



## Amtsblatt des Europäischen Patentamts

30. Mai 1984  
Jahrgang 7 / Heft 5  
Seiten 211-260

## Official Journal of the European Patent Office

30 May 1984  
Year 7 / Number 5  
Pages 211-260

## Journal officiel de l'Office européen des brevets

30 mai 1984  
7<sup>e</sup> année / numéro 5  
Pages 211-260

### ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen  
Beschwerdekammer vom  
2. Dezember 1983  
J 07/83\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer  
Mitglieder: M. Prélot  
O. Bossung

**Anmelderin: Mouchet S.A.**

**Stichwort: "Unterbrechung des  
Verfahrens/MOUCHET"**

**EPÜ Artikel 94 (2); Regel 90 (1) b), (4)**

**"Frist für die Entrichtung der  
Prüfungsgebühr" — "gerichtliches  
Vergleichsverfahren" — "Unter-  
brechung des Verfahrens"**

#### Leitsatz

*Wird das europäische Patenterteilungs-  
verfahren wegen eines gerichtlichen  
Vergleichsverfahrens unterbrochen (R.  
90 (1) b) EPÜ), so wird dadurch der Ab-  
lauf der in Artikel 94 (2) festgesetzten  
Frist für die Entrichtung der Prüfungs-  
gebühr von dem gerichtlich festgesetzten  
Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen  
bis zu dem Zeitpunkt der Wiederauf-  
nahme des Erteilungsverfahrens (R. 90 (2))  
gehemmt. Die Frist läuft dann für die  
verbliebene Zeit, mindestens jedoch für  
die in Regel 90 (4) zweiter Satz vor-  
gesehene Zeit von zwei Monaten weiter.*

#### Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr.  
81 420 026.7 wurde am 2. März 1981  
unter Beanspruchung einer Priorität

\* Übersetzung.

### DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board  
of Appeal dated  
2 December 1983  
J 07/83\***

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer  
Members: M. Prélot  
O. Bossung

**Applicant: Mouchet S.A.**

**Headword: "Interruption of pro-  
ceedings/MOUCHET"**

**EPC Article 94 (2) — Rule  
90 (1) (b), (4)**

**"Time limit for payment of the  
examination fee" — "Receivership"  
— "Interruption of proceedings"**

#### Headnote

*In the event of proceedings for grant of a  
European patent being interrupted be-  
cause the applicant company has gone  
into receivership (Rule 90 (1) (b) EPC),  
the period prescribed by Article 94 (2)  
EPC for payment of the examination fee  
is suspended as from the date on which  
payments were discontinued by court  
order up to the date on which pro-  
ceedings for grant are resumed (Rule  
90 (2)). The period then resumes for the  
part remaining to elapse, or for at least  
the two months prescribed by Rule  
90 (4), second sentence.*

#### Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No.  
81 420 026.7 was filed on 2 March  
1981, claiming priority from 28 Feb-

\* Translation.

### DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de  
recours juridique du  
2 décembre 1983  
J 07/83\***

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer  
Membres: M. Prélot  
O. Bossung

**Demanderesse: Mouchet S.A.**

**Référence: Interruption de procédure/  
MOUCHET**

**Article 94 (2) — Règle 90 (1) b), (4)**

**"Délai paiement de la taxe  
d'examen" — "Règlement judiciaire" —  
"Interruption procédure de la CBE"**

#### Sommaire

*En cas d'interruption de la procédure  
de délivrance du brevet européen à la  
suite d'une procédure de règlement judi-  
ciaire (règle 90 (1) b) de la CBE), le délai  
fixé par l'article 94 (2) pour le paiement  
de la taxe d'examen se trouve suspendu  
à compter de la date de cessation des  
paiements, telle que fixée par le juge-  
ment, jusqu'à la date de reprise de la  
procédure de délivrance (règle 90 (2)).  
Ce délai recommence à courir pour le  
reliquat ou au minimum pour les deux  
mois prévus par la règle 90 (4),  
deuxième phrase.*

#### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n°  
81 420 026.7 a été déposée le 2 mars  
1981 avec revendication d'une priorité

\* Texte officiel.

vom 28. Februar 1980 eingereicht. Im Europäischen Patentblatt wurde am 9. September 1981 auf die Veröffentlichung des europäischen Recherchenberichts hingewiesen. Der schriftliche Prüfungsantrag nach Artikel 94 (1) EPÜ war von der Anmelderin bereits am 2. März 1981, dem Anmeldetag, gestellt worden. Die sechsmonatige Frist für die Entrichtung der entsprechenden Gebühr lief nach Artikel 94 (2) regulär am 9. März 1982 ab.

II. Da bis zu diesem Zeitpunkt keine Zahlung eingegangen war, teilte die Eingangsstelle dem Vertreter der Anmelderin mit Schreiben vom 2. April 1982 mit, daß nach Artikel 94 (2) der Prüfungsantrag als nicht gestellt anzusehen sei. Sie wies jedoch auf die Möglichkeit hin, den Rechtsverlust durch Zahlung der in Regel 85b EPÜ vorgesehenen Zuschlagsgebühr innerhalb der Nachfrist von zwei Monaten, also bis spätestens 10. Mai 1982, zu vermeiden. Die Prüfungsgebühr in Höhe von 1 980 DM und die Zuschlagsgebühr in Höhe von 990 DM wurden jedoch erst am 29. Juli 1982 entrichtet.

III. Bereits vorher war durch Beschluß des Tribunal de Grande Instance BELLEY vom 25. Februar 1982 das Vergleichsverfahren über die Anmelderin eröffnet und als Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen der 1. Januar 1982 festgesetzt worden.

Das EPA wurde von der Einstellung der Zahlungen wie auch davon unterrichtet, wer die Berechtigung zur Fortsetzung des Verfahrens erlangt hatte. Diesem Berechtigten teilte das Amt am 30. November 1982 gemäß Regel 90 (2) mit, daß das Erteilungsverfahren am 10. Februar 1983 wiederaufgenommen werde.

Am 11. Februar 1983 unterrichtete die Eingangsstelle die Anmelderin davon, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, da die Prüfungsgebühr nicht innerhalb der Fristen nach Artikel 94 (2) und Regel 85b entrichtet worden sei. Über diese nach ihrem Dafürhalten unbegründete Feststellung eines Rechtsverlusts beantragte die Anmelderin eine Entscheidung, in der die Eingangsstelle dann am 31. März 1983 den bereits vorher festgestellten Rechtsverlust bestätigte.

IV. Die Eingangsstelle war nämlich der Auffassung, daß wegen der Ausnahme in Regel 90 (4) die Einstellung der Zahlungen der Anmelderin eine Unterbrechung der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und für die Entrichtung der entsprechenden Gebühr nicht zur Folge haben könne. Auch eine Hemmung dieser Frist sei nicht möglich, da in Regel 13 alle Fälle, in denen das Verfahren ausgesetzt werden könne, erschöpfend aufgezählt seien, die Einstellung der Zahlungen des Anmelders dort aber nicht erwähnt sei.

February 1980. The European Patent Bulletin announced the publication of the European search report on 9 September 1981. The written request for examination prescribed by Article 94 (1) EPC was made by the appellant on 2 March 1981, the date the application was filed. The six-month time limit for payment of the corresponding fee was due to expire, in accordance with Article 94 (2), on 9 March 1982.

II. As payment had not been made by that date, the Receiving Section informed the appellant's representative by letter of 2 April 1982 that under Article 94 (2) the request for examination would have to be deemed not to have been made. It nonetheless pointed out that loss of rights could be averted by paying the surcharge provided for in Rule 85b EPC within the two-month period of grace, i.e. on or before 10 May 1982. The DM 1 980 examination fee and the DM 990 surcharge were not in fact paid until 29 July 1982.

III. The BELLEY *Tribunal de Grande Instance* had previously issued a receiving order dated 25 February 1982 in respect of the applicant company, suspending its payments as from 1 January 1982.

The EPO was notified of the discontinuation of payments and the identity of the person authorised to continue the proceedings, whom it informed on 30 November 1982, pursuant to Rule 90 (2), that grant proceedings would resume as from 10 February 1983.

On 11 February 1983, the Receiving Section informed the appellant that since the examination fee had not been paid within the time prescribed by Article 94 (2) and Rule 85b, the patent application was deemed to be withdrawn. The appellant, who considered this finding to be inaccurate, responded by applying for a decision, which the Receiving Section gave on 31 March 1983 confirming the loss of rights.

IV. The Receiving Section held that the applicant company's legal inability to continue its payments could not, by virtue of the exception made in Rule 90 (4), give rise to an interruption of the period for filing the request for examination and paying the corresponding fee, nor could the period be suspended since the circumstances requiring suspension were exhaustively enumerated in Rule 13 and did not include this particular eventuality.

du 28 février 1980. Le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne le 9 septembre 1981. La requête écrite en examen, prévue par l'article 94 (1) de la CBE a été formulée par le demandeur dès le 2 mars 1981, date du dépôt de la demande. Le délai de six mois pour le paiement de la taxe correspondante expirait normalement, conformément à l'article 94 (2), le 9 mars 1982.

II. Le versement n'étant pas intervenu à cette date, la Section de dépôt, par lettre du 2 avril 1982, informait le mandataire de la déposante qu'en application de l'article 94 (2), la requête en examen elle-même devait être considérée comme non formulée. Elle attirait, toutefois, son attention sur la possibilité d'échapper à cette déchéance en acquittant dans le délai supplémentaire de deux mois, soit au plus tard le 10 mai 1982, la taxe supplémentaire prévue par la règle 85 ter de la CBE. En fait, le montant de la taxe d'examen -DM 1980- et de la surtaxe -DM 990- n'a été payé que le 29 juillet 1982.

III. Antérieurement, un jugement du Tribunal de Grande Instance de BELLEY, en date du 25 février 1982, avait prononcé le règlement judiciaire de la société déposante et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 1982.

L'OEB a été informé de la cessation des paiements et de l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure. Il lui adressait le 30 novembre 1982, en vertu de la règle 90 (2), une notification lui indiquant la date de reprise de la procédure de délivrance: 10 février 1983.

Le 11 février 1983, la Section de dépôt a fait connaître à la demanderesse que la taxe d'examen n'ayant pas été réglée dans les délais de l'article 94 (2) et de la règle 85 ter, la demande de brevet était réputée retirée. Contre cette constatation de perte d'un droit qu'elle a estimé non fondée, la demanderesse a requis une décision qui a été rendue le 31 mars 1983 par la Section de dépôt et qui confirme la déchéance constatée antérieurement.

IV. La Section de dépôt a considéré en effet que l'état de cessation des paiements de la société demanderesse ne pouvait, en raison de l'exception édictée par la règle 90 (4), entraîner une interruption du délai de présentation de la requête en examen et de paiement de la taxe correspondante. Il ne pouvait y avoir non plus suspension du même délai, les hypothèses de suspension étant limitativement énumérées par la règle 13 et l'état de cessation des paiements du déposant n'y figurant pas.

Eine Verlängerung der strittigen Frist um bis zu zwei Monate nach Regel 90 (4) könne im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommen, da die Frist und die Nachfrist nach Regel 85b bei Wiederaufnahme des Verfahrens bereits abgelaufen gewesen seien. Die Eingangsstelle war überdies der Ansicht, daß eine gegenteilige Auslegung, die bereits nach der deutschen Fassung des Textes fraglich erscheine, durch den Wortlaut der englischen und der französischen Fassung völlig ausgeschlossen werde.

V. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung frist- und formgerecht Beschwerde ein.

VI. Zur Begründung ihrer Beschwerde macht sie im wesentlichen folgendes geltend:

— Prinzipiell sei die Verfahrensunterbrechung begrifflich kaum mit dem Weiterlaufen von Fristen zu vereinbaren.

— In der Praxis sei es für eine im Vergleich befindliche Gesellschaft schwer, in der Zeit nach Erklärung der Zahlungseinstellung wichtige Handlungen wie die Stellung eines Antrags auf Prüfung der Patentfähigkeit oder die Zahlung der entsprechenden Gebühr vorzunehmen. Alles spreche nämlich für die Annahme, daß in dieser Zeit kein Vergleichsverwalter oder vom Anmelder ermächtigter Vertreter in der Lage sei, die Begründetheit des Vorgehens zu beurteilen.

— Schließlich sei die von der ersten Instanz in Anspruch genommene Auslegung der Regel 90 (4) weder logisch noch durch die maßgeblichen Rechtstexte zwingend vorgegeben; sie führe überdies zu einem ungerechten Ergebnis.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106, 107 und 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist somit zulässig.

2. Aus dem EPÜ geht klar hervor, daß das europäische Patenterteilungsverfahren unterbrochen wird, "wenn der Anmelder ... aufgrund eines gegen sein Vermögen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Gründen verhindert ist, ... (es) fortzusetzen" (R. 90 (1) b)); diese Voraussetzung ist, wie im vorliegenden Fall, eindeutig gegeben, wenn gerichtlich die Einstellung der Zahlungen festgestellt und ein Vergleichsverfahren eröffnet worden ist.

3. Im vorliegenden Fall ist das Verfahren vor Ende der in Artikel 94 (2) festgelegten Frist für die Stellung des Prüfungsantrags unterbrochen worden, d. h., die Frist lief in der Phase ab, in der das Verfahren unterbrochen war. Es erhebt sich nun die Frage, ob diese Frist mit der Unterbrechung des Verfahrens ebenfalls unterbrochen worden oder unabhängig von der automatischen

Extension of the time limit in question for up to two months pursuant to Rule 90 (4) could not operate in the present case because both the normal time limit and the period of grace prescribed by Rule 85b had already expired when proceedings were resumed. The Receiving Section considered moreover that any interpretation to the contrary, already questionable in terms of the German text, was absolutely ruled out by the French and English versions.

V. The applicant lodged an appeal against this decision in due time and in the correct form.

VI. The main points made in support of the appeal were as follows:

— in terms of general principles, it was difficult to see how interruption of proceedings could be reconciled with time limits continuing to run;

— it was difficult for a company in receivership, following discontinuation of payments by court order, to conduct such important business as filing a request for examination as to patentability and paying the relevant fee, the justification for which would in all likelihood have escaped a receiver or any competent representative of the applicant at such a time;

— the Receiving Section's interpretation of Rule 90 (4) was neither logical nor dictated by the regulations, and moreover its result was unfair.

#### Reasons for the Decision

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

2. It is plainly stated in the EPC that the European patent grant procedure is interrupted "in the event of the applicant ... as a result of some action against his property, being prevented by legal reasons from continuing (the proceedings)" (Rule 90 (1) (b)), which obviously applies where a court order for discontinuation of payments and placing the company in receivership has been granted.

3. In the present case, the interruption occurred prior to expiry of the period prescribed by Article 94 (2) for filing the request for examination, so that the period expired during the interruption. The question arises whether the period too was interrupted by virtue of the interruption of proceedings or whether it continued to run irrespective of the fact that proceedings were automatically

Quant à la prolongation du délai litigieux pour une durée maximale de deux mois prévue par la règle 90 (4), elle ne pouvait jouer en l'espèce, le délai et le délai supplémentaire de la règle 85 ter étant déjà expirés au moment de la reprise de la procédure. La Section de dépôt a estimé au surplus qu'une interprétation contraire déjà douteuse dans la version allemande du texte était totalement exclue par les rédactions anglaise et française.

V. La demanderesse a formé contre cette décision un recours en temps utile et dans les formes prescrites.

VI. A l'appui de ce recours, elle fait valoir essentiellement:

qu'au plan des principes généraux, la notion d'interruption de la procédure se conciliait mal avec celle de délais continuant à courir;

— qu'en fait, il était difficile à une société en état de règlement judiciaire de procéder, pendant la période suivant la déclaration de cessation des paiements, à des actes importants tels la présentation d'une requête en examen de brevetabilité ou le paiement de la taxe correspondante. En effet, durant cette période, tout permet de supposer qu'aucun syndic ou représentant qualifié du déposant ne soit à même d'apprécier le bien fondé de la démarche;

— qu'enfin, l'interprétation de la règle 90 (4) donnée par la première instance n'était ni logique, ni imposée par les textes et qu'elle aboutissait en outre à un résultat inéquitable.

#### 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. Il résulte clairement de la CBE que la procédure de délivrance du brevet européen est interrompue "si le demandeur ... se trouve dans l'impossibilité juridique de ... (la) ... poursuivre ... à raison d'une action engagée contre ses biens" (règle 90 (1) b)), ce qui est manifestement le cas, comme en l'espèce, après un jugement constatant une cessation des paiements et prononçant un règlement judiciaire.

3. Dans le cas d'espèce, cette interruption a eu lieu avant que le délai prévu par l'article 94 alinéa 2 pour la présentation de la requête en examen n'ait pris fin, c'est-à-dire que le délai expirait pendant la phase de l'interruption. La question se pose de savoir si ce délai a aussi été interrompu comme conséquence de l'interruption de la procédure ou s'il a continué à courir indépendamment

Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 weitergelaufen ist. Die Antwort hierauf ist eng mit der Frage verknüpft, welche Wirkung die Unterbrechung des Verfahrens nach Regel 90 hat.

4. Regel 90 äußert sich nicht ausdrücklich zu den Rechtsfolgen der Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 heißt es lediglich: "Das Verfahren ... wird unterbrochen" ("*la procédure ... est interrompue*"; "*proceedings ... shall be interrupted*").

5. Regel 90 (4) behandelt das Ende der Unterbrechung oder genauer gesagt das Schicksal der unterbrochenen Fristen. Nach dem ersten Satz dieser Bestimmung "beginnen" die Fristen im allgemeinen "an dem Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird".

6. Bezüglich der im zweiten Satz der Regel 90 (4) ausdrücklich erwähnten Fristen, die während der Unterbrechung des Verfahrens ablaufen würden, bestehen grundsätzlich zwei Auffassungen:

— Die eine geht dahin, daß die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags mit Ausnahme des Sonderfalls, in dem sie um bis zu zwei Monate verlängert werden kann, einfach weiterläuft (van EMPEL, *The Granting of European Patents*, Leyden 1975, Nr. 580). Diese Auslegung hat die Eingangsstelle für ihre Entscheidung gewählt.

— Die andere Auffassung — auf die sich die Beschwerdeführerin stützt — besagt, daß alle Fristen der Unterbrechung unterliegen, die normalen Fristen jedoch nach Ende der Unterbrechung von neuem zu laufen beginnen, während die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Frist für die Entrichtung der Jahresgebühren nur noch für die verbliebene Zeit weiterlaufen, also nach französischer Terminologie nur gehemmt sind. Diese für den Anmelder günstige Regelung wird in dem im zweiten Satz der Regel 90 (4) genannten Fall noch dadurch erweitert, daß dem Anmelder jedenfalls eine Mindestfrist von zwei Monaten garantiert wird (Paul Mathély, *Le Droit Européen des Brevets*, LINA 1978, S. 350).

7. Die hier entscheidende Frage läßt sich nicht durch eine Auslegung des Wortlauts der Regel 90 (4) klären. Nach Ansicht der Kammer ist bei der Auslegung von den ersten Worten der Regel 90 (das Verfahren ... wird unterbrochen) auszugehen. Eine Unterbrechung des Verfahrens ist nur in schwerwiegenden Fällen, wie z.B. dem Tod des Anmelders oder dem Konkurs seines Unternehmens, vorgesehen. In diesen Fällen wird das Verfahren unterbrochen, weil es möglicherweise, z.B. wenn die Erben noch nicht bekannt

interrupted under Rule 90. For this question to be satisfactorily answered, the implications of interruption under Rule 90 need to be clarified.

4. Rule 90 makes no explicit pronouncement as to the legal consequences of interruption of proceedings, merely stating in paragraph 1 that "proceedings ... shall be interrupted" ("*das Verfahren ... wird unterbrochen*"; "*la procédure ... est interrompue*").

5. Rule 90 (4) deals with the point where interruption ends, or to be more precise what becomes of the interrupted time limits. The first sentence states that time limits in general "shall begin again as from the day on which the proceedings are resumed".

6. The literature on time limits for filing the request for examination (the case explicitly referred to in the second sentence of Rule 90 (4)) expiring while proceedings are interrupted is somewhat divided:

— it is thought in some quarters that apart from the specific instance where there can be an extension, not exceeding two months, of the time limit for making a request for examination, the time limit simply continues to run (van EMPEL, *The Granting of European Patents — Leyden 1975*, point 580). This interpretation was adopted by the Receiving Section in its decision.

— another opinion — invoked by the appellant — is that all time limits are subject to interruption, but whereas normal time limits begin again where interruption ends, the time limits for filing the request for examination and paying the renewal fees merely resume for the time they still have to run and are thus "suspended" according to the French terminology. This provision in favour of the applicant is taken further in the eventuality covered by Rule 90 (4), second sentence, which allows the applicant a minimum of two months in any event (Paul Mathély, *Le Droit Européen des Brevets*, LINA 1978, p. 350).

7. This issue, which is fundamental to the case, could not be resolved by a literal interpretation of Rule 90 (4). The Board considers that the interpretation should proceed from the first words in Rule 90 ("proceedings ... are interrupted"). Interruption is only provided for in serious cases such as the applicant's death or his firm's going bankrupt. Proceedings are interrupted in these instances because there may no longer be anybody to continue them if for example the successors are unidentified. Since the interruption is

ment du fait que la procédure était interrompue automatiquement d'après la règle 90. Le réponse à cette question est liée d'une manière étroite à celle de savoir quel est l'effet de l'interruption de la procédure d'après la règle 90.

4. La règle 90 ne se prononce pas explicitement sur les conséquences juridiques de l'interruption de procédure. Elle constate uniquement dans son alinéa 1 que "la procédure ... est interrompue" ("*Das Verfahren ... wird unterbrochen*"; "*proceedings ... shall be interrupted*").

5. La règle 90 (4) traite de la fin de l'interruption ou plus exactement du sort des délais interrompus. D'après la première phrase de cette disposition, les délais en général "recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure".

6. En ce qui concerne les délais pour la formulation de requêtes en examen, expirant dans la phase de l'interruption de la procédure, et mentionnés expressément dans la deuxième phrase de la règle 90 (4), la doctrine en principe est divisée:

— une partie de la doctrine pense qu'en dehors du cas particulier où une prolongation du délai de la requête en examen pour un maximum de deux mois était possible, ce délai continuait tout simplement à courir (van EMPEL, *The Granting of European Patent — Leyden 1975 n° 580*). Cette interprétation a été adoptée par la Section de dépôt dans la décision entreprise;

— une autre opinion — dont se prévaut la requérante — consiste à dire que tous les délais sont soumis à l'interruption, mais que tandis que les délais normaux recommencent à courir dans leur intégralité après la fin de l'interruption, les délais pour présenter la requête en examen et payer les taxes annuelles ne commencent à courir que pour le reliquat, c'est-à-dire qu'ils sont, d'après la terminologie française, suspendus. Cette disposition en faveur du demandeur est élargie dans l'hypothèse de la règle 90 (4), deuxième phrase, qui garantit au déposant en tout cas un délai minimum de deux mois (Paul Mathély, *Le Droit Européen des Brevets*, LINA 1978, page 350).

