III Nummer 1 des Abkommens hinterlegt wird	3 500
1.2 Wenn der Mikroorganismus gemäß Anhang III Nummer 2 des Abkommens hinterlegt wird	der Betrag richtet sich nach dem besonderen Vertrag nach Nummer 2
	600
	(außer in Sonderfällen)
2. Abgabe einer Probe (zuzüglich Versandkosten)	
3. Ausstellung einer Lebensfähigkeitsbescheinigung gemäß Nummer 24 des Abkommens	
3.1 Wenn eine Lebensfähigkeitsprüfung erforderlich ist	600
	(außer in Sonderfällen)
3.2 In allen übrigen Fällen	100
4. Mitteilung von Angaben nach Nummer 18 des Abkommens oder Ausstellung einer Bestätigung nach Nummer 20 des Abkommens	200

Schedule of fees	FF <sup>2)</sup>
1. Storage	
1.1 Where the micro-organism is deposited as provided for in point 1 of Annex III to the Agreement	3 500
1.2 Where the micro-organism is deposited as provided for in point 2 of Annex III to the Agreement	the amount depends on the special contract referred to in said point 2
	600
	(other than special cases)
2. Furnishing of a sample (plus cost of despatch)	
3. Issue of a statement concerning viability as provided for in point 24 of the Agreement	
3.1 Necessitating a viability test	600
	(other than special cases)
3.2 In all other cases	100
4. Communication of information as provided for in point 18 of the Agreement, or delivering of an attestation as provided for in point 20 of the Agreement	200

Barème des taxes	FF <sup>2)</sup>
1. Conservation	
1.1 lorsque le micro-organisme est déposé conformément au point 1 de l'annexe III à l'Accord	3.500
1.2 lorsque le micro-organisme est déposé conformément au point 2 de l'annexe III à l'Accord	le montant dépend du contrat particulier visé à ce point 2
	600
	(sauf cas particulier)
2. Remise d'un échantillon (frais d'expédition en sus)	
3. Délivrance d'une déclaration sur la viabilité, conformément au point 24 de l'Accord	
3.1 nécessitant un contrôle de viabilité	600
	(sauf cas particulier)
3.2 dans les autres cas	100
4. Communication d'informations conformément au point 18 de l'Accord, ou délivrance d'une attestation conformément au point 20 de l'Accord	200

<sup>1)</sup> Vgl. ABI. EPA 12/1982. S. 452.

<sup>1)</sup> See OJ 12/1982, p. 452.

<sup>1)</sup> Cf. JO n° 12/1982, p. 452.

<sup>2)</sup> Die angegebenen Beträge erhöhen sich entsprechend der in Frankreich geltenden Regelung um einen Mehrwertsteuersatz von 18.60%.

<sup>2)</sup> In accordance with regulations in force in France, 18.60% VAT must be added to the amounts indicated.

<sup>2)</sup> Il y a lieu d'ajouter aux montants indiqués une taxe sur la valeur ajoutée de 18.60% conformément à la réglementation en vigueur en France.

### Mitteilung vom 31. Januar 1984 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 31. Januar 1984 sind gemäß Artikel 10(2) EPÜ Änderungen der Richtlinien für die Prüfung im EPA in Kraft gesetzt worden, die durch Herausgabe von Ergänzungsblättern mit der Bezeichnung "Januar 1984" zu der Loseblattsammlung "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt" verlaubar werden\*

### Hinweis auf die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt (Teil A)

1. Die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt sind in ihrem **Teil A** (*Richtlinien für die Formalprüfung*) geändert worden (siehe die vorstehende Mitteilung).

2. Dem bisherigen Teil A der Richtlinien sind zwei neue Kapitel, nämlich Kapitel XI — Gebühren — und Kapitel XII — Akteneinsicht —, hinzugefügt worden. Ferner sind die Abschnitte 1 und 2 des Kapitels IV — Teilanmeldungen sowie Anmeldungen nach Artikel 61 EPÜ — neu gefaßt worden. In diesen und den übrigen Kapiteln wurden Rechtsprechung und Praxis seit der Eröffnung der Tätigkeit des EPA berücksichtigt.

3. Die Kapitel VII und X — Anmeldungen nach dem PCT sowie Zeichnungen — sind unverändert geblieben. Die Richtlinien über die Behandlung von PCT-Anmeldungen wurden nicht geändert, weil während der Überarbeitung der Richtlinien Entwürfe zu weitreichenden Änderungen der Ausführungsordnung des PCT sowie des Artikels 39(1) PCT vorlagen, über die die Versammlung des PCT erst am 3. Februar 1984, also nach Abschluß der Arbeiten an den Richtlinien, des EPA, Beschluß gefaßt hat. Die Änderungen zum PCT werden, von Spezialregelungen abgesehen, am 1. Januar 1985 in Kraft treten. Nähere Hinweise hierüber werden in der PCT-Gazette der WIPO und im Amtsblatt des EPA veröffentlicht werden.

\* Die Loseblattsammlung wurde im September 1979 neu aufgelegt (siehe ABI. 6-7/1979 294). Änderungen der Richtlinien wurden durch Ausgabe von Ergänzungsblättern "September 1980" (siehe ABI. 7/1980, 194—196), "Oktober 1981" (siehe ABI. 9/1981, 356-357) und "April 1983" (siehe ABI. 4/1983, 143-146) veröffentlicht.

Allen bisherigen Beziehern der Loseblattsammlung werden die Ergänzungsblätter "Januar 1984" zugesandt

### Notice dated 31 January 1984 concerning the amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)

Amendments to the Guidelines for Examination in the EPO have entered into force by Decision of the President of the EPO dated 31 January 1984 in accordance with Article 10(2) EPC. These amendments will be published in the form of "January 1984" issue of supplementary pages to the loose-leaf "Guidelines for Examination in the European Patent Office."\*

### Information concerning the amendment to the Guidelines for Examination in the European Patent Office (Part A)

1. The Guidelines for Examination in the European Patent Office **Part A** (*Guidelines for Formalities Examination*) have been amended (see preceding notice).

2. Two new chapters have been added to Part A as it stands at present, namely Chapter XI — Fees, and Chapter XII — Inspection of files. In addition Chapter IV, Section 1 — Divisional Applications, and Section 2 — Article 61 Applications have been rewritten. Revision of these and other chapters was needed to take account of legal decisions and practice since the opening of the EPO.

3. Chapter VII — Applications under the Patent Cooperation Treaty, and Chapter X — Drawings, have been left unaltered. In the former case this was because while the Guidelines as a whole were being revised, drafts involving wide-ranging amendments to the Regulations under the PCT and to Article 39(1) of the Treaty itself were submitted and the Assembly did not take its decision on these until 3 February 1984, after work on the EPO Guidelines had been completed. Apart from special provisions, the amendments to the PCT will come into force on 1 January 1985. Further information on this subject will be published by WIPO in the PCT Gazette and in the Official Journal EPO.