7. La question, ici décisive, ne saurait être résolue par une interprétation littérale du paragraphe 4 de la règle 90. Pour la Chambre, l'interprétation doit partir des premiers mots de la règle 90 (la procédure ... est interrompue). L'interruption n'est prévue que dans des cas graves comme par exemple la mort du déposant ou la faillite de son entreprise. Dans ces cas, la procédure est interrompue parce que, éventuellement, il n'y aurait plus personne pour la mener, par exemple, les héritiers n'étant pas encore connus. Cette interruption ne dé-

\* Übersetzung.

\* Translation.

\* Texte officiel.

sind, niemanden mehr gibt, der das Verfahren weiterführen könnte. Da es bei dieser Unterbrechung nicht auf den Parteiwillen ankommt, tritt sie von Amts wegen ein.

8. Es kann nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, die Betroffenen für die Nichteinhaltung der fraglichen Frist zu bestrafen, wenn sie dieses Versäumnis nicht zu vertreten haben.

Vom Standpunkt der Logik läßt sich eine Unterbrechung des Verfahrens kaum mit dem Weiterlaufen von Fristen vereinbaren. Ließe man es dennoch zu, so würde dies bei Ablauf der Frist während der Unterbrechung dazu führen, daß es zu keiner wirklichen Wiederaufnahme des Verfahrens käme, da nur noch der Rechtsverlust festzustellen bliebe.

Daraus ergibt sich, daß die am Tag der Unterbrechung laufenden Fristen einschließlich der Frist für die Stellung des Prüfungsantrags grundsätzlich unterbrochen werden.

9. Die der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Auslegung, daß bei einer Unterbrechung des Verfahrens in der Regel die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags weiterläuft und sich nur in einem ganz bestimmten Fall verlängert, bedeutet, beispielsweise für die noch nicht bekannten Erben oder im vorliegenden Fall für einen Anmelder, der sich in so großen finanziellen Schwierigkeiten befindet, daß gerichtlich die Einstellung der Zahlungen festgestellt wurde, eine Härte, zu der die maßgeblichen Rechtstexte nicht zwingen.

10. Die Kammer erblickt in der Regel 90 (4) keine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der Unterbrechung aller Fristen. Ausnahmen von einem solchen allgemeinen Prinzip — das auch aus dem nationalen Verfahrensrecht, z.B. Artikel 370 NCPC (französisches Recht) und §§ 239 ff ZPO (deutsches Recht), bekannt ist — können sich nur aus präzisen, unmißverständlichen Gesetzesbestimmungen ergeben. Regel 90 (4) stellt den Grundsatz der allgemeinen Unterbrechung des gesamten Verfahrens nicht in Frage. In diesem Absatz soll lediglich die Berechnung der Fristen bei Wiederaufnahme des Verfahrens geregelt werden. Von dem im ersten Satz des Absatzes 4 verankerten Prinzip, daß "die ... Fristen ... an dem Tag von neuem zu laufen (beginnen), an dem das Verfahren wiederaufgenommen wird", sind nur zwei Ausnahmen vorgesehen, von denen die eine eben die Stellung des Prüfungsantrags betrifft.

Entsprechend der eigentlichen Bedeutung des Begriffs "Unterbrechung" kann die unterbrochene Frist in den beiden Ausnahmefällen, um die es hier geht, bei Wiederaufnahme des Verfahrens nur noch für die verbliebene Zeit weiterlaufen. Diese Rechtsfolge - Weiterlaufen der Frist nur für die ver-

beyond the control of the person concerned, it occurs automatically.

8. The legislator's intention could not have been to penalise the parties concerned for failing to observe the time limit for reasons beyond their control.

Logically speaking, it is difficult to see how the idea of interruption can be reconciled with time limits continuing to run. To concede this would mean that where a time limit expires during the interruption of proceedings, the resumption would not occur in any true sense since it would merely involve noting a loss of rights.

It therefore follows that, in principle, time limits operating at the time of interruption, including those concerning the request for examination, are interrupted.

9. To claim, as the impugned decision would have it, that where the proceedings are interrupted the time limit for filing a request for examination generally continues to run, there being provision for extension in only one specific instance, is an unduly severe interpretation — for example *vis-à-vis* the unidentified successors or, as in the present case, an applicant in financial difficulties serious enough to have resulted in a court order for discontinuation of payments — and one moreover that is not required by the law.

10. In the view of the Board Rule 90 (4) does not constitute an exception to the general principle that all time limits are interrupted. Exceptions to a general principle of this kind — and one which also exists in national procedural law, for instance Article 370 NCPC (French law) and Sections 239 et seq. ZPO (German law) — can only be derived from precise and unambiguous legislative provisions. Rule 90 (4) does not put at issue the principle of general interruption of the entire proceedings. Its sole purpose is to specify how time limits are to be calculated when proceedings resume. The principle established by paragraph 4, first sentence, namely that "the time limits ... begin again as from the day on which the proceedings are resumed" has only two stated exceptions, one of which concerns precisely the filing of the request for examination.

In keeping with the meaning of the word "interruption", where these two exceptions arise, the interrupted time limit must necessarily resume for the remaining time only. That interpretation is expressly stated by Rule 13 in relation to the specific case of suspended proceedings and indeed in very general

pendant pas de la volonté de la partie intéressée, elle a lieu d'office.

8. L'intention du législateur ne pouvait être de pénaliser les intéressés à la suite de la non-observation du délai dont il s'agit si la cause de cette non-observation leur échappait.

Du point de vue de la logique, on voit mal comment concilier les notions d'interruption de procédure et de délai continuant à courir. L'admettre aboutirait en cas d'expiration du délai pendant la période d'interruption à une reprise de la procédure qui n'en serait pas une, puisqu'elle consisterait uniquement à constater la perte d'un droit.

Il s'ensuit qu'en principe les délais courant au moment de l'interruption, y compris ceux concernant la requête en examen, sont interrompus.

9. Soutenir comme l'a fait la décision attaquée que l'interruption de procédure laisse, dans la généralité de cas, courir le délai de présentation des la requête en examen, se bornant à le prolonger dans une hypothèse particulière, est une solution rigoureuse, par exemple pour les héritiers non encore connus ou, dans le cas d'espèce, pour un déposant en état de difficultés financières telles, qu'elles ont entraîné une déclaration judiciaire de cessation de paiement et que n'imposent pas les textes.

10. La Chambre ne voit pas dans la règle 90 (4) une exception au principe général de l'interruption de tous les délais. Des exceptions à un tel principe général — également connu des droits procéduraux nationaux, par exemple article 370 NCPC (droit français) et article 239 et suivants ZPO (droit allemand) — ne peuvent résulter que de dispositions précises et non équivoques de la loi. Le paragraphe 4 de la règle 90 ne remet pas en cause le principe de l'interruption générale de l'ensemble de la procédure. Son objet est seulement de préciser le mode de calcul des délais lors de la reprise. Au principe posé par le paragraphe 4, première phrase, à savoir que "les délais recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure", deux exceptions seulement sont apportées: l'une relative précisément à la présentation de la requête en examen.

Conformément au sens inhérent au concept même d'"interruption", le délai interrompu, dans le cas des deux exceptions dont il s'agit, ne peut que recommencer à courir pour le reliquat subsistant, lors de la reprise de la procédure. Cette conséquence: délai ne recommençant à courir que pour le

bliebene Zeit — ist in Regel 13 für den Sonderfall der Aussetzung des Verfahrens und in deren Absatz 5 in sehr allgemeinen Worten sogar für die Fristen mit Ausnahme der Fristen für die Zahlung der Jahresgebühren ausdrücklich vorgesehen. In der Regel 13 (5) wie auch in der im vorliegenden Fall allein maßgebenden Regel 90 (4) hat der Gesetzgeber — jeweils im zweiten Satz — vorgesehen, daß die dem Anmelder verbleibende Frist in keinem Fall kürzer als zwei Monate sein darf.

11. Da also vielmehr davon auszugehen ist, daß durch die Unterbrechung des Verfahrens der Ablauf der Frist für die Zahlung der Prüfungsgebühr gehemmt wird, ist im vorliegenden Fall festzustellen, daß diese Frist, die normalerweise am 9. März 1982 abgelaufen wäre, am 1. Januar 1982 (Zeitpunkt der Einstellung der Zahlungen) gehemmt und erst am 10. Februar 1983 (dem Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens nach Regel 90 (2)) wieder in Gang gesetzt worden ist. Die Zahlung der 1 980 DM am 29. Juli 1982 erfolgte also weit vor Ablauf der Frist.

Folglich muß die Entscheidung der ersten Instanz, daß die Patentanmeldung als zurückgenommen gelte, aufgehoben werden.

Die zum gleichen Zeitpunkt entrichtete Zuschlagsgebühr von 990 DM wurde nicht geschuldet. Unter diesen Umständen muß die Rückzahlung dieses Betrags angeordnet werden.

12. Wird, wie es die Eingangsstelle getan hat, die Auffassung vertreten, daß bei einer Unterbrechung des Verfahrens die Frist für die Stellung des Prüfungsantrags und die Zahlung der entsprechenden Gebühr dennoch weiterläuft, so stellt dies im Sinne der Regel 67 EPÜ einen wesentlichen Verfahrensmangel, d.h. einen das gesamte Verfahren beeinträchtigenden objektiven Fehler, dar. Dies geht aus der deutschen Fassung ("wesentlicher Verfahrensmangel") vielleicht deutlicher hervor als aus der englischen und der französischen Fassung ("*substantial procedural violation*" bzw. "*vice substantiel de procédure*").

Unter diesen Umständen ist auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, zumal dies der Billigkeit entspricht und der Beschwerde stattgegeben wird.

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

1. Die Entscheidung der Eingangsstelle vom 31. März 1983 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr zur Prüfungsgebühr (R. 85b) und der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

terms in paragraph 5 with regard to time limits, the time limit for payment of renewal fees excepted. In the second sentences of both Rule 13 (5) and Rule 90 (4), though the latter alone applies to the present case, it has been prescribed that the time remaining at the applicant's disposal may in no circumstances be shorter than two months.

11. Accepting, then, that interruption of proceedings suspends the period of payment of the examination fee, it should be observed in the present case that this period, due to expire on 9 March 1982, was suspended on 1 January 1982 (the date of the embargo on payments) and did not resume until 10 February 1983 (the day the proceedings were resumed in compliance with Rule 90 (2)). The remittance of DM 1 980 on 29 July 1982 was therefore made well within the time limit.

The decision of the Receiving Section that the patent application was deemed to be withdrawn should, therefore, be set aside.

As to the DM 990 surcharge paid on the same date, the amount was not owing and its reimbursement should therefore be ordered.

12. The Receiving Section's ruling that the time limit for filing the request for examination and paying the corresponding fee continued to run although proceedings were interrupted constitutes a substantial procedural violation in terms of Rule 67 EPC, i.e., an objective deficiency affecting the entire proceedings. This is perhaps more clearly expressed in the German version ("*wesentlicher Verfahrensmangel*") than the English and French versions (respectively, "*substantial procedural violation*" and "*vice substantiel de procédure*").

In the circumstances and since the appeal is allowed, it is only fair to order that the appeal fee also be reimbursed.

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

1. The Decision of the Receiving Section dated 31 March 1983 is set aside.
2. Reimbursement of the examination surcharge (Rule 85b) and the appeal fee is ordered.

reliquat, est formellement prévue par la règle 13 pour le cas particulier de la suspension de procédure et même selon le paragraphe 5 en termes très généraux pour les délais, sauf celui concernant le paiement des taxes annuelles. Selon la règle 13 (5), de même que selon la règle 90 (4), seule applicable en l'espèce, le législateur a prévu — deuxième phrase dans les deux textes — que le délai restant à la disposition du déposant ne pouvait en aucun cas être inférieur à deux mois.

11. Etant admis au contraire que l'interruption de procédure suspend le délai de paiement de la taxe d'examen, il y a lieu de constater dans le cas d'espèce que ce délai expirant normalement le 9 mars 1982 a été suspendu le 1er janvier 1982 (date de cessation des paiements) et n'a recommencé à courir que le 10 février 1983 (date de reprise de la procédure selon la règle 90 (2)). Le paiement de DM 1980, le 29 juillet 1982, a donc été fait bien avant l'expiration du délai.

En conséquence, il y a lieu de réformer la décision de la première instance disant que la demande de brevet était réputée retirée.

Quant à la surtaxe de DM 990, versée à la même date, elle n'était pas due. Le remboursement de son montant doit dans ces conditions être ordonné.

12. Avoir considéré comme l'a fait la Section de dépôt qu'une procédure interrompue laissait néanmoins courir le délai de présentation de la requête en examen et de paiement de la taxe correspondante constitue au sens de la règle 67 de la CBE un vice substantiel, c'est-à-dire une irrégularité objective affectant toute la procédure. Ceci ressort peut-être plus clairement de la version allemande ("*wesentlicher Verfahrensmangel*") que des versions anglaise et française (respectivement "*substantial procedural violation*" et "*vice substantiel de procédure*").

Il y a lieu, dans ces conditions, ce qui correspond en outre à l'équité et dès lors qu'il est fait droit au recours, d'ordonner également le remboursement du montant de la taxe de recours.

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

1. La décision de la Section de dépôt en date du 31 mars 1983 est annulée.
2. Le remboursement du montant de la surtaxe d'examen (règle 85 ter) et de la taxe de recours est ordonné.

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.3.1 vom  
12. Dezember 1983  
T 119/82\***

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman  
Mitglieder: G. Szabo  
L. Gotti Porcinari

**Anmelderin: Exxon Research and  
Engineering Company**

**Stichwort: "Gelatinierung/EXXON"**

**EPÜ Artikel 52 (1) und 56**

**"Erfinderische Tätigkeit" — "Wirkung  
von Verfahren" — "Vorhersehbarkeit  
der Wirkung" — "Ableitbarkeit der  
Erfindung von einer bekannten  
Wirkung"**

*Leitsatz*

*I. Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert. Bekanntlich sind Analogieverfahren dann patentfähig, wenn sie zu neuen, erfinderischen Erzeugnissen führen, und zwar deshalb, weil sich alle Merkmale des Analogieverfahrens nur von einer bisher unbekanntem und unvorhersehbaren Wirkung ableiten lassen (Aufgabenerfindung). Ist jedoch die Wirkung ganz oder teilweise bekannt, ist also das Erzeugnis bekannt oder nur eine neue Modifikation eines bekannten Strukturteils, dann sollte die Erfindung, d. h. das Verfahren oder das Zwischenprodukt hierfür, nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die sich bereits zwangsläufig und aufgrund des Stands der Technik in naheliegender Weise von dem bekannten Teil der Wirkung ableiten lassen (vgl. auch "Zyklopropan/Bayer, T 65/83, ABI. EPA 8/1983, 327).*

*II. Eine Lösung ist nicht nur dann naheliegend, wenn der Fachmann alle Vorteile eines bestimmten Schrittes erkennen konnte, sondern auch dann, wenn ihm klar sein mußte, daß er angesichts der vorhersehbaren Nachteile oder mangels einer Verbesserung nicht in der vorgeschlagenen Weise handeln sollte, vorausgesetzt, er hat diese Folgen insgesamt tatsächlich richtig eingeschätzt.*

*III. Der Beschwerdeführer, der ein Vorurteil geltend macht, das den Fachmann von der angeblichen Erfindung abgehalten hätte, hat die Beweislast für ein solches Vorurteil.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die am 1. August 1979 eingereichte und am 6. Februar 1980 unter der Nummer 7815 veröffentlichte europä-

\* Übersetzung.

**Decision of the Technical Board  
of Appeal 3.3.1 dated  
12 December 1983  
T 119/82\***

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman  
Members: G. Szabo  
L. Gotti Porcinari

**Applicant: Exxon Research and  
Engineering Company**

**Headword: "Gelation/EXXON"**

**EPC Articles 52 (1) and 56 "Inventive  
step" — "Effects of processes" —  
"Predictability of effect" —  
"Derivability of invention from known  
effect"**

*Headnote*

*I. The effect of a process manifests itself in the result, i.e. in the product in chemical cases, together with all its internal characteristics and the consequences of its history of origin, e.g. quality, yield and economic value. It is well established that analogy processes are patentable insofar as they provide a novel and inventive product. This is because all the features of the analogy process can only be derived from an effect which is as yet unknown and unsuspected (problem invention). If, on the other hand, the effect is wholly or partially known, e.g. the product is old or is a novel modification of an old structural part, the invention, i.e. the process or the intermediate therefor, should not merely consist of features which are already necessarily and readily derivable from the known part of the effect in an obvious manner having regard to the state of the art (cf. also "Cyclopropane/Bayer, T 65/83, OJ 8/1983, 327).*

*II. Obviousness is not only at hand when the skilled man would have seen all the advantages of acting in a certain manner, but also when he could clearly see why he should not act in the suggested manner in view of its predictable disadvantages or absence of improvement, provided he was indeed correct in his assessment of all the consequences.*

*III. Appellants who wish to rely on a prejudice which might have diverted the skilled man away from the alleged invention have the onus of demonstrating the existence of such prejudice.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application 79 301 547.0 filed on 1 August 1979 and published on 6 February 1980 with

\* Official Text.

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.3.1 du  
12 décembre 1983  
T 119/82\***

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman  
Membres: G. Szabo  
L. Gotti Porcinari

**Demanderesse: Exxon Research and  
Engineering Company**

**Référence: "Gélification/EXXON"**

**Articles 52(1) et 56 de la CBE  
"Activité inventive" — "Effets de  
procédés" — "Prévisibilité de l'effet" —  
"Possibilité de déduire l'invention  
d'un effet connu"**

*Sommaire*

*I. En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique. Il est bien établi que les procédés par analogie sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif. La raison en est que toutes les caractéristiques du procédé par analogie ne peuvent découler que d'un effet jusqu'alors inconnu et insoupçonné ("invention de problème"). Si, en revanche, l'effet est totalement ou partiellement connu, par exemple soit que le produit soit ancien, soit qu'il s'agisse d'une modification nouvelle d'une partie structurale existante, l'invention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques déjà nécessairement et aisément déductibles de la partie connue de l'effet, d'une manière évidente compte tenu de l'état de la technique (cf. également "Cyclopropane/Bayer", T 65/82, JO n° 8/1983, p. 327).*

*II. Il y a évidence non seulement lorsque l'homme du métier a vu tous les avantages incitant à agir d'une certaine manière, mais aussi lorsqu'il peut clairement distinguer pourquoi il ne doit pas procéder de la manière suggérée, étant donné ses inconvénients prévisibles ou l'absence d'amélioration, à condition naturellement d'évaluer correctement toutes les conséquences.*

*III. Lorsqu'il tire argument d'un préjugé qui aurait pu dissuader l'homme du métier de réaliser l'invention revendiquée, le requérant a la charge de démontrer l'existence d'un tel préjugé.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 79 301 547.0, déposée le 1<sup>er</sup> août 1979 et publiée le 6 février 1980 sous

\* Traduction.



ische Patentanmeldung Nr. 79 301 547.0, die die Priorität einer früheren Anmeldung vom 1. August 1978 (US-930 044) in Anspruch nimmt, wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Februar 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 10 zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zu Herstellung einer polymeren Lösung oder eines polymeren Gels mit hoher Viskosität, das folgende Verfahrensschritte umfaßt:

a) Bildung eines Lösungsmittelsystems aus einer organischen Flüssigkeit und einem polaren Cosolvens, wobei die organische Flüssigkeit ein aromatischer Kohlenwasserstoff, ein aliphatischer Kohlenwasserstoff, ein aliphatischer Chlorkohlenwasserstoff, ein Keton, ein zyklischer aliphatischer Äther, ein aliphatischer Äther, ein aliphatischer Ester, ein Paraffinöl oder eine Mischung dieser Stoffe sein kann, das polare Cosolvens einen Löslichkeitsparameter von mindestens 10,0 aufweist, ein wasserlöslicher Alkohol, ein Amin, ein di- oder trifunktioneller Alkohol, ein Amid, ein Phosphat, ein Laktone, ein Acetamid oder ein Gemisch aus diesen Stoffen sein kann und in dem Lösungsmittelsystem weniger als 15 Gew.-% ausmacht und die Viskosität des Lösungsmittelsystems weniger als ca. 1 000 cP beträgt;

b) Lösung eines neutralisierten sulfonierten Polymers in dem genannten Lösungsmittelsystem, wobei die Konzentration des neutralisierten sulfonierten Polymers in der Lösung 0,1 bis 20 Gew.-% und die Viskosität der Lösung weniger als 20 000 cP beträgt, das Polymer ein Grundgerüst mit einem Löslichkeitsparameter unter 10,5 besitzt und einen Kristallinitätsgrad unter 25% aufweist und das sulfonierete Polymer durch Kationen der Gruppe IA, IB, IIA oder IIB des Periodensystems oder durch Blei-, Zinn-, Antimon- oder Ammonium- oder Aminkationen neutralisiert ist; und

c) Zugabe von 5 bis 500 Vol.-% Wasser, bezogen auf das Volumen der organischen Flüssigkeit und des polaren Cosolvens, zu der Lösung, wobei das Wasser nicht mit der Lösung mischbar ist, so daß das polare Cosolvens aus der Lösung in das Wasser übertritt und dadurch ein Ansteigen der Viskosität der Lösung oder Suspension von unter 20 000 cP auf einen höheren Wert bewirkt."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß zumindest der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit beruhe. Die Entgegenhaltung US-A-3 931 021 enthalte bis auf die Verwendung von Wasser in der letzten Verfahrensstufe sämtliche Merkmale des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung hochviskoser polymerer Lösungen und führe zum gleichen Produkt wie das Verfahren der Anmelderin. Ferner zeige der entgegengestellte Stand der Technik, daß jede Erhöhung

publication number 7815 claiming the priority of the prior application of 1 August 1978 (US-930 044), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 15 February 1982. The decision was based on claims 1 to 10. The main claim was worded as follows:

"A process for forming a polymeric solution or gel having a high viscosity which comprises:

(a) forming a solvent system of an organic liquid and a polar cosolvent, said organic liquid being an aromatic hydrocarbon, an aliphatic hydrocarbon, a chlorinated aliphatic hydrocarbon, a ketone, a cyclic aliphatic ether, an aliphatic ether, an aliphatic ester, a paraffin oil or a mixture thereof, said polar cosolvent having a solubility parameter of at least 10.0 and being a water soluble alcohol, amine, di- or tri-functional alcohol, amide, phosphate, lactone, an acetamide or a mixture thereof, said polar cosolvent being less than about 15 wt% of said solvent system, the viscosity of said solvent system being less than about 1 000 cps;

(b) dissolving a neutralized sulfonated polymer in said solvent system to form a solution, the concentration of said neutralized sulfonated polymer in said solution being 0.1 to 20 wt%, the viscosity of said solution being less than 20 000 cps, the polymer having a backbone which has a solubility parameter of less than 10.5, the polymer having a level of crystallinity of less than 25% and the sulfonated polymer having been neutralized with cations of Groups IA, IB, IIA or IIB of the Periodic Table of Elements or lead, tin, antimony or ammonium or amine cations; and

(c) adding 5 to 500 volume% water based on the volume of organic liquid plus polar cosolvent to said solution, said water being immiscible with said solution, whereby said polar cosolvent transfers from said solution to said water causing the viscosity of said solution or suspension to increase from less than 20 000 cps to a higher viscosity."

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of claim 1 at least did not involve an inventive step. The cited publication, US-A-3 931 021, disclosed all the features of the claimed process for forming high viscosity polymeric solutions, except the use of water in the last step, and provided the same product as the applicants' process. Furthermore, the cited art revealed that any increase of the proportions of cosolvents in the mixture was associated with lower viscosities. Since it was also

le numéro 7815, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure US-930 044 du 1<sup>er</sup> août 1978, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 15 février 1982. La décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 10. La revendication principale s'énonce comme suit:

"Procédé pour la formation d'une solution ou d'un gel polymère ayant une viscosité élevée, caractérisé en ce qu'il comprend:

a) la formation d'un système solvant fait d'un liquide organique et d'un cosolvant polaire, le liquide organique étant un hydrocarbure aromatique, un hydrocarbure aliphatique, un hydrocarbure aliphatique chloré, une cétone, un éther aliphatique cyclique, un éther aliphatique, un ester aliphatique, une huile paraffinique ou un mélange de ceux-ci, tandis que le cosolvant polaire a un paramètre de solubilité d'au moins 10,0, est constitué par un alcool hydrosoluble, une amine, un alcool difonctionnel ou trifonctionnel, un amide, un phosphate, une lactone, un acétamide ou un mélange de ceux-ci et représente moins d'environ 15% en poids du système solvant, la viscosité de ce système solvant étant inférieure à environ 1 000 cP;

b) la dissolution, dans ce système solvant, d'un polymère sulfoné neutralisé, pour former une solution, la concentration de ce polymère sulfoné neutralisé dans cette solution étant de 0,1 à 20% en poids, tandis que la viscosité de ladite solution est inférieure à 20 000 cP, le polymère ayant un squelette dont le paramètre de solubilité est inférieur à 10,5 et un degré de cristallinité de moins de 25% et le polymère sulfoné ayant été neutralisé avec des cations des groupes IA, IB, IIA ou IIB du tableau périodique des éléments ou bien des cations plomb, étain, antimoine ou ammonium ou amine; et

c) l'addition, à cette solution, de 5 à 500% en volume d'eau, par rapport au volume total du liquide organique et du cosolvant polaire, cette eau n'étant pas miscible avec cette solution, d'où il résulte que le cosolvant polaire est transféré de la solution dans ladite eau et que la viscosité de la solution ou suspension passe alors de moins de 20 000 cP à une valeur plus élevée".

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1, pour le moins, n'implique pas d'activité inventive. Dans l'antériorité constituée par le document US-A-3 931 021, toutes les caractéristiques du procédé revendiqué pour la formation de solutions polymères de viscosité élevée sont décrites, à l'exception de l'utilisation d'eau dans la dernière étape, et on obtient le même produit que le procédé de la demanderesse. En outre, l'état de la technique cité révèle que tout accroissement des

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.



des Anteils der Cosolventien in dem Gemisch geringere Viskositäten nach sich ziehe. Da auch allgemein bekannt sei, daß überschüssiges polares Cosolvens mit Hilfe von Wasser extrahiert werden könne, sei die daraus folgende Zunahme der Viskosität nicht unerwartet. Anspruch 10 betreffe das Produkt des Verfahrens, das keine Neuheit besitze und ebenfalls nicht patentfähig sei.

III. Die Anmelderin legte am 8. April 1982 unter Entrichtung der Beschwerdegebühr gegen die Entscheidung vom 15. Februar 1982 Beschwerde ein; die Beschwerdebegründung wurde am 3. Juni 1982 eingereicht.

IV. Auf Einwände der Kammer hin brachte die Beschwerdeführerin fristgerecht weitere Argumente vor; daraufhin wurde für den 12. Oktober 1983 eine mündliche Verhandlung anberaumt. Vor der mündlichen Verhandlung wurden mit Schreiben vom 20. September 1983 hilfsweise neue Anspruchssätze eingereicht, wobei der erste Satz, abgesehen von der Begrenzung des Konzentrationsbereichs in der Verfahrensstufe b auf "0,5 bis 5 Gew.%" und der Streichung von Anspruch 10, einem Anspruchssatz in den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen entspricht. Im übrigen ist dieser Satz bis auf kleinere Änderungen faktisch identisch mit den in der Zurückweisungsentscheidung genannten Ansprüchen. In Anspruchssatz B wird die Viskosität des Produkts auf einen Wert über 50 000 cP beschränkt, und in Anspruchssatz C umfaßt das Verfahren auch die Verfahrensstufe des Entfernens aller Lösungsmittel bei erhöhten Temperaturen zum Zwecke des Ausfällens des Polymers. In Anspruchssatz D schließlich wird das gleiche Verfahren zur Bohrlochregulierung durch Erzeugung eines Gels im Bohrloch angewendet.

V. Die Beschwerdebegründung und die der Kammer unterbreiteten zusätzlichen Argumente lauten im wesentlichen wie folgt:

a) Die entgegengehaltene US-Druckschrift befaßt sich lediglich mit der Aufgabe der Regelung der Viskosität polymerer Lösungen bei Temperaturänderungen. Jegliche Vermutung, die Druckschrift betreffe in irgendeiner Weise die Erhöhung der Viskosität, stehe im Widerspruch zu deren erklärtem Zweck. Von einem Gel sei lediglich im Zusammenhang mit einem nichtpolaren Lösungsmittel und einem polaren Cosolvens die Rede, im Unterschied zu einer weiteren Feststellung, wonach sich Gels aus Polymeren bilden, die zu ionischer Quervernetzung in nichtpolaren organischer Flüssigkeiten befähigt sind.

b) Ferner führt die Beschwerdeführerin aus, aufgrund des normalen Fachwissens wäre zu erwarten gewesen, daß die Zugabe von Wasser entweder zur Ausfällung eines Polymers oder zur Phasentrennung des Systems führe. Statt-

generally well known that excess of a polar cosolvent could be removed by extraction with water, the consequent increase in viscosity was not unexpected. Claim 10 related to the product of the process which lacked novelty and was likewise unallowable.

III. The applicants lodged an appeal against the decision of 15 February 1982 on 8 April 1982 with payment of the fee, and filed a statement setting out the grounds of appeal on 3 June 1982.

IV. In reply to objections raised by the Board, the appellant had submitted further arguments in good time and an oral hearing was then appointed for 12 October 1983. New sets of alternative amended claims were submitted before the hearing with the letter dated 20 September 1983, in which the first set represented a set originally filed with the application, except for a limitation of the concentration range in step (b) to "0.5 to 5 wt.%" and for the deletion of claim 10. Otherwise this set was virtually identical with the claims cited in the decision of refusal save for minor amendments. In set B, the viscosity of the product was limited to a value greater than 50 000 cps and in set C the process also incorporated the steps of removing all solvents at elevated temperatures in order to deposit the polymer. Finally, in set D the same process was applied for well control by forming the gel in a well bore.

V. The grounds for the appeal and additional arguments submitted to the Board are essentially as follows:

(a) The cited US specification is only concerned with the problem of controlling the viscosity of polymeric solutions in the face of temperature changes. Any suggestion that it has anything to do with the increase of viscosity is inconsistent with its declared object. Gel is only mentioned in association with a non-polar solvent plus polar cosolvent in contrast to another statement which suggests that gels are formed by polymers capable of ionic crosslinking in non-polar organic liquids.

(b) The appellants also argue that conventional wisdom suggested that the addition of water would either precipitate a polymer or form a phase separated system. It is unexpected that with ionic polymers an emulsion is formed instead.

proportions des cosolvants dans le mélange entraîne des viscosités plus faibles. Comme il est également bien connu de manière générale qu'un excès d'un cosolvent polaire peut être éliminé par extraction par l'eau, l'accroissement de viscosité qui s'ensuit n'est pas inattendu. La revendication 10 a pour objet le produit du procédé, qui est dénué de nouveauté, et n'est pareillement pas admissible.

III. La demanderesse a formé un recours le 8 avril 1982 contre la décision du 15 février 1982, en acquittant simultanément la taxe correspondante, et a déposé le 3 juin 1982 un mémoire exposant les motifs du recours.

IV. En réponse aux objections soulevées par la Chambre, la requérante a présenté d'autres arguments en temps opportun et une procédure orale a été fixée pour le 12 octobre 1983. Précédant celle-ci, de nouveaux jeux de revendications modifiées ont été produits, à titre subsidiaire, dans une correspondance en date du 20 septembre 1983. Un premier jeu correspond à celui initialement déposé avec la demande, si ce n'est que l'intervalle de concentration, dans l'étape (b), a été limité à "0,5 à 5% en poids" et que la revendication 10 a été supprimée. Pour le reste, ce jeu est pratiquement identique aux revendications sur la base desquelles a été rendue la décision de rejet, abstraction faite de modifications mineures. Dans le jeu B, la viscosité du produit est limitée à une valeur supérieure à 50000 cP; dans le jeu C, le procédé comporte également les étapes d'élimination de tous les solvants à des températures élevées, pour que le polymère se dépose. Enfin, le jeu D porte sur l'application du même procédé à la protection des puits par formation du gel dans un trou de forage.

V. L'exposé des motifs du recours et le complément d'argumentation présentés à la Chambre sont repris ci-après pour l'essentiel:

a) le document américain cité ne traite que le problème consistant à rendre la viscosité de solutions polymères insensible aux changements de température. Toute allusion au fait qu'il concerne d'une manière quelconque l'obtention d'une viscosité accrue méconnaît l'objet qui y est déclaré. Un gel y est uniquement mentionné en association avec un solvant non polaire outre un cosolvent polaire par opposition à un autre énoncé indiquant que les gels sont formés par des polymères capables de réticulation ionique dans des liquides organiques non polaires.

b) La requérante allègue également que le bon sens voudrait qu'en ajoutant de l'eau on précipite le polymère ou on forme un système à phases séparées. Selon elle, le fait qu'on obtienne avec des polymères ioniques

dessen werde im Falle ionischer Polymere überraschend eine Emulsion gebildet. Es sei auch überraschend, daß unter bestimmten Bedingungen, d. h. bei geringen Polymerkonzentrationen, statt der organischen Phase die wäßrige Phase in den Gelzustand übergehe. Da eine Erhöhung des Alkoholgehalts zur Verringerung der Viskosität führe, sei nicht vorherzusehen gewesen, daß die Zugabe von Wasser eine Erhöhung der Viskosität zur Folge haben würde. Die Erzeugung eines viskosen Systems in einem organischen Lösungsmittel könne Wochen dauern.

c) Ferner stellt die Beschwerdeführerin in Abrede, daß ihr Produkt mit dem des entgegengehaltenen Stands der Technik identisch sei. Das erfindungsgemäße Produkt bestehe aus zwei Phasen, während es sich beim Stand der Technik um ein Einphasensystem handle. Selbst wenn es sich um das gleiche Produkt handelte, wäre es falsch, einem alternativen Verfahren zur Erzielung des gleichen Ergebnisses die Patentfähigkeit abzuspochen, da keine Erklärung dafür vorliege, weshalb der Erfinder gerade den alternativen Weg vorrangig in Betracht gezogen habe. Ob das Verfahren patentfähig sei oder nicht, werde nach Auffassung der Beschwerdeführerin einzig und allein dadurch bestimmt, ob die einzelnen Verfahrensschritte naheliegend oder nicht naheliegend seien. Der Charakter des Produkts, z. B. ob es Neuheit besitzt, sei dabei ohne Belang; es sollte allein das Verfahren selbst im Verhältnis zum Stand der Technik geprüft werden.

VI. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents. Ferner wurde mit der Begründung, die Prüfungsabteilung habe voreilig gehandelt, die Rückzahlung des Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ beantragt.

#### Entscheidungsgründe

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

2. Die mit Schreiben vom 20. September 1983 eingereichten verschiedenen Anspruchssätze sind formal nicht zu beanstanden. Alle eingeschränkten Merkmale sind durch die Erstunterlagen gestützt.

3. Aufgabe des beanspruchten Verfahrens ist die Herstellung einer polymeren Lösung oder eines polymeren Gels mit hoher Viskosität. Diese Aufgabe wird im wesentlichen dadurch gelöst, daß ein neutralisiertes sulfoniertes Polymer in einem Gemisch aus einer nichtpolaren organischen Flüssigkeit und einem polaren Cosolvens gelöst und anschließend das Cosolvens vollständig oder größtenteils durch Behandlung mit Wasser entfernt wird. Das

It is also surprising that under certain conditions, i.e. at low polymer levels, the aqueous phase is gelled instead of the organic phase. Since the increase of alcohol content reduces viscosity it was not predictable that the addition of water would increase the same. To provide a viscous system in an organic solvent may take weeks.

(c) Furthermore the appellants challenge the assumption that their product is identical with that of the cited state of the art. The product of the invention consists of two phases whilst the state of the art represents a one phase system. Even if it were the same product, it would be wrong to deny patentability to an alternative process to obtain the same result since there is no explanation as to why the inventor would have contemplated the alternative route in the first place. In their opinion, whether or not the process is patentable is determined entirely by whether the steps of the process are obvious or not obvious. The nature of the product, e.g. its novelty, does not come into the matter; it is just the process itself which ought to be considered in relation to the prior art.

VI. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and that the patent be granted. A refund of the appeal fee under Rule 67 EPC was also requested on grounds that the Examining Division had acted precipitately.

#### Reasons for the Decision

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

2. There can be no formal objection to the various sets of claims submitted with the letter dated 20 September 1983. All limiting features may derive support from the disclosure in the specification and claims as originally filed.

3. The problem with which the claimed process is concerned is to provide a polymeric solution or gel having high viscosity. The solution of the problem comprises essentially the dissolution of a neutralised sulphonated polymer in a mixture of a non-polar organic liquid and of a polar cosolvent, and the subsequent removal of most or all of the cosolvent by treatment with water. The method is illustrated by the examples in the specification, in particular with

une émulsion au lieu de cela est surprenant, tout comme le fait que, dans certaines conditions, c'est-à-dire pour de faibles teneurs en polymère, la phase aqueuse se gélifie au lieu de la phase organique. Etant donné que l'augmentation de la teneur en alcool réduit la viscosité, il n'était pas prévisible que l'addition d'eau l'accroît. L'obtention d'un système visqueux dans un solvant organique peut prendre plusieurs semaines.

c) En outre, la requérante rejette l'hypothèse selon laquelle le produit revendiqué serait identique à celui de l'état de la technique cité. Le produit selon l'invention consiste en deux phases, alors que l'état de la technique représente un système en une phase. Même s'il s'agissait d'un produit identique, c'est à tort que l'on refuserait d'admettre la brevetabilité d'un autre procédé pour l'obtention du même résultat, du fait que rien n'explique pourquoi l'inventeur aurait envisagé d'emprunter l'autre voie d'émulsion. Selon la requérante, la question de la brevetabilité du procédé dépend entièrement de l'évidence ou de la non-évidence des étapes du procédé. La nature du produit, par exemple sa nouveauté, n'entre pas en ligne de compte; c'est uniquement le procédé et rien d'autre qu'il faut examiner en le comparant à l'état de la technique.

VI. La requérante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance du brevet. Elle demande en outre le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, en arguant que la Division d'examen a agi précipitamment.

#### Motifs de la décision

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

2. Il ne peut être soulevé d'objection formelle contre les différents jeux de revendications présentés dans la correspondance du 20 septembre 1983. Toutes les caractéristiques limitatives peuvent se fonder sur ce qui est divulgué dans la description et les revendications telles que déposées initialement.

3. Le problème que vise à résoudre le procédé revendiqué est d'obtenir une solution ou un gel polymère ayant une viscosité élevée. Pour y parvenir, il est proposé essentiellement de dissoudre un polymère sulfoné neutralisé dans un mélange fait d'un liquide organique non polaire et d'un cosolvant polaire, puis d'éliminer la majeure partie ou la totalité du cosolvant par traitement avec de l'eau. La méthode est illustrée par les exemples contenus

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

Verfahren wird anhand der Beispiele in der Beschreibung erläutert, insbesondere mit Xylol oder Heptan als organischem Lösungsmittel und Methanol, Isopropanol und Hexanol als Cosolventien. Während bei Verwendung von Methanol die Extraktion mit 8 Vol.-% Wasser, bezogen auf das Volumen der organischen Flüssigkeit und des Cosolvens, die Viskosität des polymeren Gemisches bereits auf über 50 000 cP ansteigen läßt, wird dies bei Verwendung von Isopropanol erst mit 12 Vol.-% Wasser erreicht. Hexanol als Cosolvens läßt sich viel schwieriger entfernen; bei einer Zugabe von 14 Vol.-% Wasser erhöht sich die Viskosität lediglich auf etwa 900 cP. Neben den Polymeren in den Beispielen werden noch einige andere Polymere — jedes unter Angabe spezifischer organischer Flüssigkeiten — einzeln empfohlen. Die Cosolventien sind dahingehend gekennzeichnet, daß sie einen "Löslichkeitsparameter von 10,0" haben und mit Wasser mischbar (Seite 9, Zeile 33) bzw. wasserlöslich (Seite 10, Zeile 12) sind. Dabei sollten die Cosolventien nur vorzugsweise "in der organischen Flüssigkeit löslich oder mit dieser mischbar sein", obwohl dies doch unerlässlich für den Phasenwechsel des Cosolvens, d. h. für seine Extraktion mit Hilfe von Wasser sein dürfte.

4. Der nächstliegende Stand der Technik, US-A-3 931 021 (1), beschreibt die Herstellung ionischer Polymerenlösungen mit bestimmten Viskositäten in einem Gemisch aus organischen Flüssigkeiten und polaren Cosolventien. Dabei werden die gleichen spezifischen sulfonierten Polymeren aufgezählt und unter Angabe jeweils geeigneter organischer Flüssigkeiten einzeln empfohlen wie in der vorliegenden Anmeldung. Ferner sind die polaren Cosolventien allgemein durch den gleichen Löslichkeitsparameter gekennzeichnet wie im vorliegenden Fall, außer daß sie hier ausdrücklich in der organischen Flüssigkeit "löslich oder mit dieser mischbar" sein müssen. Die Reihe der empfohlenen Cosolventien reicht von Methanol bis hin zu solchen mit erheblich geringerer Polarität. In den Beispielen werden nur Hexanol, Decanol und Benzylalkohol verwendet. Dabei kann sogar in einem Gemisch von 1% Hexanol in Xylol eine Viskosität bis zu 175 000 cP erzielt werden.

5. Die Beispiele sollen zwar zeigen, daß die Viskositäten derartiger Lösungen weniger von Temperaturschwankungen beeinflusst werden als die von Lösungen ohne Cosolvens, die Tabellenergebnisse lassen aber auch erkennen, daß die Viskositäten bei höheren Cosolvenskonzentrationen allgemein niedriger sind. Darüber hinaus zeigen die Vergleichsversuche, daß bei völligem Wegfall der Cosolventien als Folge der schrittweisen Verringerung des Cosolvensgehalts (Tabellen A, C und D) noch eine der höchst-

xylene or heptane as organic solvent and methanol, isopropanol and hexanol as cosolvents. Whilst with methanol the extraction with 8% water based on the volume of the organic liquid and cosolvent already raises the viscosity of the polymeric composition to over 50000 cps, with isopropanol this is only achieved with 12% water. When hexanol is the cosolvent, its removal is much less efficient and with 14% water the viscosity is only increased to around 900 cps. Apart from the examples, a variety of polymers are individually recommended together with a list of specific organic liquids for each of them. The cosolvents are defined as having a "solubility parameter of 10.0" and being water miscible (page 9, line 33) or water soluble (page 10, line 12). It is only preferred that the cosolvents should "be soluble or miscible with the organic liquid" although this requirement seems to be essential to achieve a transfer, i.e. extraction of the cosolvent with water.

4. The closest state of the art, US-A-3 931021 (1), describes the formation of solutions of ionic polymers in a mixture of organic liquids and polar cosolvents, with specified viscosities. The same list of specific sulfonated polymers are individually recommended, together with a shopping list of organic liquids for each of them, as now presented in the application under appeal. The polar cosolvents are also generally characterised as having the same solubility parameter as in the present case, except that these must now be expressly "soluble or miscible" with the organic liquid. The recommended list ranges from methanol to much less polar cosolvents. In the working examples only hexanol, decanol and benzylalcohol are used. Nevertheless, a viscosity as high as 175 000 cps is achieved in a mixture of 1% hexanol in xylene.

5. Although the purpose of the examples is to show that the viscosities of the solutions resist temperature fluctuations more than those without cosolvent, the tabulated results also show that the viscosities are generally lower at higher cosolvent contents. In addition, the comparative tests show that the complete omission of cosolvent is still associated with one of the highest expected viscosities (e.g. 85 000 cps) in consequence of the effect of gradually reduced cosolvent content (Tables A, C, and D),

dans la description, où, en particulier, le xylène ou l'heptane jouent le rôle de solvant organique et le méthanol, l'isopropanol et l'hexanol celui de cosolvants. Alors qu'avec le méthanol l'extraction à 8% d'eau par rapport au volume du liquide organique et du cosolvant contribue déjà à augmenter la viscosité de la composition polymère jusqu'à plus de 50 000 cP, dans le cas de l'isopropanol ou ne parvient à ce résultat que pour 12% d'eau. Lorsque l'hexanol constitue le cosolvant, son élimination est beaucoup moins efficace, et pour 14% d'eau la viscosité n'est accrue que jusqu'à environ 900 cP. Indépendamment des exemples, un certain nombre de polymères distincts sont particulièrement recommandés, conjointement avec une liste de liquides organiques spécifiques pour chacun d'eux. Les cosolvants sont définis comme ayant un "paramètre de solubilité de 10,0" et étant miscibles avec l'eau (page 9, ligne 33) ou solubles dans l'eau (page 10, ligne 12). Ce n'est qu'à titre préférentiel que les cosolvants devraient "être solubles dans le liquide organique ou miscibles avec celui-ci", bien qu'il semble que cette condition soit essentielle pour que se réalise un transfert, c'est-à-dire une extraction du cosolvant par l'eau.