\*The loose-leaf edition first appeared in September 1979 (see OJ 6-7/1979, p. 294). Amendments to the Guidelines were published in the "September 1980" supplementary pages (see OJ 7/1980 pp. 194—196), "October 1981" supplementary pages (see OJ 9/1981, pp. 356—357) and the "April 1983" supplementary pages (see OJ 4/1983, pp. 143—146).

The "January 1984" supplementary pages will be sent to all present holders of the loose-leaf edition.

### Communiqué du 31 janvier 1984 relatif à la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A)

Par décision du Président de l'OEB du 31 janvier 1984, certaines modifications des directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB adoptées conformément à l'article 10(2) CBE sont entrées en application; elles sont publiées sous forme de feuillets supplémentaires datés de janvier 1984 et complètent le recueil des feuillets mobiles\* intitulé "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets."

### Avis concernant la modification des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie A)

1. La **partie A** (*Directives concernant l'examen des demandes quant à la forme*) des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets a fait l'objet de modifications (voir la communication ci-dessus).

2. La partie A de l'ancien texte a été complétée par deux nouveaux chapitres, à savoir le chapitre XI — Taxes et le chapitre XII — Inspection publique. En outre, les points 1 (Demandes divisionnaires) et 2 (Demandes visées à l'article 61) du chapitre IV ont été remaniés. Il a été tenu compte dans ces chapitres et dans les autres chapitres de cette partie de la jurisprudence qui a été créée ainsi que de la pratique suivie depuis l'ouverture de l'OEB.

3. Les chapitres VII — Demandes au sens du Traité de coopération en matière de brevets et X — Dessins demeurent inchangés. Les directives concernant l'instruction des demandes au sens du PCT n'ont pas été modifiées, étant donné que lors de la révision de ces directives, l'Office avait eu connaissance de projets visant à apporter des modifications importantes au règlement d'exécution du PCT et à l'article 39.1) du PCT et que la décision de l'Assemblée de l'Union n'est intervenue à ce sujet que le 3 février 1984, c'est-à-dire alors que la révision des directives de l'OEB était achevée. A l'exception de certaines dispositions spéciales, les modifications apportées au PCT entreront en application le 1er janvier 1985. De plus amples informations sur ce point seront communiquées dans la Gazette des demandes internationales de brevets publiée par l'OMPI et dans le Journal officiel de l'OEB.

\* Le recueil de feuillets mobiles a été réédité en septembre 1979 (cf. JO n° 6 7 1979 p. 2941). Des modifications ont été publiées sous forme de feuillets complémentaires datés de septembre 1980 (cf. JO 7/1980 p. 194 à 196), d'octobre 1981 (cf. JO 9/1981, p. 356 et 357) et d'avril 1983 (cf. JO 4/1983, p. 143 à 146).

Les feuillets supplémentaires datés de janvier 1984 seront adressés aux acheteurs du recueil

**Mitteilung vom 3. April 1984  
über eine Änderung der  
Richtlinien für die Prüfung im  
Europäischen Patentamt  
(Teil C)**

Mit Verfügung des Präsidenten des EPA vom 3. April 1984 werden die Richtlinien für die Prüfung im EPA in der Fassung "Januar 1984"\* in Teil C—IV, 4.2 wie folgt geändert:

"4.2 *"Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen. Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren".* Patente können jedoch für Instrumente oder Vorrichtungen erteilt werden, die bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizierverfahren verwendet werden. Desgleichen wären die Herstellung von Prothesen oder künstlichen Gliedern sowie auch das Maßnahmen hierfür am menschlichen Körper patentierbar. Patente können auch für neue Erzeugnisse zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren erteilt werden, insbesondere für Stoffe oder Stoffgemische. Ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch darf jedoch nur für die Verwendung in diesem Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in der Chirurgie, der Therapie oder Diagnose offenbart war ("erste medizinische Indikation"), Derselbe Stoff bzw. dieselbe Zusammensetzung kann später nicht für irgendeine andere derartige Verwendung patentiert werden. Ein Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks, z.B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel", oder "... zur Behandlung der Krankheit Y". Im Gegensatz zu der in III, 4.8 angegebenen Regel sind diese Arten von Patentansprüchen so auszulegen, daß sie auf den Stoff oder das Stoffgemisch in der Aufmachung oder Verpackung für die Verwendung beschränkt sind.

\* Ein Hinweis auf die letzte Änderung der Richtlinien für die Prüfung im EPA (31. Januar 1984, nur Teil A) findet sich in diesem Amtsblatt auf Seite 188. Diese Änderung wird durch Herausgabe einer Ergänzungslieferung zur Loseblattsammlung verlautbart.

Die vorliegende Änderung zu Teil C der Richtlinien wird in der nächsten Revision der Loseblattsammlung eingearbeitet werden. Ihr liegt die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 128/82 zugrunde, die in diesem Amtsblatt auf den Seiten 164-172 abgedruckt ist.

**Notice dated 3 April 1984  
concerning an amendment to  
the Guidelines for Examination  
in the European Patent Office  
(Part C)**

By Decision of the President of the EPO dated 3 April 1984 Part C—IV 4.2 of the Guidelines for Examination in the EPO (January 1984 version\*) shall be amended to read as follows:

"4.2 *"Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods."* Patents may, however, be obtained for surgical, therapeutical or diagnostic instruments or apparatus for use in such methods. Also the manufacture of prostheses or artificial limbs, as well as taking measurements therefor on the human body, would be patentable. Patents may also be obtained for new products for use in these methods of treatment or diagnosis, particularly substances or compositions. However in the case of a known substance or composition, this may only be patented for use in these methods if the known substance or composition was not previously disclosed for use in surgery, therapy or diagnosis ("first medical use"). The same substance or composition cannot subsequently be patented for any other use of that kind. A claim to a known substance or composition for the first use in surgical, therapeutical and/or diagnostic methods should be in a form such as: "substance or composition X" followed by the indication of the use, for instance, "... for use as a medicament", "... as an anti-bacterian" or "... for curing disease Y". In contrast to what is stated in III, 4.8 these types of claims will be regarded as restricted to the substance or composition when presented or packaged for the use.

\* A note concerning the last amendment of the Guidelines (31 January 1984, Part A only) will be found on page 188 of this issue of the Official Journal. The amendment itself will be published as an addition to the loose-leaf edition.

The amendment to Part C referred to here, which has resulted from Decision T 128/82 of the Technical Board of Appeal published on pages 164 to 172 of this issue, will be included in the next revision of the loose-leaf edition of the Guidelines.