4. Le document US-A-3 931 021 (1), qui représente l'état de la technique le plus proche, décrit la formation de solutions de polymères ioniques dans un mélange de liquides organiques et de cosolvants polaires, ayant des viscosités données. On y recommande la même liste de polymères sulfonés spécifiques, qui comporte en regard une énumération de liquides organiques pour chacun d'eux, comme dans la demande objet du recours. De même, abstraction faite de ce que cette antériorité mentionne expressément que les cosolvants polaires doivent être "solubles dans le liquide organique ou miscibles avec celui-ci", ils y sont aussi caractérisés de manière générale comme ayant le même paramètre de solubilité que dans le cas d'espèce. La liste recommandée s'étend du méthanol à des cosolvants beaucoup moins polaires. Dans les exemples de mise en oeuvre, seuls sont utilisés l'hexanol, le décanol et l'alcool benzylique. Néanmoins, une viscosité aussi élevée que 175 000 cP est atteinte dans un mélange de 1% d'hexanol dans le xylène

5. Si les exemples visent à démontrer que les viscosités des solutions résistent à des fluctuations de température plus que celles où n'interviennent pas de cosolvant, les résultats figurant dans les tableaux indiquent cependant aussi que les viscosités sont généralement plus faibles pour des teneurs en cosolvant supérieures. De surcroît, les essais comparatifs montrent, conséquemment à l'effet produit par une diminution progressive de la teneur en cosolvant (tableaux A, C et D) et compte tenu

erwartbaren Viskositäten (z. B. 85 000 cP) erzielt wird, wenn man zudem die Halbierung der Polymerkonzentration berücksichtigt (Tabelle B zeigt offensichtlich nur eine einzige von der Norm abweichende Ausnahme). Ungeachtet der Zielrichtung der entgegengehaltenen Druckschrift ist die Kammer der Auffassung, daß die tabellarisch dargestellten Viskositäten für den Fachmann, der mehr auf hohe Viskositäten als auf Stabilität abzielt, eine wichtige Information enthalten.

6. Der obengenannte Stand der Technik bestätigt die Erfahrungen, die schon früher mit sulfonierten Polymeren als Verdickungsmittel gemacht wurden, und insbesondere die Tatsache, daß "die Zugabe von Alkoholen die Viskosität des verdickten Kohlenwasserstoffs herabsetzt" (vgl. Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 4 der Druckschrift US-A-3 679 382 (2)). Ferner war bereits bekannt, daß organische Flüssigkeiten durch Polymere mit polaren Gruppen, die zur Bildung "assoziierender Bindungen" befähigt sind, in den Gelzustand überführt werden können und daß die Anwesenheit polarer Cosolventien in diesem Zusammenhang unerwünscht ist, da dies die genannte Wirkung verringern würde (vgl. US-A-3 666 430 (3) Spalte 2, Zeilen 33 bis 49). Bei diesen Verfahren geht es in erster Linie um die Überführung von Brennstoffen in den Gelzustand; es wird zwar davon abgeraten, andere Kationen als Ammonium zu verwenden, aber nur, um ein Absetzen im Motor zu vermeiden ((2), Spalte 4, Zeilen 36 bis 44). Dennoch stellen sie, was die Herstellung von Gels aus ionischen Polymeren in organischen Flüssigkeiten angeht, einen relevanten Stand der Technik dar. Es ist zwar nicht klar ersichtlich, warum die Zugabe sehr kleiner Mengen Wasser die Verdickung von Gemischen in einem Fall (vgl. (2), Spalte 4, Zeilen 44 bis 49) gefördert hat, aber diese Beobachtung steht im Gegensatz zur Argumentation der Beschwerdeführerin, daß unter diesen Umständen das Ausfällen des Polymers zu erwarten gewesen wäre.

7. Für die Beschränkungen, die sich aus den Angaben über die Löslichkeit in organischen Flüssigkeiten einerseits und Wasser andererseits bzw. die Mischbarkeit mit diesen Stoffen für die Wahl der Cosolventien ergeben, ist von Bedeutung, daß in der vorliegenden Anmeldung speziell Acetamid und 1,2-Propanediol (Seite 10, Zeilen 13 bis 17) erwähnt werden. Diese Verbindungen sind in Benzol "wenig löslich" bzw. "löslich", d. h. nicht völlig mischbar mit Benzol, einer wiederholt genannten organischen Flüssigkeit. Sie sind lediglich in Wasser löslich bzw. mit Wasser mischbar. Die Forderung nach Wasserlöslichkeit ist also so zu verstehen, daß sie auch geringe Löslichkeit wie im Falle von Hexanol einschließt. Im vorliegenden Zusammenhang kann dieser Begriff nur bedeuten, daß das Cosolvens weitge-

if the halving of the polymer concentration is also taken into consideration (Table B appears to show a single anomalous exception). Notwithstanding the aim of the cited document, the Board is of the view that the tabulated viscosities have relevant information content which were available for the skilled man aiming at high viscosities rather than the stability.

6. The above cited art confirms earlier experience with sulphonated polymers as thickening agents and in particular that "the addition of alcohols will reduce the viscosity of the thickened hydrocarbon" (cf. column 2, line 53 to column 3, line 4 referring to US-A-3 679 382 (2)). It was also known beforehand that organic liquids could be gelled with polymers having polar groups capable of forming "associating bonds" and that the presence of polar cosolvents was undesirable in this respect since it would reduce the effect (cf. column 2, lines 33 to 49 referring to US-A-3 666 430 (3)). These techniques were primarily concerned with the gelling of fuels, and advised against the use of cations other than ammonium only for reasons of deposition in the engine ((2), column 4, lines 36 to 44). Nevertheless they established a relevant background as to the formation of gels with ionic polymers in organic liquids. Although there is no obvious reason why the addition of minute amounts of water enhanced the thickening of compositions in one instance (cf. (2), column 4, lines 44 to 49), the observation is contrary to the arguments of the appellants that a precipitation of the polymer would have been expected in such circumstances.

7. As to the limits which the references to solubility or miscibility with organic liquids, on the one hand, and water, on the other, imply for cosolvents, it is relevant that the specification under consideration specifically mentions acetamide and 1,2-propane diol (page 10, lines 13 to 17). These are "slightly soluble" or "soluble" i.e. not totally miscible with benzene, a repeatedly mentioned organic liquid. The same are merely soluble and miscible, respectively, with regard to water. The requirement for solubility in water must therefore be construed so as to include even slight solubility as is the case with hexanol. The term in this context can only mean that the cosolvent must be capable of being extracted to a large if not full extent with water to increase the viscosity of the remainder considerably.

d'une réduction de moitié de la concentration en polymère, qu'en éliminant totalement le cosolvant on obtient encore l'une des viscosités attendues les plus élevées — par exemple 85 000 cP — (le tableau B apparaît indiquer une seule exception anormale). Nonobstant l'objectif poursuivi par le document cité, les viscosités indiquées dans les tableaux recèlent, de l'avis de la Chambre, un enseignement important, que l'homme du métier cherchant plutôt à obtenir des viscosités élevées que des viscosités stables peut mettre à profit.

6. L'état de la technique cité précédemment confirme l'utilisation antérieure de polymères sulfonés comme agents épaississants et, en particulier, le fait que "l'addition d'alcools réduit la viscosité de l'hydrocarbure épaissi" [cf. colonne 2, ligne 53 à colonne 3, ligne 4 concernant le document US-A-3 679 382 (2)]. Il est également déjà connu que des liquides organiques peuvent être gélifiés avec des polymères ayant des groupes polaires aptes à former des "liaisons d'association" et que la présence de cosolvants polaires est néfaste à cet égard étant donné qu'elle réduirait l'effet recherché [cf. colonne 2, lignes 33 à 49 intéressant le document US-A-3 666 430 (3)]. Ces techniques sont essentiellement relatives à la gélification de carburants, et elles dissuadent d'utiliser des cations autres qu'ammonium uniquement pour des raisons de dépôt dans le moteur ((2), colonne 4, lignes 36 à 44). Néanmoins, elles constituent un état de la technique pertinent quant à la formation de gels avec des polymères ioniques dans des liquides organiques. Bien qu'il n'y ait pas de raison évidente à ce que l'addition de quantités minimes d'eau augmente l'épaississement des compositions dans un cas [cf. (2), colonne 4, lignes 44 à 49], cette observation contredit l'argument de la requérante, selon lequel on s'attendrait à une précipitation du polymère dans ces circonstances.

7. Pour ce qui est des limites qu'impliquent pour les cosolvants les références à leur solubilité dans les liquides organiques ou à leur miscibilité avec ceux-ci, d'une part, comme dans ou avec l'eau, d'autre part, il importe de faire observer que la demande en cause recommande expressément comme cosolvants l'acétamide et le 1,2-propane diol (page 10, lignes 13 à 17). Ces cosolvants sont "faiblement solubles" ou "solubles" dans le benzène, c'est-à-dire non totalement miscibles avec celui-ci, qui est un liquide organique mentionné à maintes reprises. Ils sont respectivement simplement solubles dans l'eau et miscibles avec celle-ci. Il faut donc considérer l'exigence d'une solubilité dans l'eau comme satisfaite, même avec une faible solubilité, comme c'est le cas pour l'hexanol. Le terme, dans ce contexte,

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

hend, wenn nicht vollständig mit Wasser extrahierbar sein muß, damit die Viskosität des restlichen Gemisches erheblich erhöht wird. Zwar wurde in dem betreffenden Beispiel Hexanol mit 14 Vol.-% Wasser nur zu einem geringen Teil extrahiert, doch wird in den Ansprüchen auf die Möglichkeit hingewiesen, 500 Vol.-% Wasser zu verwenden. Eine durch diese Wassermenge auf das 35fache gesteigerte Extraktion von Hexanol würde zu erheblich höheren Viskositäten als den bei Verwendung geringer Wassermengen festgestellten führen. Es besteht daher keine Veranlassung, das nur wenig wasserlösliche Hexanol vom beanspruchten Verfahren auszuschließen; es liegen auch keine Argumente oder Änderungsanträge der Beschwerdeführerin vor, die dem entgegenstehen.

8. Da die anmeldungsgemäßen Beispiele auch Produkte zeigen, die wegen der Verwendung geringerer Mengen von Wasser bei der Extraktion unter dem Höchstwert liegende Viskositäten aufweisen, müssen nach der einmaligen Behandlung noch wirksame Mengen von Cosolventien in der organischen Flüssigkeit zurückgeblieben sein, aus denen sich die Unterschiede erklären. Die Produkte dürften daher unter die im entgegengehaltenen Stand der Technik nach (1) umrissene allgemeine Gruppe viskoser Dreikomponentengemische fallen. Sollte das beanspruchte Verfahren dagegen im wesentlichen zur Bildung viskoser Zweikomponentensysteme führen, ohne daß eine wirksame Menge an Cosolvens in der organischen Phase zurückbleibt, so dürften diese Systeme in den Bereich der Produkte des Stands der Technik fallen, in dem ionische Polymere organische Flüssigkeiten lediglich gelieren lassen oder verdicken (d. h. (2) und (3)), bzw. als diesen Produkten sehr nahe kommend einzustufen sein. Ferner ist von Bedeutung, daß auch in (1) zumindest ein hochviskoses Gemisch, das auch Hexanol enthält, sowie andere derartige Gemische in reinem Xylol im einzelnen beschrieben sind (siehe vorstehend unter Nr. 4 und 5).

9. Die Beschwerdeführerin behauptet, daß die nach dem beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte neu und nicht mit den im Stand der Technik vorgeschlagenen identisch seien, da auch eine wäßrige Phase vorhanden sei. Es ist jedoch offenkundig, daß die wäßrige Phase unwesentlich ist und keinerlei Nutzen bringt und daß sie, auch wenn sie im Gel eingeschlossen ist, die Viskosität des Produkts insgesamt herabsetzen dürfte. In größeren Mengen würde sie, falls sie das Produkt umhüllt, geradezu den Zweck des Verfahrens verhindern; deshalb wird in der Anmeldung empfohlen, die wäßrige Phase durch herkömmliche Verfahren zur "Flüssigextraktion" (Seite 4, Zeile 2) zu entfernen, womit offenbar geeignete Trennverfahren gemeint sind. Wahl-

Although hexanol was only slightly removed with 14% water in the Example, the claims refer to the possible use of 500% water. The corresponding 35-fold increase in the degree of extraction of hexanol with such excess of water would provide substantially higher viscosities than those recorded after the use of small amounts of water. There is no reason therefore to exclude the slightly water soluble hexanol from the scope of the claimed process, neither was there any argument or submission for amendment from the appellants to imply anything to the contrary.

8. Since the examples of the application also demonstrate results with less than maximum viscosity by using smaller quantities of water for extraction, effective amounts of cosolvents must have been retained in the organic liquid after the single treatment to account for the differences. The resulting products should therefore fall within the general class of viscous three-component mixtures outlined in the cited art (1). Alternatively, if the claimed process were to lead substantially to viscous two-component systems without any effective cosolvent left in the organic phase, the results should fall within the area of or closely resemble the products to the earlier art, in which ionised polymers simply gel or thicken organic liquids, i.e. (2) and (3). It is also relevant that even (1) describes specifically at least one highly viscous composition containing also hexanol, and also other such compositions in pure xylol (cf. above under 4 and 5).

9. The appellants have argued that the products obtained according to the claimed process are novel and not identical with those suggested in the state of the art, since there is also an aqueous phase present. It is evident, however, that the aqueous phase is inessential and useless, and should, even if entrapped in the gel, lessen the overall viscosity of the result. In larger amounts, it would even defeat the purpose of the exercise if left around the product and this is why the specification recommends its removal by conventional "liquid extraction" methods (page 4, line 2) which obviously mean appropriate separation techniques. Alternatively, the aqueous phase may be simply evaporated (page 2, line 36 to page 3 line 7, and claim 2). The temporary

peut seulement signifier que le cosolvant doit être apte à être extrait en grande partie, sinon totalement, par l'eau pour que la viscosité du reste du mélange augmente considérablement. S'il est vrai que, dans l'exemple, l'hexanol n'a été que faiblement éliminé pour 14% d'eau, les revendications mentionnent la possibilité d'utiliser 500% d'eau. L'augmentation correspondante, par un facteur de 35, du degré d'extraction de l'hexanol avec un tel excès d'eau donnerait des viscosités nettement plus élevées que celles enregistrées après l'utilisation de faibles quantités d'eau. Il n'y a donc aucune raison d'exclure dans le procédé revendiqué l'utilisation de l'hexanol, faiblement soluble dans l'eau, non plus qu'il existe d'argument ou de demande de modification émanant de la requérante, qui implique d'une façon ou d'une autre le contraire.

8. Les exemples de la demande font aussi apparaître des résultats comportant une viscosité inférieure au maximum lorsqu'on utilise de plus petites quantités d'eau pour l'extraction; il faut en conclure que le liquide organique contient encore effectivement des cosolvants en certaines quantités après l'unique traitement. Les produits résultants doivent donc faire partie de la classe générale des mélanges visqueux à trois composants décrits dans le document mentionné (1) de l'état de la technique. Ou alors, si le procédé revendiqué devait conduire essentiellement à des systèmes visqueux à deux composants sans que reste effectivement de cosolvant dans la phase organique, ses résultats devraient tomber dans le domaine des produits selon l'état de la technique antérieure — documents (2) et (3) — dans laquelle on réalise simplement la gélification ou l'épaississement de liquides organiques à l'aide de polymères ionisés, ou devraient ressembler étroitement à ces produits. Il convient de tenir également compte du fait que même le document (1) décrit explicitement au moins une composition fortement visqueuse contenant aussi de l'hexanol, outre d'autres compositions semblables dans du xylol pur (cf. supra points 4 et 5).

9. La requérante soutient que les produits obtenus selon le procédé revendiqué, loin d'être identiques à ceux de l'état de la technique, sont nouveaux en raison aussi de la présence d'une phase aqueuse. Il est cependant évident que la phase aqueuse est secondaire et sans utilité, et devrait, même emprisonnée dans le gel, abaisser la viscosité d'ensemble du résultat. L'eau, en quantités plus importantes, ne ferait d'ailleurs que contrecarrer le but de l'opération si elle demeurait en présence du produit, et c'est pourquoi la description recommande son élimination par des méthodes d'"extraction liquide" classiques (page 4, ligne 2), ce qui implique évidemment des techniques de séparation appropriées. En variante, la phase aqueuse peut être simplement évaporée

weise kann die wäßrige Phase auch einfach verdampft werden (Seite 2, Zeile 36 bis Seite 3, Zeile 7 sowie Anspruch 2). Das (vorübergehende) Anfügen funktionell überflüssiger und mit dem eigentlichen Erzeugnis in keinem Zusammenhang stehender weiterer bekannter Komponenten an ein bekanntes Erzeugnis stellt bloß eine lose Zusammenfügung von Gegenständen ("mere collocation") dar, der keine Neuheit zukommen dürfte, es sei denn, es liegen andere Gründe vor, die auf eine zusätzliche Wirkung hindeuten. So würde z. B. eine erhöhte Menge einer unerwünschten Verunreinigung einer bekannten Verbindung keine Neuheit verleihen. Im vorliegenden Zusammenhang ist die wäßrige Phase ein Nebenprodukt ohne jede technische Bedeutung.

10. Die Reihe der nach dem anmeldungsgemäßen Verfahren hergestellten Produkte überschneidet sich beträchtlich mit den in den Gelzustand überführten Flüssigkeiten des Stands der Technik und umfaßt insbesondere einige bereits bekannte Gemische. Selbst wenn diese zur Wiederherstellung der Neuheit durch Disclaimer ausgenommen würden, stellten die verbleibenden Produkte gegenüber der allgemeinen Klasse der Zwei- oder Dreikomponentengele nicht zwangsläufig eine neue und erfinderische Produktauswahl dar. Nichts deutet darauf hin, daß die anmeldungsgemäßen viskosen Lösungen oder Gels derartige unerwartete vorteilhafte Eigenschaften haben; solche Eigenschaften wurden auch nicht geltend gemacht. Somit kann die Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung dieser Produkte nicht auf deren Patentfähigkeit gestützt werden.

11. Entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach der Charakter des Produkts hier außer Betracht bleiben solle, vertritt die Kammer die Auffassung, daß der Charakter des Produkts einschließlich der Frage der Neuheit und des Naheliegens gegenüber dem Stand der Technik bei der Beurteilung der dem Verfahren zugrunde liegenden erfinderischen Tätigkeit eine entscheidende Rolle spielt. Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen Herstellung, z. B. Qualität, Ausbeute und wirtschaftlichem Wert. Bekanntlich sind ansonsten nicht erfinderische Analogieverfahren dann patentfähig, wenn sie zu neuen, erfinderischen Erzeugnissen führen, und zwar deshalb, weil sich alle Merkmale des Analogieverfahrens nur von einer bisher unbekannt und unvorhersehbaren Wirkung ableiten lassen (Aufgabenedindung). Ist jedoch die zu erzielende Wirkung ganz oder teilweise bekannt, ist also das Erzeugnis bekannt oder nur eine neue Modifikation eines bekannten Strukturteils, dann sollte die Erfindung, d. h. das Verfahren oder das Zwischenprodukt

aggregation of a known article with functionally superfluous and unrelated other known components is representing a mere collocation of objects, which should not impart novelty to the same unless there are reasons to the contrary suggesting some further effect. An increased amount of an undesirable contaminant would not, for instance, render an old compound new. In the present context, the aqueous phase is a by-product of no technical relevance.

10. The product range of the process of the application shows a considerable overlap with the gelled liquids of the state of the art, and embraces specifically a few already known compositions. Even if the latter were to be removed by disclaimer to restore novelty, the remaining range would not necessarily represent a novel and non-obvious selection in distinction to the general class of gelled two- or three component liquids. There was no suggestion that the viscous solutions or gels provided by the application would have unforeseen advantageous properties in this respect, and were not claimed as such. The patentability of the claimed process for preparing the same cannot, therefore, rely on the patentability of the product.

11. Contrary to the arguments submitted on behalf of the appellants which suggested that the nature of the product should not come into this matter at all, the Board takes the view that the character of the product, including its novelty and obviousness in the light of the state of the art, has a decisive role in the assessment of the inventive step for the process. The effect of a process manifests itself in the result, i.e. in the product in chemical cases, together with all its internal characteristics and the consequences of its particular history of origin, e.g. quality, yield and economic value. It is well established that analogy processes, i.e. which are themselves otherwise non-inventive, are patentable insofar as they provide a novel and inventive product. This is because all the features of the analogy process can only be derived from an effect which is as yet unknown and unsuspected (problem invention). If, on the other hand, the effect to be attained is wholly or partially known, e.g. the product is old or is a novel modification of an old structural part, the invention, i.e. the process or the intermediate therefor, should not merely consist of features which are already necessarily and readily derivable from

(page 2, ligne 36 à page 3, ligne 7, et revendication 2). Le fait d'associer temporairement un produit connu avec d'autres composants connus, fonctionnellement superflus et sans rapport, représente une simple juxtaposition d'objets, qui ne devrait pas conférer de nouveauté à ceux-ci, à moins qu'il existe des raisons démontrant le contraire et permettant d'y voir un autre effet. Le simple fait d'accroître la quantité d'une impureté indésirable ne rendrait pas nouveau, par exemple, un produit ancien. Dans le présent contexte, la phase aqueuse est un produit secondaire sans importance technique.

10. La gamme de produits du procédé selon la demande recouvre dans une très large mesure les liquides gélifiés de l'état de la technique et englobe explicitement quelques compositions déjà connues. Même si ces dernières venaient à être supprimées par un "disclaimer" en vue de rétablir la nouveauté, la gamme restante ne constituerait pas nécessairement une sélection nouvelle et non évidente par rapport à la classe générale des liquides gélifiés à deux ou trois composants. Les solutions visqueuses ou les gels obtenus selon la demande n'ont pas été présentés à cet égard comme ayant des propriétés avantageuses inattendues, et ils n'ont pas été revendiqués comme tels. La brevetabilité du procédé revendiqué pour leur préparation ne peut donc pas se fonder sur la brevetabilité du produit.

11. Contrairement aux arguments avancés au nom de la requérante, selon lesquels la nature du produit ne devrait aucunement entrer en ligne de compte, la Chambre est d'avis que le caractère du produit, y compris sa nouveauté et son évidence à la lumière de l'état de la technique, joue un rôle décisif dans l'appréciation de l'activité inventive pour le procédé. En chimie, l'effet d'un procédé se manifeste dans le résultat, c'est-à-dire dans le produit, y compris tout ce que celui-ci comporte comme caractéristiques internes et comme conséquences de sa genèse particulière, par exemple sa qualité, son rendement et sa valeur économique. Il est bien établi que les procédés par analogie, qui ne sont pas sinon inventifs en eux-mêmes, sont brevetables dans la mesure où ils fournissent un produit nouveau et inventif. La raison en est que toutes les caractéristiques du procédé par analogie ne peuvent découler que d'un effet jusqu'alors inconnu et soupçonné ("invention de problème"). Si, en revanche, l'effet à obtenir est totalement ou partiellement connu, par exemple soit que le produit soit ancien, soit qu'il s'agisse d'une modification nouvelle d'une partie structurale existante, l'in-

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.



hierfür, nicht ausschließlich aus Merkmalen bestehen, die sich bereits zwangsläufig und aufgrund des Standes der Technik in naheliegender Weise von dem bekannten Teil der Wirkung ableiten lassen (vgl. auch "Zyklopropan/Bayer, T 65/83, ABI.EPA 8/1983, 327).