**Communiqué du 3 avril 1984  
relatif à une modification des  
Directives relatives à l'examen  
pratiqué à l'Office européen des  
brevets (Partie C)**

Par décision du Président de l'OEB en date du 3 avril 1984, les directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (version janvier 1984\*) sont modifiées au point C—IV 4.2 comme suit:

"4.2 *"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes."* Cependant, les instruments et appareillages chirurgicaux, thérapeutiques ou de diagnostic devant être utilisés dans ces méthodes peuvent être brevetés. De même, les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels ainsi que de mesure du corps humain à cette fin seraient brevetables. Peuvent également être brevetés les produits nouveaux pour la mise en oeuvre de ces méthodes de traitement ou de diagnostic, substances ou compositions en particulier. Toutefois, dans le cas d'une substance ou d'une composition connue, celle-ci ne peut être brevetée pour la mise en oeuvre de ces méthodes que si son utilisation en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic n'était pas divulguée antérieurement ("première utilisation médicale"). La même substance ou composition ne peut être brevetée par la suite pour aucune autre utilisation de ce type. Une revendication concernant une substance ou composition connue que l'on utiliserait pour la première fois en chirurgie, en thérapeutique et/ou dans les méthodes de diagnostic devrait être formulée comme suit: "Substance ou composition X", suivi de l'indication de l'utilisation, par exemple, "... pour utilisation comme médicament" ou "... pour utilisation comme agent antibactérien" ou "... pour le traitement de la maladie Y". A l'inverse de ce qui est précisé dans III, 4.8, ces types de revendications seront interprétés comme se limitant à la substance ou à la composition telle qu'elle a été présentée ou conditionnée en vue de l'utilisation.

\* La dernière modification, en date du 31 janvier 1984, apportée aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (partie A) est signalée au page 188 du présent numéro du Journal Officiel. Ce texte modifié va être publié sur de nouvelles pages à insérer dans le classeur contenant les Directives.

Le texte de la présente modification de la partie C des Directives sera inséré dans le classeur lors de la prochaine révision des Directives. Cette modification se fonde sur la décision de la chambre de recours technique T 128/82 qui est publiée aux pages 164—172 du présent numéro.

Art. 54 (5) sieht eine Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz vor, daß Produktansprüche nur für (absolut) neue Produkte gewährt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, daß Produktansprüche für die erste medizinische Verwendung nicht alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige der erfinderischen Tätigkeit, erfüllen müssen (siehe Technische Beschwerdekammer 3.3.1, Entscheidung T 128/82, Amtsblatt 4/84, S.164).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches X zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein durch Artikel 52 (4) ausdrücklich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen.

Offenbart ein Anmelder gleichzeitig eine Reihe verschiedener Verwendungsarten eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches für chirurgische und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so darf er in der Regel in einer Anmeldung unabhängige Patentansprüche aufstellen, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch für eine der verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d.h. es sind nicht generell Einwände wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zu erheben."

Art. 54 (5) provides for an exception from the general principle that product claims can only be obtained for (absolutely) novel products. However, this does not mean that product claims for the first medical use need not fulfil all other requirements of patentability, especially that of inventive step (see Technical Board of Appeal 3.3.1, Decision T 128/82, Official Journal 4/84, page 164).

A claim in the form "Use of substance or composition X for the treatment of disease Y ..." will be regarded as relating to a method for treatment explicitly excluded from patentability by Article 52, paragraph 4, and therefore will not be accepted.

If an applicant discloses at the same time a number of different surgical, therapeutic or diagnostic uses for a known substance or composition, he may normally be allowed in the one application independent claims each directed to the substance or composition for one of the various uses; i.e. objection should not, as a general rule, be raised that there is a lack of unity of invention."

L'article 54, paragraphe 5, apporte une exception au principe général selon lequel des revendications de produit ne peuvent être obtenues que pour des produits (absolument) nouveaux. Cependant ceci ne signifie pas que des revendications de produit pour la première utilisation médicale n'ont pas besoin de satisfaire aux autres conditions de brevetabilité, en particulier à celle d'activité inventive (voir Chambre de recours technique 3.3.1, décision T 128/82, Journal officiel 4/84, page 164).

Une revendication ayant la forme: "Utilisation d'une substance ou composition X dans le traitement de la maladie Y" sera considérée comme portant sur une méthode de traitement du corps humain ou animal qui est explicitement exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52, paragraphe 4 et ne sera donc pas acceptée.

Si un demandeur divulgue en même temps, pour une substance ou une composition connue, un certain nombre d'utilisations en chirurgie, en thérapeutique ou pour les méthodes de diagnostic, il peut normalement être autorisé à formuler dans une seule demande des revendications indépendantes, chacune portant sur la substance ou la composition dans l'une des différentes utilisations, c'est-à-dire qu'en général une objection pour absence d'unité d'invention n'est pas à soulever."

## VERTRETUNG

Liste  
der beim  
Europäischen Patentamt  
zugelassenen Vertreter

## REPRESENTATION

List  
of professional  
representatives before the  
European Patent Office

## REPRESENTATION

Liste  
des mandataires agréés  
près l'Office  
européen des brevets

### Belgien / Belgium / Belgique

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Lombaerts, Jozef (BE)—R. 102(1)  
N.V. Bekaert S.A.  
Otegemstraat 83  
B—8550 Zwevegem

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

### Änderungen / Amendments / Modifications

Hrabal, Ulrich (DE)  
Patentanwälte  
Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

Katscher, Helmut (DE)  
Bismarckstrasse 29  
D—6100 Darmstadt

Popp, Eugen (DE)  
Patentanwälte  
Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner  
Widenmayerstrasse 48  
D—8000 München 22

Röse, Horst (DE)  
Patentanwälte  
Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch  
Odastrasse 4a  
Postfach 129  
D—3353 Bad Gandersheim 1

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

Schall, Irmtraud (DE)  
 Achter Lüttmoor 41  
 D—2000 Hamburg 56

Sobisch, Peter (DE)  
 Patentanwälte  
 Dipl.-Inge. Röse, Kosel & Sobisch  
 Odastrasse 4a  
 Postfach 129  
 D—3353 Bad Gandersheim 1

Sajda, Wolf (DE)  
 Patentanwälte  
 Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner  
 Widenmayerstrasse 48  
 D—8000 München 22

von Bülow, Tam (DE)  
 Patentanwälte  
 Popp, Sajda, v. Bülow, Hrabal & Partner  
 Widenmayerstrasse 48  
 D—8000 München 22

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Wochinger, Jakob F. (DE)—R. 102 (1)  
 Frühlingstrasse 9  
 D—8213 Aschau

### Frankreich / France

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Delos, Daniel Jacques (FR)  
 D. R. S. T.  
 Société USINOR  
 Immeuble Ile-de-France  
 Puteaux Cedex 33  
 F—92070 Paris La Défense

Théron, Gérard Raymond (FR)  
 Riom Laboratoires — CERM — S.A.  
 Route de Marsat  
 F—63203 Riom Cedex

#### Löschungen / Deletions / Radiations

Bonnefous, Jean (FR)—R. 102 (1)  
 Sté civile SPID  
 209, rue de l'Université  
 F—75007 Paris

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

Loyer, Pierre (FR) t  
 Cabinet Loyer et Fils  
 18, rue de Mogador  
 F—75009 Paris

### Italien / Italy / Italie

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Lunati, Vittoriano (IT)  
 c/o Lunati & Mazzoni S.a.s.  
 Via Carlo Pisacane, 36  
 I—20129 Milano

Santini, Corrado (IT)  
 Via Marostica 3  
 I—00191 Roma

### Österreich / Austria / Autriche

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Gödl, Oswald (AT)  
 Schnideritschstrasse 12  
 A—8054 Graz

### Schweiz / Switzerland / Suisse

#### Änderungen / Amendments / Modifications

Anderegg, Urs (CH)  
 Murgenthalstrasse 30 H  
 CH—4900 Langenthal

Spicak-Malcova, Hana (CS)  
 Köschenrütistrasse 15  
 CH—8052 Zürich

## Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni

### Änderungen / Amendments / Modifications

Crisp, David Norman (GB)  
D. Young & Co.  
10 Staple Inn  
GB—London WC1V 7RD

Crux, John Anthony (GB)  
Turner & Newall pic  
PO Box 20  
Ashburton Road West  
Trafford Park  
GB—Manchester M17 1RA

Hadfield, Robert Franklin (GB)  
Turner & Newall pic  
PO Box 20  
Ashburton Road West  
Trafford Park  
GB—Manchester M17 1RA

Jones, Graham Henry (GB)  
Graham Jones & Company  
77 Beaconsfield Road  
GB—Blackheath, London SE3 7LG

Newman, Dennis Daniel Ernest (GB)  
Turner & Newall pic  
PO Box 20  
Ashburton Road West  
Trafford Park  
GB—Manchester M17 1RA

Simpson, Irvine Blair (GB)  
The Morgan Crucible Company plc  
Chariott House  
6—12 Victoria Street  
GB—Windsor, Berkshire SL4 1EP

### Löschungen / Deletions / Radiations

Lynfield, Hubert Geoffrey Gordon (GB)—R. 102 (1)  
c/o Langner Parry  
52-54 High Holborn  
GB—London WC1V 6RR

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Die Auslegung internationaler Verträge nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

1. Entscheidungen der Beschwerdekammern J 08/82 und T 128/28\* nehmen bei der Interpretation des EPÜ auf das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 Bezug. Aus diesem Grund werden nachstehend Auszüge aus diesem Übereinkommen, nämlich die Präambel sowie die Artikel 1 bis 5 und 31 bis 33, veröffentlicht.

2. Das Übereinkommen ist gemäß seinem Artikel 84 Absatz 1 am 27. Januar 1980 für folgende 35 Staaten in Kraft getreten:\*\*

Argentinien, Australien, Barbados, Dänemark, Finnland, Griechenland, Honduras, **Italien**, Jamaika, Jugoslawien, Kanada, Kuwait, Lesotho, Marokko, Mauritius, Mexiko, Nauru, Neuseeland, Niger, Nigeria, **Österreich**, Paraguay, Philippinen, Republik Korea, **Schweden**, Spanien, Syrien, Tansania, Togo, Tunesien, Vatikanstadt, **Vereinigtes Königreich**, Zaire, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

Zwischenzeitlich ist das Übereinkommen gemäß seinem Artikel 84 Absatz 2 für neun weitere Staaten in Kraft getreten. Diese Staaten sind nachfolgend unter Angabe des Datums des Inkrafttretens aufgeführt:

Ruanda (2.2.1980), Panama (27.8.1980), Haiti (24.9.1980), Chile

\* ABl. 4/1984, S. 155 und 164.

\*\* Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens sind fettgedruckt.

## INTERNATIONAL TREATIES

### The interpretation of international treaties under the Vienna Convention on the Law of Treaties

1. Board of Appeal cases J 08/82 and T 128/82\* refer to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 in connection with the interpretation of the EPC. Extracts from that Convention, namely the Preamble and Articles 1 to 5 and 31 to 33, are therefore published below.

2. Pursuant to Article 84(1) of the Vienna Convention, it entered into force for the following 35 countries on 27 January 1980\*\*.

Argentina, Australia, **Austria**, Barbados, Canada, Central African Republic, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Honduras, **Italy**, Jamaica, Kuwait, Lesotho, Mauritius, Mexico, Morocco, Nauru, New Zealand, Niger, Nigeria, Paraguay, Philippines, Republic of Korea, Spain, **Sweden**, Syria, Tanzania, Togo, Tunisia, **United Kingdom**, Vatican City State, Yugoslavia and Zaire.

Since then the Vienna Convention has entered into force in another 9 countries in accordance with Article 84(2). These countries are listed below together with the date of entry into force:

Ruanda (2.2.1980), Panama (27.8.1980), Haiti (24.9.1980), Chile (9.5.1981),

\* OJ 4/1984, pp. 155 and 164.

\*\* Contracting States to the European Patent Convention are printed in bold type

## TRAITES INTERNATIONAUX

### L'interprétation des traités internationaux d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités

1. Décisions J 08/82 et T 128/82\* des chambres de recours se réfèrent, dans ses interprétations de la CBE, à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. Pour cette raison, des extraits de cette convention, à savoir le préambule ainsi que les articles 1 à 5 et 31 à 33 sont publiés ci-après.

2. La Convention est entrée en vigueur le 27 janvier 1980, en vertu de son article 84, paragraphe 1, au regard des 35 Etats suivants:\*\*

Argentine, Australie, **Autriche**, Barbade, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Honduras, **Italie**, Jamaïque, Koweït, Lesotho, Maroc, Maurice (Ile), Mexique, Nauru, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Philippines, République centrafricaine, République de Corée, **Royaume-Uni**, **Suède**, Syrie, Tanzanie, Togo, Tunisie, Vatican, Yougoslavie, Zaire.

Entre-temps, la Convention est entrée en vigueur pour neuf autres Etats, en vertu de son article 84, paragraphe 2. Le nom de ces Etats, qui est mentionné ci-dessous, est suivi de la date d'entrée en vigueur:

Rwanda (2.2.1980), Panama (27.8.1980), Haïti (24.9.1980), Chili

\* JO n° 4/1984, p. 155 et 164.

\*\* Les noms des Etats parties à la Convention sur le brevet européen sont imprimés en caractères gras.



(9.5.1981), Japan (1.8.1981), Ägypten (13.3.1982), Uruguay (4.4.1982), Kongo (12.5.1982) und Malawi (22.9.1983).