12. Die besonderen Merkmale des vorliegenden Produkts sind seine Komponenten, d. h. das sulfonierte Polymer, die organische Flüssigkeit und gegebenenfalls eine bestimmte Menge Cosolvens sowie der gewünschte Viskositätswert. Solche bekannten Gemische lassen sich in naheliegender Weise dadurch herstellen, daß die einzelnen Komponenten gemischt und ggf. anschließend weitere Mengen der Komponenten zugegeben werden, um eventuelle Unzulänglichkeiten auszugleichen und die Viskosität auf den gewünschten Wert zu bringen. Das definierte viskose Produkt mit all seinen Merkmalen stellt für den Fachmann also als Verfahren ausgedrückt dessen Resultat dar. Bezüglich alternativer, auf das gleiche Ziel gerichteter Verfahren erhebt sich die Frage, ob es unter den gegebenen Umständen auch nahegelegen hätte, zur Einstellung des Gemisches bestimmte überschüssige Mengen von Komponenten zu entfernen anstatt andere Komponenten zuzugeben, um auf diese Weise den Mangel auszugleichen. Aufgaben dieser Art erfordern unmittelbar Trennverfahren, die zu den allgemein bekannten Grundoperationen der chemischen Verfahrenstechnik gehören, u. a. möglicherweise Verdampfungs- und Extraktionsverfahren. Was die Regelung des Cosolvensgehalts eines Dreikomponentengemisches durch Entfernen der Überschussmenge angeht, so hätte der Fachmann die Extraktion mittels Wasser im Hinblick auf die Gegenwart der im wesentlichen unpolaren organischen Flüssigkeiten ohne weiteres als gangbare Lösung erkannt. Im Unterschied zu vielen anderen Fällen in der Chemie wäre das Ergebnis hier aufgrund der zur Verfügung stehenden Löslichkeitsdaten und Verteilungskoeffizienten sowie einfacher physikalisch-chemischer Überlegungen leicht vorauszusagen gewesen.

13. Die Angabe des Erfinders, er hätte die Folgen der Zugabe von Wasser nicht absehen können, kann die Annahme nicht widerlegen, daß sich der begriffliche Fachmann der genannten Möglichkeiten bewußt gewesen wäre, da nichts Gegenteiliges vorgebracht wurde. Der Hinweis, daß sich der entgegengesetzte Artikel von Longworthy ("Ionic Polymers", Holliday-Verlag, 1975) mit einem Plastifizierungseffekt mittels Wasser befasste und dort von einem beträchtlichen Ionenhydrationsgrad die Rede sei, ist ohne Belang. Diese Wirkung wurde natürlich in Abwesenheit nicht-polarer Flüssigkeiten beobachtet, von denen zu erwarten gewesen wäre, daß sie sich als stark hydrophobe Medien erweisen würden. Während andere polare

the known part of the effect in an obvious manner having regard to the state of the art (cf. also "Cyclopropane/Bayer, T 65/83, OJ 8/1983, 327).

12. The relevant features of the product at hand were its components, i.e. the sulphonated polymer, the organic liquid, and a particular amount of the cosolvent or none of it, as well as the required viscosity value. Such known mixtures are obviously obtainable by admixing the components and by subsequently adding, if necessary, further amounts of the components in order to make up for any deficiency and to adjust the viscosity to the desired value. The definition of the viscous product with all its characteristics, therefore, implies its own solution in process terms to the skilled person in the art. As to the alternative processes to the same end, the question arises whether or not the removal of certain excess components for the purposes of adjustment, instead of the addition of others to make up for a deficiency, would have been also obvious in the circumstances. Such tasks directly involve separation techniques well known as basic unit operations in chemical engineering, and may include evaporation and extraction techniques. As for the readjustment of the cosolvent content of any three-component mixture by removing an excess, the skilled man would have readily recognised extractions with water as a feasible solution in view of the presence of substantially non-polar organic liquids. The result, unlike in many instances in chemistry, would have been readily predictable on the basis of available data on solubilities, distribution coefficients, and simple physico-chemical considerations.

13. The statement of the inventor that he was not conscious of the consequences of the addition of water cannot refute the presumption that the notional skilled man would have been aware of the outlined possibility in the absence of anything to the contrary. The suggestion that the cited article by Longworthy ("Ionic Polymers", edited by Holliday, 1975) discussed a plasticisation effect with water and indicated a considerable degree of hydration of the ions is of no consequence. This effect was, of course, observed in the absence of non-polar liquids which would have been expected to represent a very hostile environment for water. Whilst other polar cosolvents have both hydrophilic and hydrophobic components implying solubilities in both

vention, c'est-à-dire le procédé ou le produit intermédiaire y participant, ne devrait pas simplement consister en des caractéristiques déjà nécessairement et aisément déductibles de la partie connue de l'effet, d'une manière évidente compte tenu de l'état de la technique (cf. également "Cyclopropane/Bayer", T 65/82, JO n° 8/1983, p. 327).

12. Les caractéristiques déterminantes du produit concerné sont ses composants, c'est-à-dire le polymère sulfoné, le liquide organique et une quantité donnée ou nulle de cosolvant, ainsi que la valeur de viscosité requise. De telles compositions connues peuvent à l'évidence être obtenues par mélange des composants et addition ultérieure, si nécessaire, de quantités supplémentaires de ceux-ci pour remédier à toute insuffisance et ajuster la viscosité à la valeur voulue. Par conséquent, la définition du produit visqueux, avec tout ce qui le caractérise, implique déjà, pour l'homme du métier, la solution quant aux caractéristiques du procédé. En ce qui concerne des procédés proposés en variantes pour obtenir le même résultat, on peut se demander si l'élimination de certains composants en excès, à des fins d'ajustement, au lieu de l'addition d'autres composants pour compenser une insuffisance, serait ou non également évidente dans ces conditions. Elle met directement en jeu des techniques de séparation bien connues comme étapes fondamentales en génie chimique, et peut comprendre des techniques d'évaporation et d'extraction. Quant au réajustement de la teneur en cosolvant d'un quelconque mélange à trois composants par élimination d'un excès, l'homme du métier percevrait aisément que des extractions par l'eau sont une solution possible du fait de la présence de liquides organiques essentiellement non polaires. Le résultat, contrairement à bien des cas en chimie, serait facilement prévisible tant en fonction des données disponibles sur les solubilités et les coefficients de distribution que de considérations physico-chimiques simples.

13. La déclaration de l'inventeur indiquant qu'il n'était pas conscient des conséquences de l'addition d'eau ne saurait réfuter l'hypothèse selon laquelle l'homme du métier aurait connu l'existence de la possibilité exposée, en l'absence de toute indication contraire. L'allusion au fait que l'article cité de Longworthy ("Ionic Polymers", éd. Holliday, 1975) traite d'un effet de plastification avec de l'eau et mentionne un degré très élevé d'hydratation des ions ne tire pas à conséquence. Cet effet est, naturellement, observé en l'absence de liquides non polaires dont on s'attendrait qu'ils représentent un environnement très hostile pour l'eau. Alors que d'autres cosolvants polaires ont des composants aussi bien hydrophiles qu'hydrophobes



Cosolventien sowohl hydrophile als auch hydrophobe Komponenten haben, was Löslichkeit in polaren wie auch in nicht-polaren Lösungsmitteln bedeutet, hat Wasser ausschließlich polaren Charakter und dürfte in nichtpolaren Medien als Lösungsmittel schwerlich in nennenswertem Maße bestehen können. Die Beschwerdeführerin wurde aufgefordert, diesbezüglich Beweise zu führen; aus dem daraufhin vorgelegten Material geht jedoch nicht hervor, daß das Produkt wider Erwarten doch in solchen Medien hydriert wird. Durch ähnliche Überlegungen ließe sich auch die angeblich unerwartete Bildung von Emulsionen mittels Gels erklären, bei der neben dem physikalischen Einschluß geringer Mengen dispergierten Wassers in hochviskosen Systemen der hydrophile/hydrophobe Charakter des ionischen Polymers auch stabilisierend wirken kann.

14. Der Einwand, daß eher ein Ausfällen des Polymers als eine viskose Lösung zu erwarten gewesen sei, überzeugt ebenfalls nicht. Als Beispiel hat die Beschwerdeführerin Polystyrol genannt, das keine hydrophilen Sulfonatgruppen enthält. Außerdem wäre mit einer solchen Trennung nur dann zu rechnen gewesen, wenn das Lösungsmittel nennenswerte Mengen Wasser lösen könnte, was bei den zu verwendenden, im wesentlichen nichtpolaren Flüssigkeiten nicht der Fall ist. Der weitere Einwand, beim Einsatz des sulfonierten Polymers in geringen Konzentrationen könne anstatt der organischen Phase das Wasser selbst in den Gelzustand überführt werden, ist eine leere Behauptung. Der Beschwerdeführer, der ein Vorurteil geltend macht, das den Fachmann von der angeblichen Erfindung abgehalten hätte, hat die Beweislast für ein solches Vorurteil. Ein bloßer Hinweis auf eine unveröffentlichte anhängige Patentanmeldung, die für die Öffentlichkeit und für die Kammer nicht zugänglich ist, widerlegt nicht den Eindruck von der Unglaubwürdigkeit des Vorbringens. Dies legt den Gedanken nahe, daß eine den vorgeschlagenen Grenzwert überschreitende Menge des sulfonierten Polymers die Ursache für das unerwartete Übergehen der wäßrigen Phase in den Gelzustand ausschalten würde, anstatt daß sich lediglich die Menge des Polymers in beiden Phasen erhöht. Dies ist eine völlig überraschende Behauptung, die ohne Stütze durch äußerst überzeugende Beweise nicht aufrechtzuerhalten ist. Der Inhalt dieser Behauptung und die Art und Weise, wie sie vorgetragen wird, verstoßen gegen die übliche Praxis und insbesondere gegen die Grundsätze der Beweisführung vor Gericht.

15. Die Beschwerdeführerin hat keinerlei Beweise vorgelegt, die glaubhaft gemacht hätten, daß ein wirkliches Vorurteil dagegen bestand, den Einsatz von Wasser zur Einstellung der Viskosität in Betracht zu ziehen, oder daß sich bei Anwendung des beanspruchten Ver-

polar and non-polar solvents, water is only polar in character and cannot be easily envisaged to survive in non-polar environments as a solvating agent to any appreciable extent. The appellants were invited to submit evidence in this respect but they offered none which would have indicated that the product was, against expectation, hydrated in such media after all. Similar considerations would also explain the allegedly unexpected formation of emulsions with gels, where apart from physical entrapment of small amounts of dispersed water in highly viscous systems, the hydrophilic/hydrophobic character of the ionic polymer may also play a stabilising role.

14. The submission that a precipitation of polymer was expected rather than a viscous solution, is also unconvincing. The example referred to by the appellants was polystyrene which contains no hydrophilic sulphonate groups. Furthermore, such separation would have only been expected if the solvent could dissolve appreciable amounts of water, which is not the case with the substantially non-polar liquids to be used. The additional argument that water itself could be gelled instead of the organic phase when the sulphonated polymer is used in low concentrations, is an allegation without any support. Appellants who wish to rely on prejudice which might have diverted the skilled man away from the invention have the onus of demonstrating the existence of such prejudice. A mere reference to an unpublished pending patent application, which is not available to the public and to the Board, cannot refute the impression that the submission is, on the face of it, without credibility. It implies that an amount of the sulphonated polymer above the suggested limit would have removed the cause of the unexpected gelling of the aqueous phase instead of increasing its quantity, if anything, in both phases. This is a totally unexpected proposition which cannot be entertained without very convincing evidence in support thereof. The content of this allegation and the manner of its presentation are contrary to established practice and, in particular, to the principles of handling evidence before any judicial tribunal.

15. The appellants submitted no evidence which would have either shown that a real prejudice must have existed against contemplating the use of water for adjusting the viscosity or that there is some unexpected advantage when the claimed process is used, in comparison

impliquant des solubilités dans les solvants polaires comme dans les solvants non polaires, l'eau n'a qu'un caractère polaire, et on ne peut pas facilement concevoir qu'elle subsiste dans des environnements non polaires comme agent de solvation dans une mesure appréciable. La requérante a été invitée à apporter des preuves à cet égard, mais elle n'en a fourni aucune qui puisse confirmer que le produit serait quand même, contre toute attente, hydraté dans de tels milieux. Des considérations semblables expliqueraient aussi la formation prétendument inattendue d'émulsions à l'aide de gels, où, mis à part un piégeage physique de faibles quantités d'eau dispersée dans des systèmes fortement visqueux, le caractère hydrophile ou hydrophobe du polymère ionique peut aussi jouer un rôle stabilisant.

14. La thèse selon laquelle il fallait s'attendre plutôt à une précipitation de polymère qu'à une solution visqueuse est également peu convaincante. L'exemple auquel renvoie la requérante est celui du polystyrène, qui ne contient pas de groupes sulfonates hydrophiles. De plus, on ne s'attendrait à une telle séparation que si le solvant pouvait dissoudre des quantités notables d'eau, ce qui n'est pas le cas avec les liquides essentiellement non polaires à utiliser. En outre, l'observation selon laquelle l'eau même pourrait se gélifier à la place de la phase organique lorsque le polymère sulfoné est utilisé en de faibles concentrations est dépourvue de fondement. Lorsqu'il tire argument d'un préjugé qui aurait pu dissuader l'homme du métier de réaliser l'invention, le requérant a la charge de démontrer l'existence d'un tel préjugé. Une simple référence à une demande de brevet pendante, non publiée, au contenu de laquelle ni le public ni la Chambre n'ont accès, ne saurait dissiper les doutes quant à la crédibilité de la thèse avancée. Elle implique qu'une quantité du polymère sulfoné dépassant la limite indiquée aurait pour effet de supprimer la cause de la gélification inattendue de la phase aqueuse, plutôt que d'augmenter sa concentration, dans les deux phases. Il s'agit là d'une proposition totalement inattendue que l'on ne peut admettre, à moins qu'elle ne soit étayée par une preuve très convaincante. Sa teneur et la manière dont elle est présentée sont contraires à la pratique établie et, en particulier, aux principes relatifs à l'administration de la preuve devant l'autorité judiciaire.

15. La requérante n'a apporté aucune preuve démontrant soit qu'existait un préjugé réel contre le fait d'envisager l'utilisation de l'eau pour ajuster la viscosité, soit qu'il y ait un avantage inattendu à utiliser le procédé revendiqué, par rapport au procédé par

\* Übersetzung.

\* Official Text.

\* Traduction.

fahrens ein unerwarteter Vorteil gegenüber dem direkten Mischverfahren ergibt. Das neue, indirekte Verfahren, das Extraktion als zusätzliche Verfahrensstufe und — fakultativ — das Entfernen der wäßrigen Phase vorsieht, dürfte eher als zusätzliche Bürde oder als Umweg anzusehen sein, der nur durch einen bisher nicht vermuteten zusätzlichen Effekt wettgemacht werden kann. Das beanspruchte Verfahren selbst kann insgesamt 24 Stunden dauern; es konnte nicht glaubhaft nachgewiesen werden, daß der direkte Weg mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Modifikation des Stands der Technik, d. h. des Mischverfahrens an sich, durch das Extraktionsverfahren weist offenbar keine unerwarteten Merkmale oder Vorteile auf.

16. Das Argument, daß alternative Verfahren als umso weniger naheliegend anzusehen sind, je ausgefallener oder gar je ungünstiger sie sind, läßt sich nicht aufrechterhalten. Die rhetorische Frage, warum der Fachmann denn einen derartigen Umweg überhaupt in Erwägung gezogen habe, ließe sich auch dann stellen, wenn jemand versuchen würde, für die unattraktivsten Analogieverfahren zur Herstellung einer bekannten Verbindung Patentschutz zu erlangen. Eine Lösung ist nicht nur dann naheliegend, wenn der Fachmann alle Vorteile eines bestimmten Schrittes erkennen konnte, sondern auch dann, wenn ihm klar sein mußte, daß er angesichts der vorhersehbaren Nachteile oder mangels einer Verbesserung nicht in der vorgeschlagenen Weise handeln sollte, vorausgesetzt, er hat die Folgen tatsächlich richtig eingeschätzt.

17. Das nach dem beanspruchten Verfahren gewonnene Produkt gehört zum bekannten Stand der Technik und ist durch seine Komponenten und die gewünschte Viskosität gekennzeichnet. Durch die bereits bekannten Merkmale sind alle erforderlichen Komponenten für ein alternatives Verfahren zur Herstellung des Gemisches vorgegeben; ferner ist bekannt, daß die Viskosität durch genaue Einstellung des Cosolvenzgehalts bestimmt wird. Wie erläutert, waren zur Einstellung des Cosolvenzgehalts durch Entfernen überschüssiger Cosolvenzmengen bereits geeignete Verfahren zur Extraktion mit Hilfe von Wasser bekannt. Die Anwendung aller beanspruchten Maßnahmen zur Herstellung und Einstellung des Gemisches war ohne weiteres aus dem Stand der Technik abzuleiten und daher naheliegend; somit ist die Feststellung der Prüfungsabteilung, daß dem Hauptanspruch (Anspruchssatz A) keine erfinderische Tätigkeit zugrund liegt, zu bestätigen.

18. Die in den hilfsweise eingereichten Anspruchssätzen B und C zusätzlich aufgeführten Merkmale beinhalten nichts, was irgendeinem der Hauptansprüche

with the direct mixing process. The new indirect approach, incorporating the additional step of extraction and, optionally, the removal of the aqueous phase would appear to be an additional burden or detour, which can only be offset by some yet unsuspected further effect. The claimed process may itself take 24 hours to complete and there was no evidence in support of the allegation that the direct route would take much longer. The modification of the state of the art, i.e. the mixing technique in itself, with the extraction technique has apparently no unsuspected characteristics or advantages.

16. The argument that alternative routes should be considered to be the less obvious the odder, or perhaps even the more disadvantageous, they are, cannot be sustained. The rhetorical question why the skilled man should have contemplated such detour at all, would equally apply, if someone tried to patent the least attractive further analogy processes for the making of a known compound. Obviousness is not only at hand when the skilled man would have seen all the advantages of acting in a certain manner but also when he could clearly see why he should not act in the suggested manner in view of its predictable disadvantages or absence of improvement, provided he was indeed correct in his assessment of all the consequences.

17. The product of the claimed process is known in the art and is specifically characterised by its components and the desired viscosity. The former features imply all necessary components for an alternative process to obtain the mixture and viscosity is known to be governed by the exact level of cosolvent content. As explained, the adjustment of that level by the removal of any excess thereof was already available in the state of the art through appropriate extraction methods with water. The application of all the claimed measures for mixing and adjusting the composition were readily derivable from the state of the art and therefore obvious, and the decision of the Examining Division that the main claim (set A) lacks inventive step must be confirmed.

18. The features added in the auxiliary set of claims B and C represent nothing which could impart patentability to any one of the main claims. The limitation

mélange direct. La nouvelle méthode indirecte, incluant l'étape additionnelle d'extraction et, en option, l'élimination de la phase aqueuse, apparaît constituer une complication supplémentaire ou un détour, qui ne peut être contrebalancé que par un autre effet jusqu'ici insoupçonné. Le procédé revendiqué peut lui-même prendre vingt-quatre heures au total, et rien n'a contribué à prouver que la voie directe demanderait beaucoup plus de temps. La modification par rapport à l'état de la technique, c'est-à-dire la méthode de mélange en elle-même, avec celle d'extraction, ne présente apparemment pas de caractéristiques ou d'avantages insoupçonnés.

16. L'argument selon lequel des voies de remplacement doivent être considérées comme étant d'autant moins évidentes qu'elles sont plus singulières, voire, à la limite, qu'elles sont plus désavantageuses, ne peut être admis. La question, toute de rhétorique, de savoir pourquoi l'homme du métier devrait avoir encore envisagé un tel détour se poserait dans les mêmes termes si, pour l'obtention d'un composé connu, quelqu'un essayait de breveter les autres procédés par analogie les moins intéressants. Il y a évidence non seulement lorsque l'homme du métier a vu tous les avantages incitant à agir d'une certaine manière, mais aussi lorsqu'il peut clairement distinguer pourquoi il ne doit pas procéder de la manière suggérée, étant donné ses inconvénients prévisibles ou l'absence d'amélioration, à condition naturellement d'évaluer correctement toutes les conséquences.

17. Le produit du procédé revendiqué est connu dans l'état de la technique, où il est explicitement caractérisé premièrement par ses composants, deuxièmement par la viscosité souhaitée. A ces premières caractéristiques correspondent tous les composants nécessaires pour un procédé de remplacement permettant d'obtenir le mélange; quant à la viscosité, on sait qu'elle est déterminée par le niveau exact de la teneur en cosolvant. Comme cela a été expliqué, l'ajustement de cette teneur par élimination de tout excès du cosolvant était déjà connu dans l'état de la technique, sous forme de méthodes d'extraction appropriées par l'eau. L'application de toutes les mesures revendiquées à la réalisation et à l'ajustement du mélange pouvait aisément être déduite de l'état de la technique et était par conséquent évidente. La Chambre ne peut donc que confirmer la décision de la Division d'examen selon laquelle l'objet de la revendication principale (jeu A) n'implique pas d'activité inventive.

18. Les caractéristiques ajoutées dans les jeux de revendications subsidiaires B et C ne sont en rien susceptibles de rendre brevetable l'objet de l'une quel-

Patentfähigkeit verleihen könnte. Die Begrenzung der Viskositätswerte im Anspruchssatz B auf über 50000 cP kennzeichnet Produkte, die in Anbetracht der im nächstliegenden Stand der Technik nach (1) für Drei- und Zweikomponentensysteme offenbarten höchsten Viskositäten sowohl vorhersehbar als auch herstellbar waren. Anspruchssatz C ist auf das Beschichten eines Substrats beschränkt, wobei alle Lösungsmittel verdampfen müssen, damit sich die im Gel enthaltene Trockensubstanz niederschlägt; dies ist zweifellos ein in der Farbstoffindustrie allgemein bekanntes Verfahren zur Behandlung aller Arten von viskosen Lösungen oder Gels. Der auf die Regulierung von Bohrlöchern, gerichtete Anspruchssatz D kann derzeit nicht beurteilt werden, da hier ganz besondere Umstände und Wechselwirkungen zu berücksichtigen sein könnten; solange keine Recherche im Stand der Technik über die Möglichkeiten der Gelbildung unter derartigen Umständen durchgeführt worden ist, kann die Verwendung solcher bekannten Gels und die Art der damit erzielten Wirkung nicht richtig bewertet werden.

19. Da die von der Anmelderin im Prüfungsverfahren vorgebrachten Erläuterungen keine ausreichende Grundlage boten, um den gewichtigen Vorwurf des Naheliegens zu entkräften, und die Prüfungsabteilung daher auch bei Vornahme von Änderungen keine Möglichkeit zur Erteilung eines Patents sah, war die Zurückweisung gerechtfertigt (siehe auch die Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 84/82 "Chloralderivate" vom 18.3.1982). Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nur erfolgen, wenn ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt; ein solcher liegt aber nach Auffassung der Kammer hier nicht vor.