3. Die Artikel 31 bis 33 (Auslegung von Verträgen) sind auf der Diplomatischen Konferenz zur Schaffung des Übereinkommens, an der über 100 Staaten vertreten waren, einstimmig (ohne Gegenstimme oder Stimmenthaltung) angenommen worden.\*

\*Wetzel-Rauschnig "The Vienna Conference on the Law of Treaties — Travaux préparatoires", Alfred Metzler Verlag Frankfurt/Main 1978, S. 256 und 263.

Japan (1.8.1981), Egypt (13.3.1982), Uruguay (4.4.1982), Congo (12.5.1982) and Malawi (22.9.1983).

3. Articles 31 to 33 (interpretation of treaties) were adopted unanimously (without either votes against or abstentions) at the Diplomatic Conference which enacted the Convention and at which over 100 States were represented.\*

\*Wetzel-Rauschnig, *The Vienna Conference on the Law of Treaties — Travaux préparatoires*, Alfred Metzler Verlag Frankfurt-am-Main 1978, pp. 256 und 263.

(9.5.1981), Japon (1.8.1981), Égypte (13.3.1982), Uruguay (4.4.1982), Congo (12.5.1982) et Malawi (22.9.1983).

3. Les articles 31 à 33 (interprétation des traités) ont été adoptés à l'unanimité (sans voix contre ni abstention) lors de la Conférence diplomatique préparatoire à la Convention qui a réuni des représentants de plus de cent États.\*

\*Wetzel-Rauschnig "La Conférence de Vienne sur le droit des traités — Travaux préparatoires", Alfred Metzler Verlag, Francfort/Main, 1978, p. 256 et 263.

## Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge \*)

### Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens —

in Anbetracht der grundlegenden Rolle der Verträge in der Geschichte der internationalen Beziehungen;

in Erkenntnis der ständig wachsenden Bedeutung der Verträge als Quelle des Völkerrechts und als Mittel zur Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Völkern ungeachtet ihrer Verfassungs- und Gesellschaftssysteme;

im Hinblick darauf, daß die Grundsätze der freien Zustimmung und von Treu und Glauben sowie der Rechtsgrundsatz *pacta sunt servanda* allgemein anerkannt sind;

in Bekräftigung des Grundsatzes, daß Streitigkeiten über Verträge wie andere internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts beigelegt werden sollen;

eingedenk der Entschlossenheit der Völker der Vereinten Nationen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung der Verpflichtungen, die auf Verträgen beruhen, gewahrt werden können;

im Bewußtsein der in der Satzung der Vereinten Nationen enthaltenen völkerrechtlichen Grundsätze, darunter der Grundsätze der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes der Völker, der souveränen Gleichheit und Unabhängigkeit aller Staaten, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, des Verbots der Drohung mit Gewalt oder der Gewaltanwendung sowie der allgemeinen Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für jedermann;

überzeugt, daß die in diesem Übereinkommen verwirklichte Kodifikation und fortschreitende Entwicklung des Vertragsrechts die in der Satzung der Vereinten Nationen verkündeten Ziele fördern wird, nämlich die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen

## Vienna Convention on the Law of Treaties

### The States Parties to the present Convention,

Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations,

Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems,

Noting that the principles of free consent and of good faith and the *pacta sunt servanda* rule are universally recognized,

Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law,

Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained,

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all,

Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security, the develop-

## Convention de Vienne sur le droit des traités

### Les États Parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations internationales,

Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle *pacta sunt servanda* sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et l'indépendance de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les

\*) Übersetzung. Nach Artikel 85 dieses Übereinkommens ist der chinesische, englische, französische, russische und spanische Text gleichermaßen authentisch.

Sicherheit, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und die Verwirklichung der Zusammenarbeit, zwischen den Nationen;

in Bekräftigung des Grundsatzes, daß die Sätze des Völkergewohnheitsrechts weiterhin für Fragen gelten, die in diesem Übereinkommen nicht geregelt sind — haben folgendes vereinbart:

TEIL I  
EINLEITUNG

**Artikel 1**  
**Geltungsbereich dieses Übereinkommens**

Dieses Übereinkommen findet auf Verträge zwischen Staaten Anwendung.

**Artikel 2**  
**Begriffsbestimmungen**

1. Im Sinne dieses Übereinkommens

a) bedeutet "Vertrag" eine in Schriftform geschlossene und vom Völkerrecht bestimmte internationale Übereinkunft zwischen Staaten, gleichviel ob sie in einer oder in mehreren zusammengehörigen Urkunden enthalten ist und welche besondere Bezeichnung sie hat;

b) bedeutet "Ratifikation", "Annahme", "Genehmigung" und "Beitritt" jeweils die so bezeichnete völkerrechtliche Handlung, durch die ein Staat im internationalen Bereich seine Zustimmung bekundet, durch einen Vertrag gebunden zu sein;

c) bedeutet "Vollmacht" eine vom zuständigen Organ eines Staates errichtete Urkunde, durch die einzelne oder mehrere Personen benannt werden, um in Vertretung des Staates den Text eines Vertrags auszuhandeln oder als authentisch festzulegen, die Zustimmung des Staates auszudrücken, durch einen Vertrag gebunden zu sein, oder sonstige Handlungen in bezug auf einen Vertrag vorzunehmen;

d) bedeutet "Vorbehalt" eine wie auch immer formulierte oder bezeichnete, von einem Staat bei der Unterzeichnung, Ratifikation, Annahme oder Genehmigung eines Vertrags oder bei dem Beitritt zu einem Vertrag abgegebene einseitige Erklärung, durch die der Staat bezweckt, die Rechtswirkung einzelner Vertragsbestimmungen in der Anwendung auf diesen Staat auszu-schließen oder zu ändern;

e) bedeutet "Verhandlungsstaat" einen Staat, der am Abfassen und Annehmen des Vertragstextes teilgenommen hat;

f) bedeutet "Vertragsstaat" einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, gleichviel ob der Vertrag in Kraft getreten ist oder nicht;

g) bedeutet "Vertragspartei" einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, und für den der Vertrag in Kraft ist;

ment of friendly relations and the achievement of co-operation among nations,

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention, Have agreed as follows:

PART I  
INTRODUCTION

**Article 1**  
**Scope of the present Convention**

The present Convention applies to treaties between States.

**Article 2**  
**Use of terms**

1 For the purposes of the present Convention:

(a) "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

(b) "ratification", "acceptance", "approval" and "accession" mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;

(c) "full powers" means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty;

(d) "reservation" means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;

(e) "negotiating State" means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty;

(f) "contracting State" means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;

(g) "party" means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;

nations des relations amicales et de réaliser la coopération internationale,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I  
INTRODUCTION

**Article premier**  
**Portée de la présente Convention**

La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.

**Article 2**  
**Expressions employées**

1. Aux fins de la présente Convention:

a) l'expression "traité" s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) les expressions "ratification", "acceptation", "approbation" et "adhésion" s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;

c) l'expression "pleins pouvoirs" s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;

d) l'expression "réserve" s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;

e) l'expression "Etat ayant participé à la négociation" s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;

f) l'expression "Etat contractant" s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g) l'expression "partie" s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;

h) bedeutet "Drittstaat" einen Staat, der nicht Vertragspartei ist;

i) bedeutet "internationale Organisation" eine zwischenstaatliche Organisation.

2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 über die in diesem Übereinkommen verwendeten Begriffe beeinträchtigen weder die Verwendung dieser Begriffe noch die Bedeutung, die ihnen im innerstaatlichen Recht gegebenenfalls zukommt.

### Artikel 3

#### Nicht in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende internationale Übereinkünfte

Der Umstand, daß dieses Übereinkommen weder auf die zwischen Staaten und anderen Völkerrechtssubjekten oder zwischen solchen anderen Völkerrechtssubjekten geschlossenen internationalen Übereinkünfte noch auf nicht schriftliche internationale Übereinkünfte Anwendung findet, berührt nicht

a) die rechtliche Gültigkeit solcher Übereinkünfte;

b) die Anwendung einer der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln auf sie, denen sie auch unabhängig von diesem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen wären;

c) die Anwendung des Übereinkommens auf die Beziehungen zwischen Staaten auf Grund internationaler Übereinkünfte, denen auch andere Völkerrechtssubjekte als Vertragsparteien angehören.

### Artikel 4

#### Nichtrückwirkung dieses Übereinkommens

Unbeschadet der Anwendung der in diesem Übereinkommen niedergelegten Regeln, denen Verträge unabhängig von dem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterworfen wären, findet das Übereinkommen nur auf Verträge Anwendung, die von Staaten geschlossen werden, nachdem das Übereinkommen für sie in Kraft getreten ist.

### Artikel 5

#### Gründungsverträge internationaler Organisationen und im Rahmen einer internationalen Organisation angenommene Verträge

Dieses Übereinkommen findet auf jeden Vertrag Anwendung, der die Gründungsurkunde einer internationalen Organisation bildet, sowie auf jeden im Rahmen einer internationalen Organisation angenommenen Vertrag, unbeschadet aller einschlägigen Vorschriften der Organisation.

(h) "third State" means a State not a party to the treaty;

(i) "international organization" means an intergovernmental organization.

2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.

### Article 3

#### International agreements not within the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:

(a) the legal force of such agreements;

(b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would be subject under international law independently of the Convention;

(c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international agreements to which other subjects of international law are also parties.

### Article 4

#### Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the applications of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States.

### Article 5

#### Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an international organization

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.

h) l'expression "Etat tiers" s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;

i) l'expression "organisation internationale" s'entend d'une organisation intergouvernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.

### Article 3

#### Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente Convention

Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets de droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:

a) à la valeur juridique de tels accords;

b) à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;

c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit international.

### Article 4

#### Non-rétroactivité de la présente Convention

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.

### Article 5

#### Traités constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une organisation internationale

La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation.

ABSCHNITT 3:  
AUSLEGUNG VON VERTRÄGEN

**Artikel 31**

**Allgemeine Auslegungsregel**

1. Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

2. Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang außer dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen

a) jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;

b) jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefaßt und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

3. Außer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen

a) jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;

b) jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht;

c) jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbarer einschlägiger Völkerrechtssatz.

4. Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, daß die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.

**Artikel 32**

**Ergänzende Auslegungsmittel**

Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31:

a) die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel läßt oder

b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt.

**Artikel 33**

**Auslegung von Verträgen mit zwei oder mehr authentischen Sprachen**

1. Ist ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachen als authentisch festgelegt worden, so ist der Text in jeder Sprache in gleicher Weise maßgebend, sofern nicht der Vertrag vorsieht oder die Vertragsparteien vereinbaren, daß bei Abweichungen ein bestimmter Text vorgehen soll.

2. Eine Vertragsfassung in einer an-

SECTION 3:  
INTERPRETATION OF TREATIES

**Article 31**

**General rule of interpretation**

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty;

(b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.

3. There shall be taken into account, together with the context:

(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;

(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;

(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

**Article 32**

**Supplementary means of interpretation**

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

**Article 33**

**Interpretation of treaties authenticated in two or more languages**

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.

2. A version of the treaty in a language

SECTION 3:  
INTERPRETATION DES TRAITES

**Article 31**

**Règle générale d'interprétation**

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.

**Article 32**

**Moyens complémentaires d'interprétation**

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:

a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

**Article 33**

**Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues**

1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.

2. Une version du traité dans une langue

deren Sprache als einer der Sprachen, deren Text als authentisch festgelegt wurde, gilt nur dann als authentischer Wortlaut, wenn der Vertrag dies vorsieht oder die Vertragsparteien dies vereinbaren.

3. Es wird vermutet, daß die Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text dieselbe Bedeutung haben.

4. Außer in Fällen, in denen ein bestimmter Text nach Absatz 1 vorgeht, wird, wenn ein Vergleich der authentischen Texte einen Bedeutungsunterschied aufdeckt, der durch die Anwendung der Artikel 31 und 32 nicht ausgeräumt werden kann, diejenige Bedeutung zugrunde gelegt, die unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck des Vertrags die Wortlaute am besten miteinander in Einklang bringt.

other than one of those in which the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.

3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.

4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted.

autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considéré comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

### PCT

#### Ratifikation des PCT durch den Sudan und Bulgarien

1. Die Regierungen der beiden folgenden Staaten haben die Beitrittsurkunde zu dem am 19. Juni 1970 in Washington unterzeichneten Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) hinterlegt:

der Sudan

(am 16. Januar 1984) und

die Volksrepublik Bulgarien

(am 21. Februar 1984).

2. Infolgedessen ist der PCT für den **Sudan** am **16. April 1984** in Kraft getreten und wird für **Bulgarien** am **21. Mai 1984** in Kraft treten.

### PCT

#### Ratification of the PCT by Sudan and Bulgaria

1. The Governments of the two following States deposited their instrument of accession to the Patent Cooperation Treaty (PCT) done at Washington on 19 June 1970:

Sudan

(on 16 January 1984) and

the People's Republic of Bulgaria

(on 21 February 1984).

2. Consequently, the PCT entered into force for **Sudan** on **16 April 1984** and will enter into force for **Bulgaria** on **21 May 1984**.

### PCT

#### Ratification du PCT par le Soudan et la Bulgarie

1. Les gouvernements des deux Etats suivants ont déposé leur instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19 juin 1970:

le Soudan

(le 16 janvier 1984) et

la République populaire de Bulgarie

(le 21 février 1984).

2. Par conséquent, le PCT est entré en vigueur à l'égard du **Soudan** le **16 avril 1984** et entrera en vigueur à l'égard de la **Bulgarie** le **21 mai 1984**.