#### Aus diesen Gründen

##### wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 15. Februar 1982 wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde wird insoweit zurückgewiesen, als sie die mit Schreiben der Anmelderin vom 20. September 1983 vorgelegten Anspruchssätze A, B und C betrifft.
3. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, die Sachprüfung auf der Grundlage des unter demselben Datum vorgelegten, auf die Bohrlochregulierung gerichteten Anspruchssatzes D fortzusetzen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

to 50 000 cps viscosity values in set B represents products which were equally predictable and obtainable in view of the highest viscosities disclosed for both three- and two-component systems in the closest state of the art (1). The limitation to coating a substrate in set C, which involves the evaporation of all solvents to deposit the dry content of the gel, is a technique clearly commonly known for all viscous solutions or gels in the paint industry. The position with regard to set D relating to the control of wells is, on the other hand, as yet impossible to assess since this may involve circumstances and interactions under conditions peculiar to themselves, and in the absence of search, demonstrating the state of the art with regard to the feasibility of gelling in such situations, the use of such known gels and the character of effect cannot be properly estimated.

19. Since the explanations submitted on behalf of the applicants during prosecution before the Examining Division had given insufficient basis to refute the serious presumption of obviousness, and the Examining Division could therefore see no grant even on the basis of amendments, the issuance of the refusal was justified (cf. also the decision of the Technical Board of Appeal, (T 84/82 "Chloral Derivatives", 18.3.1982, to be reported). In any case, the refund of the appeal fee can only be entertained when there has been a substantial procedural violation, which is, in the opinion of the Board, inapplicable to the issues of the present appeal.

#### For these reasons,

##### it is decided that:

1. The decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 15 February 1982, is set aside.
2. The appeal, insofar as it relates to claim sets A, B and C submitted with the applicants' letter of 20 September 1983, is rejected.
3. The application is remitted to the first instance for further substantive examination on the basis of claim set D relating to well control, also submitted on that date.
4. The request for reimbursement of the appeal fee is dismissed.

conque des revendications principales. La limitation à des valeurs de viscosité de 50 000 cP dans le jeu B correspond à des produits que l'on pouvait tout autant prévoir et obtenir, vu les viscosités très élevées décrites pour les systèmes à trois composants et ceux à deux composants dans l'état de la technique la plus proche (1). La limitation au revêtement d'un substrat dans le jeu C, qui met en oeuvre l'évaporation de tous les solvants pour que se dépose la matière sèche du gel, est une technique classique manifestement connue pour l'ensemble des solutions visqueuses ou gels dans l'industrie de la peinture. Pour ce qui est du jeu D, relatif à la protection des puits, il n'a cependant jusqu'à présent pas été possible de se forger une opinion, du fait que peuvent pour cela entrer en ligne de compte des circonstances et des interactions dans des conditions particulières à ce domaine; en l'absence d'une recherche établissant l'état de la technique au regard de la possibilité de réaliser la gélification dans de tels cas, l'utilisation de ces gels connus et le caractère de l'effet obtenu ne peuvent faire l'objet d'une estimation correcte.

19. Attendu que les explications fournies au nom de la demanderesse au cours de la procédure devant la Division d'examen n'ont pas constitué une base suffisante pour renverser la sérieuse présomption d'évidence et que la Division d'examen ne pouvait donc accorder la délivrance du brevet, même en effectuant des modifications, c'est à bon droit que le rejet de la demande a été prononcé (cf. également la décision de la Chambre de recours technique, T 84/82 "Dérivés du chloral", en date du 18.3.1982). En tout état de cause, le remboursement de la taxe de recours ne peut être ordonné que lorsqu'il y a eu vice substantiel de procédure, ce qui, de l'avis de la Chambre, n'a pas été le cas dans la présente espèce.

#### Par ces motifs,

##### il est statué comme suit:

1. La décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 15 février 1982 est annulée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il se rapporte aux jeux de revendications A, B et C présentés avec la lettre de la requérante du 20 septembre 1983.
3. La demande est renvoyée devant la première instance aux fins de poursuite de l'examen quant au fond, sur la base du jeu de revendications D concernant la protection des puits, également présenté à cette même date.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

**MITTEILUNGEN DES  
EUROPÄISCHEN PATENTAMTS**
**INFORMATION FROM THE  
EUROPEAN PATENT OFFICE**
**COMMUNICATIONS DE  
L'OFFICE EUROPEEN DES  
BREVETS**
**Ständiger Beratender Ausschuß  
beim EPA (SACEPO)**

Für die Amtsperiode 1983-1985 gehören dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim EPA (SACEPO) folgende Mitglieder an<sup>1)</sup>:

**Standing Advisory Committee  
before the EPO (SACEPO)**

For the 1983-1985 term of office the members of the Standing Advisory Committee before the EPO are as follows<sup>1)</sup>:

**Comité consultatif permanent  
auprès de l'OEB (SACEPO)**

Liste des membres du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB pour la période d'activité 1983-1985<sup>1)</sup>:

**I. Industrie/Industry/Industrie**

P.-E. BESSIERE	Air Liquide Quai d'Orsay 75 F—75321 Paris Cedex 07
J. L. BETON	Imperial Chemical Industries pic P.O. Box 6 GB—Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1HD
W. ERNEST	Friedmann & Mayer AG Alex Friedmann KG Am Tabor 6 A—1020 Wien
E. FISCHER	Metallgesellschaft AG Reuterweg 14 D—6000 Frankfurt/Main
W. GIUGNI	Industrie Zanussi SpA Via Giardini Cattaneo No. 3 I—33170 Pordenone
A. HÜNI	CIBA-GEIGY AG CH—4002 Basel
P. MARS	Gist Brocades N.V. P.O. Box 1 NL—Delft
Ch. RAMON	Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 B—2510 Mortsel
J. P. WEYLAND	Good Year International Tire Technical Center Colmar-Berg L—Luxembourg
B. R. WURM	AB Astra S—151 85 Södertälje

**II. Zugelassene Vertreter/Professional Representatives/Mandataires agréés**

V. BALASS	W. F. Schaad, V. Balass, E. E. Sandmeier, U. Alder Patentanwälte Dufourstr. 101 CH—8034 Zürich
V. FARAGGIANA	Ing. Barzano & Zanardo S.p.A. Via Borgonuovo 10 I—20121 Milano
W. HOLZER	Patentanwälte Dr. A. Schütz et. al. Fleischmannsgasse 9 A—1040 Wien
F. A. JENNY	CIBA-GEIGY AG CH—4002 Basel

<sup>1)</sup> vgl. auch ABI 1/79, S. 25; 8/79, S. 337; 11/81, S. 515.

<sup>1)</sup> see also OJ 1/79, p. 25; 8/79, p. 337; 11/81, p. 515.

<sup>1)</sup> cf. également JO n°s 1/79, p. 25; 8/79, p. 337; 11/81, p. 515.

- E. JUNG  
Clemensstr. 30  
D—8000 München 40
- H. MULDER  
Octrooibureau Van der Lely N.V.  
Weverskade 10  
NL—3155 ZG Maasland
- B. G. ÖHMAN  
ASEA AB  
S—721 83 Västerås
- B. PHELIP  
Cabinet Harlé & Phélip  
21, rue de la Rochefoucauld  
F—75009 Paris
- R. van SCHOONBEEK  
Cabinet Bede  
13, avenue Antoine Depage  
B—1050 Bruxelles
- W. WESTON  
Phillips & Leigh  
7 Staple Inn  
GB—London WC1V 7QF

III. Wissenschaftliche Institutionen/Academic institutions/Instituts scientifiques

- F.-K. BEIER  
Max-Planck-Institut für aus-  
ländisches und internationales  
Patent-, Urheber- und  
Wettbewerbsrecht  
Siebertstr. 3  
D—8000 München 80
- M. de HAAS  
39, Av. P. 1er de Serbie  
F—75008 Paris

IV. Ad personam ernannte Mitglieder/Members appointed "ad personam"/Membres nommés à titre personnel

- H. BARDEHLE  
Galileiplatz 1  
D 8000 München 86
- H. BEZZENBERGER  
Hoechst AG  
Postfach 80 03 20  
D 6230 Frankfurt/Main 80
- J. C. H. ELLIS  
Mewburn Ellis & Co  
2/3 Cursitor Street  
GB London EC4A 1BQ
- K. HAERTEL  
Mühlastr. 1A  
D—8913 Schondorf/Ammersee
- P. MATHELY  
10 Square Henry Paté  
F—75016 Paris
- L. L. WARE  
11 Old Square  
Lincoln's Inn  
GB—London WC2A 3TS

**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**

Bockstael, Daniel (BE) t  
Bureau MFJ Bockstael  
13, Arenbergstraat  
B—2000 Antwerpen

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

**Änderungen/ Amendments/ Modifications**

Spies, Johannes (DE)  
Irmgardstrasse 15  
D- 8000 München 71

Zwergel, Wilhelm (DE)  
Frühlingstrasse 8  
D- 8069 Gerolsbach-Junkenhofen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Geray, Franz (DE) t  
Untere Seestrasse 69  
D- 7994 Langenargen

Meurer-Inffeld, Karl-Ludwig Georg (DE) R. 102(1)  
Landwehrstrasse 39  
D—8000 München 2

Seeliger, Gerhard (DE) - R 102(1)  
Rauchstrasse 47  
D- 2000 Hamburg 70

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

Cournarie, Michèle (FR)  
Office Blétry  
2, boulevard de Strasbourg  
F—75010 Paris

Maurette, Hélène (FR)  
15, rue du Simplon  
F—75018 Paris

Sauvage, Renée (FR)  
Cabinet Sauvage  
100 bis, avenue de Saint-Mandé  
F—75012 Paris

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Iliovici, Michel (FR)—R. 102(1)  
93, rue Gallieni  
F- 92100 Boulogne

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

Arpesella, Luigi (IT)  
Via F. Vismara 30  
I—22064 Casatenovo (Como)

Beneduce, Gianna (IT)  
c/o Società Italiana Brevetti  
Via Carducci, 8  
I—20123 Milano

De Carli, Erberto (IT)  
Via L. S. Mantegazza, 7  
I—20121 Milano

Faraggiana, Vittorio (IT)  
Via Mario Pagano, 48/A  
I—20145 Milano

Gennari, Marco (IT)  
Enichimica  
Direzione Ricerca e Sviluppo  
Licenze Brevetti e Normative  
P. za Boldrini 1  
I—20097 San Donato Milanese

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

Zwaard, Jacobus Everardus Cornelis (NL)  
Neerlandstraat 6  
NL—5662 JC Geldrop

Pinckaers, August René (NL) — R 102(1)  
Octrooibureau DSM  
P.O. Box 9  
NL-6160 MA Geleen

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Pieroen, Adrianus Pieter (NL) — R 102(1)  
c/o Carel van Bylandtlaan 30  
NL—2596 HR 's-Gravenhage

Stegerhoek, Leendert Johannes (NL) — R 102(1)  
c/o Carel van Bylandtlaan 30  
NL—2596 HR 's-Gravenhage

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

Heubeck, Bernhard (DE)  
Hug Interlizenz AG  
Alte Zürcherstrasse 49  
CH—8903 Birmensdorf

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

Andrén, Bertil (SE)  
KMW AB  
Box 1051  
S—651 15 Karlstad

Hedefält, Dag (SE)  
Televerkets Hk  
Patentkontoret E, 737  
Fack  
S—123 86 Farsta

**Löschungen / Deletions / Radiations**

Larfeldt, Nils (SE) t  
AB Stockholms Patentbyrå  
Zacco & Bruhn  
Box 3129  
S—103 62 Stockholm

Lettström, Richard Wilhelm (SE) — R. 102(1)  
AB Dahis Patentbyrå  
Sturegatan 4  
S—114 35 Stockholm

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

Benson, John Everett (GB)  
Raychem  
Intellectual Property Law Department  
Swan House  
37—39 High Holborn  
GB—London WC1

Dunlop, John Henderson (GB)  
Little Beechmont  
Gracious Lane  
GB- Sevenoaks Kent TN13 1TH

Jay, Anthony William (GB)  
Raychem  
Intellectual Property Law Department  
Swan House  
37—39 High Holborn  
GB—London WC1

Jones, David Colin (GB)  
Raychem  
Intellectual Property Law Department  
Swan House  
37—39 High Holborn  
GB—London WC1

Lander, John Eaton (GB)  
69 Belmont Road  
GB—Uxbridge Middlesex UB8 1QU

Lupton, Frederick (GB)  
A. A. Thornton & Co.  
Northumberland House  
303—306 High Holborn  
GB—London WC1V 7LE

Mack, John Richard (GB)  
Imperial Chemical Industries PLC  
Legal Department: Patents  
PO Box 6  
GB- Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HD

Richardson, Timothy Hubert Paul (GB)  
Raychem  
Intellectual Property Law Department  
Swan House  
37— 39, High Holborn  
GB---London WC1

Saul, David Jonathan (GB)  
British Aerospace P.L.C.  
Corporate Patents Department  
Brooklands Road  
GB—Weybridge, Surrey KT13 OSJ

Senhenn, Derek Alan (GB)  
50 Gerard Road  
Barnes  
GB—London SW13 9QQ

Squibbs, Robert Francis (GB)  
M. J. Stephens & Co.  
46 Tavistock Place  
GB—Plymouth PL4 8AX

Stott, Michael John (GB)  
The Wellcome Foundation Limited  
Group Patents & Agreements  
Langley Court  
GB—Beckenham, Kent BR3 3BS



Wilkins, Peter David (GB)  
c/o The Morgan Crucible Company plc  
Chariott House  
6—12 Victoria Street  
GB—Windsor Berkshire SL4 1EP

Williamson, Paul Lewis (GB)  
42 Walnut Tree Road  
GB—Shepperton Middlesex TW17 OSA

Wood, Peter Worsley Spencer (GB)  
Twyford Lodge  
Pig Lane  
Thorley  
GB—Bishop's Stortford, Herts. CM22 7PA

Wright, Peter Alan (GB)  
5, Green Lane  
Hinton Charterhouse  
GB—Nr Bath, Avon BA3 6BL

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Vereinigtes Königreich

#### Rechtsprechung

Rechtskräftige Entscheidung des Patentamts des Vereinigten Königreichs zur Patentierbarkeit der "zweiten Indikation"

Stichwort: "Hydropyridin (UK)"  
UK PatG 1977, §§ 1 (1) a) und b),  
1 (2) d), 2 (6), 4 (2), 130 (7)

EPÜ Art. 52 (4), 54 (5)

"Kein Stoffschutz für die zweite Indikation eines bekannten Stoffes" - "Verwendung eines bekannten Stoffes zur Behandlung einer Krankheit" - "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers" - "Neuheit" - "Anspruch für die verkaufsfertige Packung mit dem Stoff und Anwendungshinweisen" - "Gebrauchsanweisung als bloße Wiedergabe von Informationen" - "harmonisierende Auslegung des nationalen und europäischen Rechts"

#### Leitsätze

1. Gemäß §2 (6) PatG 1977 gehört ein bekannter Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Anwendung dieses Stoffes oder Stoffgemisches in irgendeinem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

2. Aus den Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz geht hervor, daß sich Artikel 54 (5) EPÜ auf eines der in Artikel 52 (4) EPÜ genannten Verfahren, nicht lediglich auf das besondere Verfahren der streitigen Erfindung bezieht. Nur die erste Anwendung eines bekannten Stoffes in einem therapeutischen Verfahren ist patentierbar, nicht jedoch die zweite Indikation (Sopharma S. A.'s Application [1983] R.P.C. 195).

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### United Kingdom

#### Case Law

Final decision of the United Kingdom Patent Office regarding the patentability of "second medical use"

Headword: "Hydropyridine (UK)"  
Patents Act 1977 sections 1 (1)(a) and (b), 1 (2) (d), 2 (6), 4 (2). 130 (7)

EPC Art. 52 (4), 54 (5)

"No product protection for the second medical use of a known substance" - "Use of a known substance to treat an illness" - "Method for treatment of the human body by therapy" - "Novelty" - "Claim to the commercial package containing the substance together with instructions for its particular use" - "Instructions for use as a mere presentation of information" - "Harmonising interpretation of national and European law"

#### Headnote

1. According to Section 2 (6) Patents Act 1977, a known substance or composition does not form a part of the state of the art by virtue of that section only if the use of that substance or composition in any method of treatment of the human or animal body by surgery, therapy or diagnosis does not form part of the state of the art.

2. Documents of the Munich Conference show that Art. 54 (5) EPC refers to any method of treatment defined in Art. 52 (4) EPC, not merely to the particular method of the questioned invention. Only the first use of a known substance in a method of therapy is patentable, not a second medical use (Sopharma S.A.'s Application [1983] R.P.C. 195).

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

### Royaume-Uni

#### Jurisprudence

Décision définitive de l'Office des brevets du Royaume-Uni concernant la brevetabilité de la "deuxième application thérapeutique"

Référence: "Hydropyridine (UK)"  
Loi de 1977 sur les brevets Articles 1<sup>er</sup> (1) a) et b), 1 (2) d), 2 (6), 4 (2), 130 (7)

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

"La deuxième application thérapeutique d'une substance connue ne peut pas être protégée en tant que produit" - "Utilisation d'une substance connue pour traiter une maladie" - "Méthode de traitement thérapeutique du corps humain" - "Nouveauté" - "Revendication ayant pour objet le conditionnement en vue de la vente, contenant la substance et son mode d'emploi" - "Le mode d'emploi, simple présentation d'informations" - "Interprétation visant à harmoniser le droit national et le droit européen"

#### Sommaire

1. En vertu de l'article 2 (6) de la loi de 1977 sur les brevets, une substance ou composition connue est considérée comme ne faisant pas partie de l'état de la technique uniquement dans le cas où l'utilisation de cette substance ou composition dans toute méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou dans toute méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal ne fait pas partie de l'état de la technique.

2. Il ressort des procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich que l'art. 54 (5) de la CBE vise toute méthode de traitement définie à l'article 52 (4) de la CBE et non pas seulement la méthode particulière, objet de l'invention en cause. Seule est brevetable la première application thérapeutique d'une substance connue, à l'exclusion de la deuxième application (affaire Sopharma S.A. [1983] R.P.C. 195).

3. Ein Anspruch für "die Verwendung des Stoffes X zur Behandlung der Krankheit Y" ist gleichbedeutend mit einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach § 4 (2) PatG 1977 nicht gewerblich anwendbar ist.

4. Auch wenn ein solcher Verwendungsanspruch die Herrichtung, Dosierung und Verabreichung des Stoffes umfaßt, ist er mangels Neuheit nicht gewährbar, sofern nicht ein eindeutiger Unterschied zwischen der Herstellung oder Aufmachung des bekannten Mittels für den neuen Zweck und der Herstellung oder Aufmachung für den bekannten Zweck besteht.

5. Ein Anspruch für eine "verkaufsfertige Packung mit dem Stoff X als pharmazeutischem Wirkstoff und Anweisungen für seine Verwendung zur Behandlung der Krankheit Y" oder für eine "verkaufsfertige Packung mit dem Stoff X und Anweisungen für seine Verwendung als therapeutischer Wirkstoff" ist nicht gewährbar, wenn das einzige Merkmal, das eine erfinderische Tätigkeit begründen könnte, in der Gebrauchsanweisung liegt. Eine solche Gebrauchsanweisung stellt eine bloße Wiedergabe von Informationen dar, die nach § 1(2) d) PatG 1977 nicht als Erfindung gilt.

3. A claim for the "use of compound X in combating illness Y" is equivalent to a therapeutic method of treatment of the human body which, according to Section 4 (2) Patents Act 1977 is not capable of industrial application.

4. If such a use claim is considered as covering the formulation, dosage and method of administration of the compound, it fails for lack of novelty unless there be a clear difference between producing or presenting the known drug for the new use and producing or presenting it for the known use.

5. A claim of the form "Commercial package containing compound X as an active pharmaceutical ingredient together with instructions for its use for the treatment of illness Y" or "Commercial package containing compound X bearing instructions for use as a therapeutic agent" is not allowable if the only feature which might be regarded as involving an inventive step resides in the instructions for use. Such instructions are a mere presentation of information, and are debarred by Section 1(2) (d) Patents Act 1977 from being an invention.

3. Une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour combattre la maladie Y" équivaut à revendiquer une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, laquelle n'est pas susceptible d'application industrielle, en vertu de l'article 4 (2) de la loi de 1977 sur les brevets.

4. Si une telle revendication d'utilisation est considérée comme couvrant la préparation, la posologie et le mode d'administration du composé, elle n'est pas admissible pour cause d'absence de nouveauté, à moins que la confection ou la présentation du composé connu aux fins de sa nouvelle utilisation ne se distingue nettement de sa confection ou de sa présentation aux fins de l'utilisation connue.

5. Une revendication ainsi formulée: "Conditionnement en vue de la vente, contenant le composé X en tant que principe actif pharmaceutique, ainsi qu'une notice avec mode d'emploi dans le traitement de la maladie Y" ou encore: "Conditionnement en vue de la vente, contenant le composé X et portant la mention de son mode d'emploi en tant qu'agent thérapeutique" n'est pas admissible dès lors que la seule caractéristique qui puisse être considérée comme impliquant une activité inventive consiste dans le mode d'emploi. Un tel mode d'emploi constitue une simple présentation d'informations, et il est exclu à ce titre de la brevetabilité par l'article 1 (2) d) de la loi de 1977 sur les brevets.

**Entscheidung des Patentamts des Vereinigten Königreichs vom 2. November 1982 (Bayer AG's Application)\*<sup>1)</sup>**

**Entscheidungsgründe**

Herr H. R. Bailey, Principal Examiner, in Vertretung des Comptroller:

Die Erfindung der Anmelderin beruht auf der Entdeckung, daß die Verbindung 1,4-Dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl) - pyridin - 3 -  $\beta$  - methoxyäthylester - 5 - isopropylester bei der Behandlung cerebraler Insuffizienz und insbesondere von cerebralen Durchblutungsstörungen verschiedenen Ursprungs wirksam ist.

Nach Änderung der Patentanmeldung liegt nunmehr ein einziger Anspruch, nämlich Anspruch 1 mit folgendem Wortlaut vor:

"1,4 - Dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl) - pyridin - 3 -  $\beta$  - methoxyäthylester - 5 - isopropylester zur Verwendung bei der Behandlung pathologisch reduzierter Cerebralfunktionen und Leistungsschwächen, cere-

**Decision of the United Kingdom Patent Office of 2 November 1982 (Bayer AG's Application)\*<sup>1)</sup>**

**Reasons**

Mr. H. R. Bailey, Principal Examiner, acting for the Comptroller:

The applicants' invention is based on the discovery that the compound 1,4 - dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl) - pyridine - 3 - (beta - methoxyethyl ester) - 5 - (isopropyl ester) is effective in the treatment of cerebral insufficiencies and in particular cerebral circulatory disturbances of various origins.