### Budapester Vertrag

#### Ratifikation durch die Republik Österreich

1. Die Regierung der Republik Österreich hat am 26. Januar 1984 die Ratifikationsurkunde zu dem am 28. April 1977 in Budapest geschlossenen Vertrag über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt.

2. Infolgedessen wird der Vertrag für die Republik Österreich am **26. April 1984** in Kraft treten.

### Budapest Treaty

#### Ratification by the Republic of Austria

1. On 26 January 1984, the Government of the Republic of Austria deposited its instrument of ratification of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on 28 April 1977.

2. Consequently, the treaty will enter into force for the Republic of Austria on **26 April 1984**.

### Traité de Budapest

#### Ratification par la République d'Autriche

1. Le gouvernement de la République d'Autriche a déposé le 26 janvier 1984 son instrument de ratification du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977.

2. En conséquence, ledit traité entrera en vigueur à l'égard de la République d'Autriche le **26 avril 1984**.

**Budapester Vertrag**  
**Internationale**  
**Hinterlegungsstellen für**  
**Mikroorganismen, FRI**

**Änderung der Gebühren**

Im Anschluß an eine Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags\* erhält das im ABl. 6/1981 S. 186 abgedruckte Gebührenverzeichnis des *Fermentation Research Institute (FRI)* mit Wirkung ab **30. April 1984** folgende Fassung:

**Budapest Treaty**  
**International depository**  
**authorities for**  
**microorganisms, FRI**

**Change in the fee schedule**

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty\*, the fee schedule of the *Fermentation Research Institute (FRI)* as published in OJ 6/1981, p. 186 is replaced, with effect from **30 April 1984**, by the following fee schedule:

**Traité de Budapest**  
**Autorités de dépôt**  
**internationales de**  
**micro-organismes, FRI**

**Modification du barème des taxes**

Suite à une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest\*, le barème des taxes du *Fermentation Research Institute (FRI)*, tel que figurant au JO 6/1981, p. 186, est remplacé, avec effet à partir du **30 avril 1984**, par le barème des taxes suivant:

Gebühren	Fee schedule	Barème des taxes
Aufbewahrung } Storage } Conservation }	Ersthinterlegung original deposit dépôt initial	Yen 170 000
	Erneute Hinterlegung new deposit nouveau dépôt	9 700
Bestätigung nach Regel 8.2 The attestation referred to in Rule 8.2 Attestation visée à la règle 8.2		1 800
Ausstellung einer Lebens- fähigkeitsbescheinigung  The issuance of a viability statement  Délivrance d'une déclaration sur la viabilité	wenn der Hinterleger mit dem Antrag auf Erteilung der Lebensfähigkeitsbescheinigung auch eine Lebensfähigkeitsprüfung beantragt  if the depositor, when requesting the issuance of the viability statement, also requested a viability test  si le déposant, en demandant la déclaration sur la viabilité, a aussi demandé un contrôle de viabilité	5 900
	in den übrigen Fällen in other cases dans les autres cas	1 800
Abgabe von Proben The furnishing of a sample Remise d'un échantillon		6 900
Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 The communication of information under Rule 7.6 Communication d'informations selon la règle 7.6		1 800

\* Vgl. *La Propriété industrielle*, März 1984, S. 122 bzw. *Industrial Property*, März 1984, S. 114.

\* Cf. *Industrial Property* March 1984 p. 114.

\* Cf. *La Propriété industrielle* mars 1984, p. 122.

**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 ABl. 12/1983 veröffentlicht.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

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

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABl. 3/1983 und 12/1983.

Vorschriften über das laufende Konto: ABl. 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: ABl. 9/1980, S. 303.

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

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

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

Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente: ABl. 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 de l'OEB en Italie: 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****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in Deutsche 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)\* Laßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

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

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

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

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

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

**Extract from the Rules relating to Fees****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.

**Extrait du règlement relatif aux taxes****Article 5***Paiement des taxes*

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

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office.

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office.

c) par mandat postal.

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) par paiement en espèces.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre d), sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve, dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

\* Der Zahlungstag bei Abbuchung von einem laufenden Konto bestimmt sich nach Nr 63 bis 6.10 der Vorschriften über das laufende Konto (ABI. 1/1982, S. 16).

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (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>21</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>21</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>21</sup>								

<sup>21</sup> Beilage zum ABI. 12/1983.<sup>21</sup> Supplement to OJ 12/1983.<sup>21</sup> Supplément au JO n° 12/1983.

**Gebühren für internationale  
Anmeldungen**
**Fees for international  
applications**
**Taxes 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>2)</sup> Supplement for each sheet in excess of 30 sheets <sup>1)</sup> Supplément par feuille à compter de la 31 <sup>e</sup> <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 Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge festgesetzt 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 ratification 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</b> <b>EPO International Preliminary Examining Authority</b> <b>OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international</b>  Bearbeitungsgebühr <sup>4)</sup> Handling Fee <sup>4)</sup> Taxe de traitement <sup>4)</sup> (R.57 PCT)  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>	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport 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 3 <sup>e</sup> année calculée à compter du jour de dépôt de la demande <sup>4)</sup>									

<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 I.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) EPU 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) EPU, 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 I.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° 3/1979, p. 110 (Corrigendum publié au JO n° 10/1979, p. 443), 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313. Les paiements doivent être faits en indiquant le numéro de dépôt européen, que l'OEB communique au demandeur au plus tard à la suite de la publication de la demande internationale et publiée au Bulletin européen des brevets à la section I.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 États-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'État 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 effectuée dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO N° 11-12/1979, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

<b>TERMIN- KALENDER</b>	<b>CALENDAR OF EVENTS</b>	<b>CALENDRIER</b>	
<b>I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION</b>	<b>I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS</b>	<b>I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS</b>	
DATIMTEX	DATIMTEX	DATIMTEX	24.-25.5.84 EPA/EPO/OEB Den Haag/The Hague/ La Haye
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	5.-8.6.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
Zweite trilaterale Jahreskonferenz (EPA/JPO/USPTO)	Second annual trilateral Conference (EPO/JPO/USPTO)	Deuxième conférence annuelle tripartite (OEB/JPO/USPTO)	1.-2.10.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
DATIMTEX	DATIMTEX	DATIMTEX	3.-4.10.1984 München/Munich
Arbeitsgruppe "Statistik"	Working Party on Statistics	Groupe de travail "Statistiques"	15.10.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
Haushalts- und Finanzausschuß	Budget and Finance Committee	Commission du budget et des finances	15.-19.10.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
EPI Rat des Europäischen Patentinstituts	EPI Council of the European Patent Institute	EPI Conseil de l'Institut des mandataires agréés	22.-23.10.84 München/Munich
SACEPO	SACEPO	SACEPO	8.-9.11.1984 EPA/EPO/OEB
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	4.-7.12.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
<b>II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN</b>	<b>II. OTHER MEETINGS AND EVENTS</b>	<b>II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES</b>	
WIPO Sachverständigenausschuß zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Patentrechts	WIPO Committee of experts on the harmonisation of certain aspects of patent law	OMPI Comité d'experts sur l'harmonisation de certains aspects du droit des brevets	7.-11.5.1984 Genf/Geneva/Genève
		CEIPI Conseil d'administration	11.5.1984 Paris
CEIPI Übertragung von Technologie	CEIPI Transfer of Technology	CEIPI Transfert de technologie	14.-18.5.1984 Straßburg/Strasbourg

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
		UNION (des praticiens en propriété industrielle) Congrès	5.-8.6.1984 Dijon
Schwedisches Königliches Patent- und Registrierungs- amt: Hundertjähriges Bestehen des schwedischen Patentsystems	Swedish Royal Patent and Registration Office: Centenary of the Swedish Patent System	Office royal suédois des brevets et de l'enregistrement: Centenaire du système suédois	13.-15.6.1984 Stockholm
CEIPI Übertragung von Technologie	CEIPI Transfer of Technology	CEIPI Transfert de technologie	11.-14.9.1984 Straßburg/Strasbourg
WIPO Ständiger Ausschuß für Patentinformation (PCPI) und Ausschuß für technische Zusammenarbeit des Vertrags über die internationale Zusammen- arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT/CTC)	WIPO Permanent Committee for Patent Information (PCPI) and Patent Cooperation Treaty Committee for Technical Cooperation (PCT/CTC)	OMPI Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique (PCT/CTC) du Traité de coopération en matière de brevets	18.-21.9.1984 Genf/Geneva/ Genève
WIPO Ordentliche Sitzungen des Koordinierungsausschusses der WIPO und der Exeku- tivausschüsse des Pariser und des Berner Verbands	WIPO Ordinary sessions of the Coordination Committee of WIPO and the Executive Committees of the Paris and Berne Unions	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
		CEIPI Conseil d'administration	5.10.1984 Straßburg/Strasbourg
WIPO Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen	WIPO Committee of experts on biotechnological inventions	OMPI Comité d'experts sur les inventions bio- technologiques	5.-9.11.1984 Genf/Geneva/Genève
VPP Fachtagung			15.-16.11.1984 Wiesbaden



# European Patent Attorney

For the Corporate Patents Department of Akzo at Arnhem with a present staff of 9 European patent attorneys we invite applications for the post of **European Patent Attorney**

## Responsibilities:

- drafting, filing and prosecuting patent applications;
- counselling on infringement and validity;
- handling of oppositions and litigations;
- counselling about agreements having patent implications;
- protecting confidential technological information;
- advising on general patent matters.

## Qualifications:

- aged under 40;
- university degree, preferably in chemistry or chemical engineering, but applications from those who hold a physics or a mechanical engineering degree and are willing to familiarize themselves with particular chemical subjects, will also be considered;
- high-standard command of English and at least a good working knowledge of French and German;

- capacity for sound and well-founded judgement, especially in complex patent matters;
- energetic, critically-minded personality having a well-developed sense of responsibility and good communicating and negotiating skills.

Letters of application with curriculum vitae and the names and addresses of referees should be sent to Dr. H.M. van Dort,

Akzo Nederland bv  
P.O. Box 472,  
6800 AL Arnhem,  
The Netherlands.



Akzo is an international group of industrial companies located in more than 50 countries, employing a total of 70.000 people. Its head office is at Arnhem, The Netherlands. Products of the group include man-made fibers, salt, heavy and specialty chemicals, coatings, pharmaceutical products, consumer products and various industrial products.

Monsanto Europe S.A. manufactures chemicals, plastics and agrichemical products and is a subsidiary of Monsanto Company, St. Louis, Missouri, U.S.A. We are looking for a

## European Patent Attorney

(age up to 35) with German, Dutch or French mother tongue to join a team of 3 senior professionals in our patent and trade mark department in Brussels. The work is intellectually satisfying and requires a candidate who is qualified as a European patent attorney (or very nearly so) and has a background in chemistry/chemical engineering. Possession of a law degree or some formal legal training is preferred, and litigation experience would be a valuable asset. There is some travel in Europe. Good communication skills are necessary, including a fluent command of English.

Please send c.v. to: Personnel Manager, Mr. L. Borrill, Monsanto Europe S.A., avenue de Tervueren 270-272, letter box 1, B-1150 Brussels.

# Monsanto

# Neslit

Vous avez choisi de faire carrière dans le domaine de la propriété industrielle. C'est un secteur complexe et passionnant qui exige:

- de solides qualifications professionnelles
- des capacités d'analyse et de communication
- une personnalité dotée de dynamisme et d'entregent.

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un(e)

## spécialiste en brevets

à qui nous confierons les responsabilités suivantes:

- évaluation des inventions
- rédaction et dépôt de demandes de brevet dans de nombreux pays et leur défense devant les autorités.

Vous avez à votre actif:

- un formation universitaire (ingénieur chimiste ou ingénieur en mécanique)
- quelques années de pratique dans un cabinet d'agents de brevets ou au sein du département brevets d'une entreprise
- maîtrise du français et excellentes connaissances d'anglais et d'allemand.

Si vous répondez à ces exigences et que vous souhaitez travailler dans un cadre international, faites vos offres par écrit à Mme I. Delavy, Service du Personnel, Nestlé 1800 Vevey.

# Nestlé

Nestlé travaille aujourd'hui déjà sur les problèmes de l'alimentation mondiale de demain. Si ce domaine aussi exigeant que passionnant vous attire, nous vous attendons.

## Dowell Schlumberger

groupe international spécialisé dans la cimentation de puits de pétrole, recherche pour son centre de

# Ingénieur propriété industrielle

### Mission :

Son activité s'étendra dans tous les domaines de la propriété industrielle : brevets, marques, droits d'auteur, connaissances des procédures, accords, différents litiges relatifs à la technique. Rattaché au directeur général du centre, il travaillera en collaboration avec les ingénieurs de recherche et de développement.

### Compétences :

Le poste s'adresse à un ingénieur possédant une formation universitaire en chimie ou physique chimie ayant acquis 2 à 3 années de pratique de la propriété industrielle dans le service brevets d'une entreprise ou dans un cabinet de brevets.

La nationalité est indifférente. Toutefois le candidat doit posséder une excellente pratique du français et une bonne connaissance de l'anglais. Une formation CEIPI et/ou l'admission comme ingénieur de l'OEB constitue un avantage.

### Perspectives d'avenir :

L'évolution au sein d'un service brevets diversifié est très intéressante et les possibilités de développement sont nombreuses aussi bien en France qu'à l'étranger.

Merci d'adresser votre candidature avec CV détaillé au Service du Personnel EFDS, BP 90, 42003 Saint-Etienne Cédex.