Following amendment of the applicants' specification, there is now a single claim, claim 1, which reads:

"1,4 - dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl) - pyridine - 3 - (beta - methoxyethyl ester) - 5 - (isopropyl ester) for use in combating pathologically reduced cerebral functions and performance weaknesses, cerebral insufficiency and

**Décision de l'Office des brevets du Royaume-Uni, en date du 2 novembre 1982 (affaire Bayer AG)\*<sup>1)</sup>**

**Motifs de la décision**

H.R. Bailey, Principal Examiner, agissant au nom du "Comptroller":

L'invention de la demanderesse se fonde sur la découverte selon laquelle le composé ci-après, ester 3 -  $\beta$  - méthoxyéthylrique et 5 - isopropylique de 1,4-dihydro - 2,6 - diméthyl - 4(3' - nitrophényl)pyridine, est efficace dans le traitement des insuffisances cérébrales et notamment des troubles circulatoires cérébraux d'origines diverses.

La demanderesse ayant modifié la description, il ne subsiste qu'une seule revendication, la revendication 1, libellée comme suit:

"Utilisation de l'ester 3 -  $\beta$  - méthoxyéthylrique et 5 - isopropylique de 1,4-dihydro - 2,6 - diméthyl - 4(3' - nitrophényl)pyridine pour combattre l'affaiblissement pathologique des fonctions cérébrales, la baisse de l'effi-

\* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Leitsätze vom EPA abgefaßt.

<sup>1)</sup> Siehe auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 20. September 1983 — "Hydroxydipridin" in ABl. 1/1984, S. 26.

\* Official text, abridged for publication. Headnote drafted by the EPO.

<sup>1)</sup> See also the decision of the Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice) of 20 September 1983 "Hydroxydipridine" OJ 1/1984, p. 26.

\* Texte officiel abrégé aux fins de publication. Sommaire établi par l'OEB.

<sup>1)</sup> Voir également la décision du "Bundesgerichtshof" (Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne) du 20 septembre 1983, "Hydroxydipridine", JO n° 1/1984, p. 26.

braler Insuffizienz und cerebralen Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen."

Die entgegengehaltene Patentschrift Nr. 1358951, die ebenfalls auf den Namen der Anmelderin lautet, offenbart eine Reihe von Verbindungen, die bei der Behandlung von Koronarstörungen und zur Senkung des Blutdrucks wirksam eingesetzt werden können. Zu diesen Verbindungen gehört auch die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchte und im Ausführungsbeispiel 43 der Entgegenhaltung offenbarte Verbindung. Die Entgegenhaltung offenbart, daß die Verbindungen z. B. in Form von Tabletten, Kapseln, Suppositorien, Salben, Cremes, Sprays, Lotios oder parenteral in Form von Injektionen verabreicht werden können, wobei die entsprechenden Dosierungen angegeben sind. Die Verwendung einer dieser Verbindungen bei der Behandlung cerebraler Störungen wird jedoch nicht vorgeschlagen.

In der mündlichen Verhandlung räumte die Anmelderin ein, daß die entgegengehaltene Patentschrift tatsächlich die Verwendung der streitigen Verbindung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers offenbare; da aber ihre Erfindung in einem zur therapeutischen Verwendung bestimmten Stoff bestehe, sei nach §2 (6) PatG 1977<sup>2)</sup> die Tatsache, daß der Stoff bereits zum Stand der Technik gehöre, dann nicht neuheitsschädlich, wenn die Anwendung des Stoffes "in einem solchen Verfahren" nicht zum Stand der Technik gehöre.

Der Prüfer beanstandete den vorliegenden Anspruch mit der Begründung, daß §2 (6) PatG von der Anmelderin nicht herangezogen werden könne, da die Verbindung in der Entgegenhaltung bereits für eine Anwendung in einem Heilverfahren offenbart worden sei. Dem hielt die Anmelderin entgegen, daß sich die Worte "in einem solchen Verfahren" in §2 (6) PatG nicht auf jedes Verfahren zur therapeutischen Behandlung, sondern nur auf das in der betreffenden Erfindung benutzte Verfahren bezögen; da noch kein Verfahren zur therapeutischen Cerebralbehandlung offenbart worden sei, sei der Anspruch gewährbar.

<sup>2)</sup> Anmerkung der Redaktion: § 2 (6) PatG lautet wie folgt. "Bei einer Erfindung, die zur Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder zur Diagnose am menschlichen oder tierischen Körper bestimmt ist, ist die Tatsache, daß der Stoff oder das Stoffgemisch zum Stand der Technik gehören, dann nicht neuheitsschädlich, wenn die Anwendung des Stoffes oder des Stoffgemisches in einem solchen Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört."

disorders in cerebral circulation and metabolism."

The cited specification No. 1358951, which is also in the name of the applicants, discloses a range of compounds useful in treating coronary disorders and in reducing blood pressure. The range of compounds includes the compound used in their present application which is disclosed in Example 43 of the citation. The citation discloses that the compounds may be administered, for example, in the form of tablets, capsules, suppositories, ointments, creams, sprays, lotions or parenterally in the form of injections, and suitable dosages are stated. No suggestion of the use of any of the compounds in treating cerebral disorders is made.

At the hearing, the applicants agreed that the cited specification did disclose the use of their compound in a method of treatment of the body by therapy, but argued that Section 2 (6) Patents Act 1977 ("PA")<sup>2)</sup> provides that, since the applicants' invention consists of a substance for use in therapy, the fact that the substance already forms part of the state of the art cannot prevent the invention from being taken to be new if the use of the substance in "any such method" does not form part of the state of the art.

The Examiner's objection to the present claim was that Section 2 (6) PA provided no assistance to the applicants, since the compound had already been disclosed in the citation for use in a method of therapy. The applicants however argued that the words "any such method" in Section 2 (6) PA do not refer to any method of treatment by therapy but to that method used in the invention under consideration, and therefore, since no method of cerebral therapeutic treatment had been disclosed, their claim should be allowed.

<sup>2)</sup> Editorial Note: PA Sect. 2 161 reads: "In the case of an invention consisting of a substance or composition for use in a method of treatment of the human or animal body by surgery or therapy or of diagnosis practised on the human or animal body, the fact that the substance or composition forms part of the state of the art shall not prevent the invention from being taken to be new if the use of the substance or composition in any such method does not form part of the state of the art."

science intellectuelle, l'insuffisance cérébrale, ainsi que les troubles de la circulation et du métabolisme cérébraux."

Le fascicule du brevet n° 1358951, cité par la demanderesse, et dont celle-ci est également titulaire, divulgue une série de composés utilisables dans le traitement des troubles coronariens et de l'hypertension. Le composé mentionné dans la présente demande figure dans l'exemple 43 de l'antériorité citée, parmi les composés énumérés. Cette antériorité révèle que ces composés peuvent être administrés par exemple sous forme de comprimés, gélules, suppositoires, pommades, crèmes, sprays ou lotions, ou encore par voie parentérale, sous forme d'injections, et elle indique les posologies appropriées. Elle ne fait pas allusion à l'utilisation de l'un de ces composés dans le traitement des troubles cérébraux.

Lors de la procédure orale, la demanderesse a reconnu que le document cité révélait l'utilisation du composé pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, tout en excipant de l'art. 2(6) de la loi de 1977 sur les brevets (ci-après dénommée "LB")<sup>2)</sup> qui dispose que, lorsqu'une invention consiste en une substance destinée à un usage thérapeutique, le fait que la substance est déjà comprise dans l'état de la technique ne peut pas empêcher que l'invention soit considérée comme nouvelle, si l'utilisation de cette substance "dans l'une de ces méthodes" ne fait pas partie de l'état de la technique.

L'objection soulevée par l'examinateur en ce qui concerne la revendication actuelle était que l'argumentation de la demanderesse ne trouve aucun fondement dans l'art. 2 (6) de la LB, l'antériorité citée révélant déjà que le composé était destiné à être utilisé dans une méthode thérapeutique. La demanderesse a toutefois allégué que les termes "l'une de ces méthodes", employée à l'art. 2 (6) de la LB, viseraient non pas une *quelconque* méthode de traitement thérapeutique, mais la méthode utilisée dans l'invention en cause, et que sa revendication devait être admise en raison du fait qu'aucune méthode de traitement thérapeutique cérébral n'avait été antérieurement divulguée.

<sup>2)</sup> Note de la rédaction: l'art. 2 (6) de la LB est libellé comme suit:

"S'agissant d'une invention consistant en une substance ou composition destinée à être utilisée dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou dans une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal, le fait que la substance ou composition fait partie de l'état de la technique n'empêche pas que l'invention soit considérée comme nouvelle si l'utilisation de cette substance ou composition dans l'une de ces méthodes ne fait pas partie de l'état de la technique."

Bei einer früheren Verhandlung in einem anderen, aber ähnlich gelagerten Fall, nämlich dem der Anmeldung Nr. 7900470 (*Sopharma S. A.*), hatte sich genau dieselbe Frage in Zusammenhang mit § 2 (6) PatG gestellt; ich habe damals die Anmeldung zurückgewiesen und entschieden, daß § 2 (6) so zu verstehen ist, daß ein bekannter Stoff oder ein Stoffgemisch nur dann nicht nach Artikel 2 (6) als zum Stand der Technik gehörig gilt, wenn die Anwendung dieses Stoffes oder Stoffgemisches in *irgend-einem Verfahren* zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in einem Diagnostizierverfahren bestimmt ist. Die Gründe für diese Auffassung sind in meiner Entscheidung vom 21. Juni 1982 zur *Sopharma*-Anmeldung<sup>3)</sup> dargelegt und sollen hier nicht wiederholt werden.

*[In Sopharma Fall, in dem Schutz für eine bekannte Verbindung namens Ticlopidin als Wirkstoff bei der Krebsbehandlung begehrt wurde, führte Herr Bailey unter anderem folgendes aus:*

"... ein bekannter Stoff kann nur dann für die Anwendung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung beansprucht werden, wenn zum ersten Mal offenbart wird, daß er für die medizinische Behandlung nützlich ist. Gehört die Anwendung der Verbindung in einem Verfahren zur medizinischen Behandlung einmal zum Stand der Technik, so kann sie im Hinblick auf eine neue medizinische Anwendung nicht ein zweites Mal beansprucht werden. Ich bin der Ansicht, daß dies die hinter dem Wortlaut von § 2 (6) PatG stehende Absicht ist. Darin fühle ich mich durch das *Consultative Document on Patent Law Reform 1975*, veröffentlicht von HMSO, bestätigt, wo es auf Seite 12 unter Nr. 40 heißt:

'In Zukunft wird es möglich sein, für einen bekannten Stoff ein Patent zu erhalten, wenn zum ersten Mal dargelegt wird, daß er für eine human- oder tiermedizinische Verwendung geeignet ist, soweit diese Verwendung nicht naheliegt.'

Eine weitere Richtschnur für die Bedeutung von § 2 (6) PatG kann meiner Meinung nach aus § 130 (7) PatG 1977 gewonnen werden. Dort wird erklärt, daß zahlreiche Vorschriften des Gesetzes, zu denen auch § 2 (6) gehört,

'so abgefaßt wurden, daß sie so weit wie möglich dieselben Wirkungen im Vereinigten Königreich entfalten, wie die entsprechenden Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens, des Gemeinschaftspatentübereinkommens und des Patentszusammenarbeitsvertrages in den diesen Übereinkommen angehörenden Ländern.'

Herr Bailey zitiert dann Artikel 54 (5) EPÜ und stellt dabei fest, "daß dort die Worte 'in einem der ... genannten Verfahren' benutzt werden; diese können

<sup>3)</sup> *Sopharma S. A.'s Application*, veröffentlicht in [1983] R.P.C. 195 und 14 IIC 661 (1983).

At an earlier hearing on a different but somewhat similar case, Application No. 7900470 (*Sopharma S.A.*), exactly the same point arose involving Section 2 (6) PA and I refused to proceed with that application since I decided that Section 2 (6) means that a known substance or composition can be taken not to form a part of the state of the art by virtue of Section 2 (6) only if the use of that substance or composition in *any method* of treatment of the human or animal body by surgery, therapy or diagnosis does not form part of the state of the art. My reasons for coming to that conclusion are set out in my decision dated 21 June 1982 on the *Sopharma* application and I shall not repeat them here.<sup>3)</sup>

*[In the Sopharma case where protection was sought for a known compound called Ticlopidine as an agent for the treatment of cancer, Mr. Bailey said inter alia: ..."*a known substance can only be claimed for a use in a method of medical treatment the *first* time that it is disclosed as being useful in medical treatment. Once the use of the compound in a method of medical treatment has formed part of the state of the art, it cannot then be claimed a second time in respect of some new medical use, and I believe this to be the intention behind the wording of section 2 (6). I am supported in this belief by the *Consultative Document on Patent Law Reform* published by HMSO in 1975 which, in paragraph 40 on page 12, observes that,

'it will be possible in future to obtain a patent for a known substance when presented for the first time as having a medical or veterinary use, assuming such use is non-obvious.'

Further guidance as to the meaning of section 2 (6) can, I think, be obtained by considering section 130 (7) of the Patents Act 1977 which declares that a number of provisions of the Act, including section 2 (6).

'are so framed as to have, as nearly as practicable, the same effects in the United Kingdom as the corresponding provisions of the European Patent Convention, the Community Patent Convention and the Patent Co-operation Treaty have in the territories to which those Conventions apply.'

*Quoting then the provision of Article 54 (5) EPC Mr. Bailey found "that it uses the words 'any method referred to in that paragraph' and these cannot, I think be*

<sup>3)</sup> *Sopharma S.A.'s Application* reported in [1983] R.P.C. 195 and 14 IIC 661 (1983).

Lors d'une procédure orale antérieure concernant une affaire (demande n° 7900470 *Sopharma S.A.*) qui, bien que différente, n'était pas sans analogie avec la présente espèce, la même question s'était posée eu égard à l'art. 2 (6) de la LB, et nous avons refusé de poursuivre la procédure, estimant que l'art. 2 (6) signifie qu'une substance ou une composition connue peut être considérée comme ne faisant pas partie de l'état de la technique seulement si l'utilisation de cette substance ou composition dans *toute méthode* de traitement chirurgical ou thérapeutique ou dans *toute méthode* de diagnostic appliquée au corps humain ou animal n'est pas comprise dans l'état de la technique. Les motifs qui nous ont amené à cette conclusion ayant été exposés dans la décision par nous rendue le 21 juin 1982 dans l'affaire *Sopharma*, il n'y a pas lieu de les reprendre ici.<sup>3)</sup>

*/Dans l'affaire Sopharma, où la protection était demandée pour l'utilisation d'un composé connu, la ticlopidine, en tant qu'agent anticancéreux, M. Bailey avait notamment déclaré: ... "une substance connue ne peut être revendiquée pour une utilisation dans une méthode de traitement médical que la première fois que son utilité dans un traitement médical est divulguée. Dès lors que l'utilisation du composé dans une méthode de traitement médical est entrée dans l'état de la technique, elle ne peut être revendiquée une deuxième fois pour une nouvelle utilisation thérapeutique. Telle est à notre avis, l'intention qui se dégage du texte de l'art. 2 (6). Notre conviction est étayée par le Consultative Document on Patent Law Reform (document de synthèse sur la réforme du droit des brevets), publié en 1975 par HMSO, qui contient la déclaration suivante à la page 12, point 40:*

'... à l'avenir, il sera possible d'obtenir un brevet pour une substance connue, lorsqu'elle est présentée pour la première fois comme pouvant être utilisée en médecine humaine ou vétérinaire, à condition qu'une telle utilisation ne soit pas évidente.'

Il est possible, croyons-nous, de trouver d'autres indications quant au sens de l'art. 2 (6), dans l'art. 130 (7) de la LB qui énonce qu'un certain nombre de dispositions de cette loi, y compris l'art. 2 (6)

'sont conçues de façon à avoir dans toute la mesure du possible les mêmes effets au Royaume-Uni que ceux que les dispositions correspondantes de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets ont dans les territoires auxquels ces textes s'appliquent.'

*Citant ensuite l'art. 54 (5) de la CBE, M. Bailey constatait "qu'il y est fait usage de l'expression 'toute méthode visée audit paragraphe', expression qui*

<sup>3)</sup> Affaire *Sopharma S.A.* publiée dans [1983] R.P.C. 195 et 14 IIC (1983)

meines Erachtens nicht so ausgelegt werden, als würden sie sich auf das besondere Verfahren der streitigen Erfindung beziehen; vielmehr ist darunter jedes in Artikel 52 (4) EPÜ definierte Verfahren zu verstehen. Artikel 54 (5) EPÜ dürfte daher bestätigen, daß meine Auslegung von § 2 (6) PatG zutreffend ist.

Daß es beabsichtigt war, ein Patent gemäß Artikel 54 (5) EPÜ nur für die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes zu gewähren, ergibt sich auch aus den von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland herausgegebenen Berichten der Münchner Diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens. Aus Nr. 54 und 57 der Berichte über die Verhandlungen des Hauptausschusses I wird eindeutig die Absicht erkennbar, daß allein die erste Anmeldung für die Verwendung eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches in einem Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers patentierbar sein sollte, nicht jedoch die zweite oder nachfolgende Anmeldungen.

Ich komme daher zu dem Ergebnis, daß die Worte 'in einem solchen Verfahren' in § 2 (6) in irgendeinem Verfahren zur medizinischen Behandlung bedeuten und nicht lediglich das Verfahren meinen, auf das sich die jeweilige Erfindung bezieht. Der Wortlaut der entsprechenden Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens bestätigt mich in dieser Ansicht.]"

Bei der vorliegenden Anmeldung bin ich daher ebenfalls der Ansicht, daß die Anwendung der streitigen Verbindung in einem Therapieverfahren zum Stand der Technik gehört; Anspruch 1 ist somit nicht neu und genügt nicht dem Erfordernis von Artikel 1 (1) a) PatG.

## II

Einige Wochen vor der Verhandlung legte die Anmelderin Alternativansprüche zu Anspruch 1 vor und bat um ihre Prüfung. Es handelt sich um folgende Ansprüche:

B. Verwendung von 1,4 - Dihydro - 2,6-dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl)pyridin-3 -  $\beta$  - methoxyäthylester - 5 - isopropylester zur Bekämpfung von pathologisch reduzierten Cerebralfunktionen und Leistungsschwächen, cerebraler Insuffizienz und cerebralen Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen.

C. Verkaufsfertige Packung, die 1,4 - Dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl)pyridin - 3 -  $\beta$  - methoxyäthylester - 5 - isopropylester als pharmazeutischen Wirkstoff sowie Anweisungen für die Anwendung dieses Stoffes bei der Behandlung cerebraler Insuffizienz enthält.

D. Verkaufsfertige Packung, die 1,4 - Dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitro-

interpreted as referring to the particular method of the invention under consideration but must mean any method of treatment defined in Article 52 (4). Article 54 (5) of the European Patent Convention therefore seems to confirm that my view of section 2 (6) is correct.

That it was the intention that article 54 (5) should allow a patent to be obtained only for the first medical use of a known substance appears from the 'Minutes of the Munich Diplomatic Conference for the setting up of a European system for the grant of patents', published by the Government of the Federal Republic of Germany, which at paragraphs 54 and 57 of the minutes of the proceedings of the Main Committee I makes quite clear that it was the intention that only the first application in respect of the use of a known substance or composition in a method of treatment of a human or animal body by surgery or therapy should be patentable, and not the second or subsequent applications.

In the result therefore I conclude that the words 'in any such method' in Section 2 (6) mean in any method of medical treatment and not merely the method referred to in the invention under consideration, and I am confirmed in this view by the wording of the corresponding provision of the European Patent Convention.]"

In the present application therefore, I similarly find that the use of the applicants' compound in a method of therapy does form part of the state of the art and therefore that claim 1 is not new and does not comply with Section 1 (1) (a) PA.

## II

A few weeks before the hearing, the applicants submitted alternative claims to claim 1 and asked for them to be considered. These were:

B. Use of 1,4 - dihydro - 2,6 - dimethyl-4 - (3' - nitrophenyl) - pyridine - 3 - (beta-methoxyethyl ester) - 5 - (isopropyl ester) in combating pathologically reduced cerebral functions and performance weaknesses, cerebral insufficiency and disorders in cerebral circulation and metabolism.

C. Commercial package containing as an active pharmaceutical ingredient 1,4-dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitrophenyl) - pyridine - 3 - (beta - methoxyethyl ester) - 5 - (isopropyl ester) together with instructions for the use thereof for the treatment of cerebral insufficiency.

D. Commercial package containing 1,4-dihydro - 2,6 - dimethyl - 4 - (3' - nitro-

ne saurait être interprétée comme désignant la méthode particulière de l'invention en cause, mais bien toute méthode de traitement définie à l'art. 52 (4) de la CBE. L'art. 54 (5) de la CBE paraît donc confirmer la justesse de notre interprétation de l'art. 2 (6) de la LB.

L'art. 54 (5) de la CBE a été rédigé de telle sorte qu'un brevet puisse uniquement être délivré pour la première application thérapeutique d'une substance connue, ainsi qu'il ressort des Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets", publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Les points 54 et 57 du procès-verbal des travaux du Comité principal I indiquent clairement que seule est brevetable, à l'exclusion de la seconde et des suivantes, la première demande relative à une substance ou une composition connue utilisée pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal.

Nous en concluons que l'expression 'dans l'une de ces méthodes' figurant à l'art. 2 (6) de la LB désigne toute méthode de traitement thérapeutique et non pas seulement la méthode exposée dans l'invention en cause, et notre point de vue est conforté par la disposition correspondante de la Convention sur le brevet européen.]"

En ce qui concerne la présente demande, nous estimons de même que l'utilisation du composé pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique fait partie de l'état de la technique et que par conséquent l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau et ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1 (1) a) de la LB.

## II

Quelques semaines avant la procédure orale, la demanderesse a présenté des revendications subsidiaires en ce qui concerne la revendication 1 et nous a demandé de les prendre en considération. Elles se lisaient comme suit:

B. Utilisation de l'ester 3 -  $\beta$  - méthoxyéthyle et 5 - isopropyle de 1,4-dihydro - 2,6 - diméthyl - 4(3' - nitrophenyl)pyridine pour combattre l'affaiblissement pathologique des fonctions cérébrales, la baisse de l'efficacité intellectuelle, l'insuffisance cérébrale, ainsi que les troubles de la circulation et du métabolisme cérébraux.

C. Conditionnement en vue de la vente, contenant l'ester 3 -  $\beta$  - méthoxyéthyle et 5 - isopropyle de 1,4-dihydro - 2,6 - diméthyl - 4(3' - nitrophenyl)pyridine en tant que principe actif pharmaceutique, ainsi que son mode d'emploi dans le traitement de l'insuffisance cérébrale.

D. Conditionnement en vue de la vente, contenant l'ester 3 -  $\beta$  - méthoxy-

phenyl)pyridin - 3 -  $\beta$  - methoxyäthyl-ester - 5 - isopropylester und Anweisungen für dessen Anwendung als cerebral wirk-sames Mittel enthält.

In der Verhandlung räumte die Anmel-derin ein, daß ich nach Zurückweisung der *Sopharma*-Anmeldung ihren An-spruch 1 wohl kaum gewähren könne, bat mich aber, die vorgelegten Alterna-tivansprüche in Betracht zu ziehen. Sie machte geltend, die medizinische Ent-deckung gemacht zu haben, daß einer der in ihrem früheren Patent Nr. 1358951 als für die Behandlung von Koronar-leiden wirksam offenbarten Stoffe die unerwartete und nützliche Eigenschaft aufweise, zur Behandlung cerebraler In-suffizienz eingesetzt werden zu können; hierfür sei ihr ein angemessener Patent-schutz zu gewähren.

Zur Stützung des Alternativanspruches B führte die Anmelderin aus, die bean-spruchte "Verwendung" der Verbin-dung beziehe sich nicht auf ein Ver-fahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, das nach §4 (2) PatG nicht gewerblich anwendbar sei, sondern auf die gewerbsmäßige Benutzung der Verbindung für den von ihr entdeckten neuen Zweck. Sie beab-sichtige nicht, ein Verfahren zur Behand-lung des menschlichen Körpers zu mono-polisieren oder die Ärzte an der Durch-führung der Behandlung zu hindern, und wies diesbezüglich auf § 60 (5) c) PatG hin.

*/Die Anmelderin nahm ferner auf die "Sitosterylglykoside" Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofes vom 3. Juni 1982 (GRUR 1982, 548; 14 IIC 283 (1983)) Bezug, in der das Gericht die Auffassung zurückgewiesen habe, daß ein Anspruch für die Verwendung eines bekannten Arzneimittels zu einem neuen medizinischen Zweck nichts an-deres sei als ein nicht patentfähiges Ver-fahren zur Behandlung des menschlichen Körpers, und entschieden habe, daß eine solche "Verwendung" gewisse gewerbs-mäßige Verwertungshandlungen wie z.B. die Formulierung und Konfektionierung des Medikaments, die Dosierung und die gebrauchsfertige Verpackung einschlie-ße. Mit dem Hinweis darauf, daß aus der Entscheidung keineswegs klar hervor-gehe, ob der Verwendungsanspruch ins-gesamt gewährbar sei, gelangt Herr Bailey zu der Auffassung, daß der deutschen Entscheidung kein zwingender Grund für die Gewährung des Anspruchs B zu entnehmen sei.]*

Meiner Ansicht nach ist Anspruch B als Verfahrensanspruch auszulegen. Die "Ver-wendung" eines Gegenstands erfordert die Vornahme einer Handlung, bei der der Gegenstand benutzt wird. Somit ist "die Verwendung des Stoffes X zur Be-kämpfung der Krankheit Y" meines Erachtens gleichbedeutend mit "der Bekämpfung der Krankheit Y unter Ver-wendung des Stoffes X" oder mit

phenyl)- pyridine - 3 - (beta - methoxy-ethyl ester) - 5 - (isopropyl ester) bearing instructions for use as a cerebral thera-peutic agent.

At the hearing, the applicants accepted that having refused the *Sopharma* application I was unlikely to find for them in the matter of claim 1, but urged me to consider the alternative claims put forward. The applicants are said to have made a medical discovery that one of the drugs disclosed as useful for treating coronary ailments in applicants' earlier Patent No. 1358951 has the unsus-pected and useful property of treating cerebral insufficiencies, and the appli-cants should be allowed to have some sort of patent protection for this.

In advocating alternative claim B above, the applicants said that the "use" of the compound in this claim was not so much concerned with a method of treatment of the human body by means of therapy, which is not capable of industrial appli-cation by Section 4 (2) PA, but with the commercial exploitation of the com-pound in the new use which they had discovered. It was not their intention to monopolise a treatment of the human body or to prevent doctors carrying out the treatment of disease, and my atten-tion was drawn to Section 60 (5) (c) PA.

*[The applicants further referred to a deci-sion of the German Federal Court of Justice of 3 June 1982 "Sitosteryl-glycoside" (GRUR 1982, 548; 14 IIC 283 (1983)) where the Court, in rejecting the view that a claim for the use of a known medicament for a new medical application was merely a non-patentable method for the treatment of the human body, held that such "use" included such commercially exploitable activities as formulation and com-pounding of the medicament, making up into doses and its ready-to-use packaging. Pointing out that it was not at all clear from this decision whether the use claim was wholly allowable. Mr. Bailey found no compelling reason from the German decision to allow claim B.]*

For my part, the interpretation of claim B is that it is a claim to a method. The "use" of a thing must, I think, involve the doing of an act in which the thing is used. Thus, "the use of compound X in combating medical condition Y" seems to me to be equivalent to saying "com-bating medical condition Y using com-pound X", or to "a method of com-bating medical condition Y using com-

éthylque et 5 - isopropylique de 1,4-dihydro - 2,6 - diméthyl - 4(3' - nitro-phényl)pyridine et portant l'indication de son mode d'emploi comme agent thé-ra-peutique cérébral.

Au cours de la procédure orale, la demanderesse a admis que nous ne pourrions vraisemblablement pas rendre une décision en sa faveur en ce qui concernait la revendication 1, puisque nous avons rejeté la demande *Sophar-ma*, mais elle a insisté pour que soient prises en compte les revendications présentées à titre subsidiaire. La de-manderesse aurait fait une décou-verte médicale, selon laquelle l'une des substances dont l'utilité dans le traite-ment de maladies coronariennes a été divulguée dans le brevet n° 1358951 antérieurement délivré à la de-manderesse, possède une efficacité inattendue dans le traitement d'insuffi-sances cérébrales et cette découverte mériterait d'être protégée par brevet.

En plaidant pour la revendication subsi-diaire B, la demanderesse a précisé que "l'utilisation" du composé dans ladite revendication concernait moins une méthode de traitement thérapéu-tique du corps humain, qui n'est pas susceptible d'application industrielle en vertu de l'art. 4 (2) de la LB, que l'exploit-ation commerciale du composé au titre de la nouvelle utilisation découverte par la demanderesse. Celle-ci a encore affirmé qu'il n'était pas dans son inten-tion de monopoliser une méthode théra-peutique du corps humain, ni d'empê-cher les médecins de traiter une maladie, et elle a attiré notre attention sur l'art. 60 (5) c) de la LB.

*[La demanderesse a en outre fait référence à la décision rendue le 3 juin 1982 par le "Bundesgerichtshof" (Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne) dans l'affaire "Sitosterylglycoside" (GRUR 1982, p. 548; 14 IIC 283 (1983)), dans laquelle la Cour, rejetant la thèse selon laquelle une revendication d'utilisation d'un médicament connu aux fins d'une nou-velle application médicale ne consti-tuait qu'une méthode non brevetable de traitement du corps humain, a estimé qu'une telle "utilisation" comprenait des activités commercialement exploita-bles telles que la formulation et la pré-paration du médicament, la mise au point de sa posologie et son condi-tionnement. Faisant observer qu'il ne ressortait pas à l'évidence de cette décision que la revendication d'utilisa-tion était en tous points admissible, M. Bailey n'a trouvé dans la décision allemande aucune raison impérative d'admettre la revendication B.]*

A notre avis, la revendication B constitue une revendication de procédé, "l'utilisa-tion" d'une chose impliquant l'accom-plissement d'un acte auquel elle sert d'instrument. Par conséquent, "l'utili-sation du composé X pour combattre la maladie Y" apparaît comme une formulation équivalente à "combattre la maladie Y en utilisant le composé X" ou à "méthode pour combattre la mala-



"einem Verfahren zur Bekämpfung der Krankheit Y mit dem Stoff X". Ähnlich werden Verwendungsansprüche in den *Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt*, C-III, 4.9 beurteilt. Meines Erachtens ist Anspruch B somit ein Anspruch für ein Verfahren zur Behandlung pathologisch reduzierter Cerebralfunktionen, Leistungsschwächen usw. mit der im Anspruch genannten Verbindung. Da aus der Anmeldung hervorgeht, daß die betreffenden Krankheiten nicht *wirksam* bekämpft werden können, ohne daß die Verbindung dem menschlichen Körper in irgendeiner Form verabreicht wird, liegt es für mich auf der Hand, daß Anspruch B zwangsläufig ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers einschließt, das nach §4 (2) PatG nicht patentfähig ist. Da ich schon aus diesem Grund den Anspruch nicht zulassen kann, muß ich auf die Frage der Neuheit der streitigen Verbindung nicht mehr eingehen.

Ob Anspruch B, wie behauptet, neben der therapeutischen Behandlung noch einen anderen Gegenstand aufweist, z. B. irgendeine Form der gewerblichen Verwertung, kann ich nicht sagen. Der Bundesgerichtshof war der Auffassung, daß der ihm vorliegende, recht ähnliche Verwendungsanspruch auch die Herrichtung, Dosierung und gebrauchsfertige Verpackung des Arzneimittels umfasse. Im vorliegenden Fall scheinen mir die Herrichtung, Dosierung und Verabreichung, die für den Stoff in der Anmeldung angegeben sind, praktisch identisch mit den auf den Seiten 9 und 10 der Entgegenhaltung beschriebenen Maßnahmen zu sein. Damit dürfte hier ein deutlicher Unterschied zwischen der Herstellung oder Aufmachung des bekannten Arzneimittels für den neuen Zweck und seiner Herstellung oder Aufmachung für den bekannten Zweck nicht bestehen, so daß Anspruch B, wenn er sich auf diese Maßnahmen bezieht, auch mangels Neuheit zurückzuweisen wäre.

Die Ansprüche C und D sind sehr ähnlich abgefaßt; ich bin daher in der mündlichen Verhandlung mit der Anmelderin übereingekommen, sie zusammen zu beurteilen. Der genaue Wortlaut dieser Ansprüche, so die Anmelderin, sei für sie nicht wichtig, doch sollte ein Anspruch des Typs C oder D zugelassen werden. Diese Ansprüche hätten ein Fertigprodukt zum Gegenstand, das gewerblich anwendbar und neu sei. Die Anmelderin berief sich auf die Entscheidung in *Organon Laboratories Ltd's Application*, [1970] R.P.C. 574, in der eine bekannte Tabletten enthaltende Packung mit schriftlichen Anwendungshinweisen zugelassen worden sei; diese Entscheidung zeige, daß eine verkaufsfertige Packung patentierbar sei.

pound X". I note that a similar view of use claims is set out in the *"Guidelines for Examination in the European Patent Office"* at Part C, Chapter III, 4.9. Thus I would regard claim B as a claim to a method of combating pathologically reduced cerebral functions and performance weaknesses etc, using the compound set out in the claim. Since it is clear from the specification that the medical conditions concerned cannot be *actually* combated without applying the compound in some way to the human body, it is clear to me that claim B must include a method for the treatment of the human body by therapy contrary to Section 4 (2) PA. For this reason, I cannot allow it. I arrive at this conclusion without considering the question of the novelty of the compound concerned.

Whether or not claim B can be said to include some subject matter outside of the therapeutic treatment such as some form of commercial use, as has been argued, I cannot say. The *German Federal Court of Justice* thought that the rather similar use claim before them included the formulation and compounding of the medicament, its make-up into doses and its ready-to-use packaging. But in the present case the formulation, dosages and methods of administration set out for the compound in the applicants' specification seem to me to be virtually identical with those described at pages 9 and 10 of the citation. It would appear therefore that there is no clear difference in the present case between producing or presenting the known drug for the new use and producing or presenting it for the known use, and that claim B if it does apply to such matters must also be rejected on the grounds of lack of novelty.

Claims C and D are very similarly worded and at the hearing I agreed with the applicants that we should consider them together. The exact wording of these claims, it was said, was not of importance to the applicants but they felt that a claim of the type of claims C and D should be allowable. These claims related to a saleable entity which was capable of industrial application and was novel. The applicants referred to the decision in *Organon Laboratories Ltd's Application*, [1970] R.P.C. 574 where a package containing known pills together with written instructions was allowed, and said that the decision showed that a commercial package was patentable.

die Y, utilisant le composé X". Il convient d'ailleurs de noter que les *Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets* (C-III, 4.9) donnent une interprétation similaire des revendications d'utilisation. Nous considérons donc la revendication B comme une revendication portant sur une méthode pour combattre l'affaiblissement pathologique des fonctions cérébrales, la baisse de l'efficacité intellectuelle etc., utilisant le composé exposé dans la revendication. La description faisant clairement ressortir que les maladies concernées ne peuvent en fait être combattues sans que le composé soit appliqué d'une manière ou d'une autre au corps humain, il nous paraît évident que la revendication B comprend obligatoirement une méthode de traitement thérapeutique du corps humain et contrevient par là aux dispositions de l'art. 4 (2) de la LB. Pour cette raison, et sans égard pour la question de la nouveauté du composé, la revendication en cause ne saurait être admise.

Peut-on ou non considérer que, comme cela a été allégué, l'objet de la revendication B comprend, outre le traitement thérapeutique, une forme quelconque d'exploitation à des fins commerciales? Nous ne sommes pas en mesure de trancher cette question. Le "Bundesgerichtshof", saisi d'une affaire concernant une revendication d'utilisation similaire, a estimé que ladite revendication comprenait la formulation et la préparation du médicament, la mise au point de sa posologie et son conditionnement. Or, en l'occurrence, la préparation, les posologies et les modes d'administration du composé, tels qu'exposés dans la description, paraissent quasiment identiques à ceux décrits aux pages 9 et 10 de l'antériorité citée. Il semblerait donc qu'il n'y ait pas en l'espèce de nette différence entre la confection ou la présentation du médicament connu aux fins de sa nouvelle utilisation et sa confection ou sa présentation aux fins de l'utilisation connue, et que la revendication B, si elle s'applique à de tels objets, doit être rejetée pour absence de nouveauté.

Les revendications C et D présentant de grandes analogies dans leur formulation, il a été convenu avec la demanderesse, lors de la procédure orale, de les prendre en compte conjointement. La demanderesse a déclaré qu'elle n'attachait pas d'importance à la formulation exacte de ces revendications, mais qu'à son avis une revendication du type des revendications C et D devrait être admissible. En effet, ces revendications auraient trait à une entité commercialisable, susceptible d'application industrielle et nouvelle. La demanderesse a fait référence à la décision rendue dans l'affaire *Organon Laboratories Ltd*, [1970] R.P.C. 574, dans laquelle une revendication portant sur un conditionnement contenant des pilules connues, ainsiqu'une notice sur son mode d'emploi a été admise, et elle a fait valoir que cette décision montrait qu'un conditionnement en vue de la vente est brevetable.



Im *Organon*-Fall lag jedoch, wie Richter Graham darlegte, die grundlegende Entdeckung in der Behandlungsmethode, bei der zwei verschiedene Arten von Tabletten in einer bestimmten Reihenfolge eingenommen werden mußten; die Anordnung der Tabletten auf der Karte gab diese Behandlungsmethode wieder; es lag also kein Grund dafür vor, die Tabletten auf der Karte gerade in dieser Reihenfolge anzuordnen, es sei denn, man hätte die Behandlungsmethode gekannt. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine solche Anordnung, sondern lediglich um eine das bekannte Arzneimittel enthaltende Packung mit Anwendungshinweisen für die Behandlung cerebraler Insuffizienz usw.

Meiner Ansicht nach ist hier eher die Entscheidung *Dow Corning Corporation (Bennett's) Applications* [1974] R.P.C. 235 einschlägig, wo es um eine Packung ging, die bei der Behandlung männlicher Säugetiere zur Änderung der androgenen Funktion eingesetzt werden sollte und eine von vielen bekannten Fluoroalkylsilikonverbindungen mit Anweisungen für die Verabreichung und Dosierung enthielt. In diesem Fall lag Richter Whitford zufolge keine bestimmte Anordnung von Tabletten wie im *Organon*-Fall vor, sondern nur eine Packung mit dem bekannten Stoff nebst Anwendungshinweisen; die Anwendungshinweise seien gleichbedeutend mit einem Anspruch für ein Verfahren zur medizinischen Behandlung des Menschen und daher nicht gewährbar.

In einem späteren Fall, in *Ciba-Geigy AG (Durr's) Applications* [1977] R.P.C. 83, hat der *Court of Appeal* entschieden, daß ein Behälter mit einem bekannten Unkrautvernichtungsmittel nebst Anweisungen für die jeweilige örtliche Anwendung des Mittels keine Erfindung sei: "Die Erfindung besteht in der Entdeckung, daß dieser bekannte Stoff ohne Schaden für die angegebenen Getreidesorten zur selektiven Unkrautbekämpfung eingesetzt werden kann. Die Tatsache, daß ein bekanntes Mittel in eine geeignete Packung oder einen geeigneten Behälter abgepackt wird, auf dem der Hinweis aufgedruckt ist, daß es für den angegebenen Zweck am angegebenen Ort verwendet werden kann, hat unseres Erachtens nichts Erfindarisches an sich. Der Behälter mit dem Inhalt und die Aufschrift stehen in keiner Beziehung zueinander. Die Aufschrift allein macht aus dem Inhalt des Behälters noch kein neues Erzeugnis. Die bloße Wiedergabe von Informationen durch eine übliche Aufschrift auf einem Behälter ist nichts Neues." (Rüssel, Lordrichter).

Die Anmelderin machte geltend, daß dieser Entscheidung noch das Patentgesetz von 1949 zugrunde gelegen habe, das als einziges Erfordernis vorsah, Erfindungen müßten eine neue Herstellungsmethode (*manner of new manufacture*) zum Gegenstand haben. Nach dem Patentgesetz von 1977 gebe es jedoch

In the *Organon* case however, as Graham J pointed out, the basic discovery lay in the method of treatment in which two different kinds of pill were to be taken in a particular order and the arrangement of the pills on the card reflected that method of treatment so that there would have been no reason why anyone would have wanted to arrange those pills on the card in that order unless they knew of the method of treatment. In the applicants' case there is no such arrangement but merely a package containing the known drug with instructions to use it to treat cerebral insufficiency and so forth.

In my view, the decision in the case of *Dow Corning Corporation (Bennett's) Applications* [1974] R.P.C. 235 is more appropriate in that it related to a pack for use in the treatment of male mammals to alter androgenic function containing any one of a list of known fluoroalkylsilicon compounds together with instructions for administration and dosage. In this case, Whitford J pointed out that there was no arrangement of pills as in *Organon* but merely a package of the old well-known substance plus instructions. He concluded that the instructions were equivalent to a claim to a process for the medical treatment of human beings and thus could not be allowed.

In a later case, *Ciba-Geigy AG (Durr's) Applications* [1977] R.P.C. 83, it was decided in the Court of Appeal that a container holding a known weed-killer and carrying instructions for using the weed-killer in a particular locus did not comprise an invention: "The invention is the discovery that this known substance may be used without harm to the stated crops for the purpose of selectively combating weeds. There seems to us nothing inventive about parcelling up the known material in any and every convenient package or container having written thereon the information that it can be used for the stated purpose in the stated loci. There is no interaction between the container with its contents and the writing thereon. The mere writing cannot make the contents in the container a manner of new manufacture. There is nothing novel in the mere presentation of information by ordinary writing or printing on a container." (Russell L.J.).

The applicants argued that these decisions were made under the 1949 Patents Act which had a single requirement that inventions must be for a manner of new manufacture. Under the 1977 Patents Act, however, there is no such requirement and matters such as novelty and industrial applicability are independent

Toutefois, dans l'affaire *Organon*, M. Graham a fait observer que la découverte essentielle consistait dans la méthode de traitement selon laquelle deux types différents de pilules devaient être prises dans un ordre particulier, et que la disposition des pilules sur la plaquette illustrait cette méthode de traitement, de sorte qu'à moins de connaître ladite méthode, personne n'aurait pensé à disposer les pilules dans cet ordre plutôt qu'un autre sur la plaquette. Dans la présente demande, on ne trouve aucune disposition de ce genre, mais seulement un conditionnement contenant le médicament connu et son mode d'emploi dans le traitement de l'insuffisance cérébrale etc.

La décision rendue dans l'affaire *Dow Corning Corporation (Bennett's)* [1974] R.P.C. 235 semble plus pertinente, à notre sens, dans la mesure où elle concerne un conditionnement contenant certains dérivés fluoroalkylés connus du silicium, ainsi que des indications concernant leur mode d'administration et leur posologie aux fins d'un traitement visant à modifier la fonction androgène de mammifères mâles. M. Whitford a fait observer en l'occurrence que la demande ne décrivait pas une disposition des pilules, comme cela était le cas dans l'affaire *Organon*, mais seulement un conditionnement contenant une substance connue depuis longtemps et son mode d'emploi. Il en a conclu que le mode d'emploi équivalait à une revendication de procédé pour le traitement médical d'êtres humains, et que, de ce fait, cette revendication n'était pas admissible.

Par la suite, dans l'affaire *Ciba-Geigy AG (Durr's)* [1977] R.P.C. 83, la "Court of Appeal" (Cour d'appel) a considéré qu'un récipient contenant un herbicide connu et portant des indications relatives à l'utilisation de cet herbicide en des lieux déterminés ne constituait pas une invention: "L'invention consiste dans la découverte que cette substance connue peut être utilisée pour combattre sélectivement les mauvaises herbes, sans dommage pour les cultures citées. Nous ne voyons aucune activité inventive dans le fait de conditionner la substance connue dans un récipient ou tout autre contenant approprié sur lequel il est mentionné que le produit peut être utilisé dans le but et dans les lieux indiqués. Il n'existe aucune interaction entre le récipient avec son contenu et la mention qu'il porte. Une mention écrite ne peut à elle seule conférer audit contenu la qualité de produit nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans la simple présentation d'une information sous la forme d'une mention écrite ou imprimée apposée sur un contenant." (Lord Justice Russell).

La demanderesse a fait valoir que ces décisions se fondaient sur la loi de 1949 sur les brevets, qui prescrivait seulement que les inventions doivent concerner "une sorte de fabrication nouvelle" (*manner of new manufacture*). La loi de 1977 sur les brevets ne comporte pas cette exigence, et la nouveauté et

dieses Erfordernis nicht mehr; Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit usw. seien selbständige Erfordernisse die, wie in der Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs dargelegt, unabhängig voneinander zu prüfen seien.

Ich bin mir bewußt, daß die Entscheidungen in den Fällen *Dow-Corning* und *Ciba-Geigy* vom Erfordernis der neuen Herstellungsmethode ausgehen, das nach dem Gesetz von 1977 nicht mehr, wie im Gesetz von 1949, den Erfindungsbegriff umschreibt. Der wesentliche Punkt bei beiden Entscheidungen, insbesondere der Entscheidung im *Ciba-Geigy*-Fall, ist jedoch meines Erachtens die Erkenntnis, daß eine Packung, die einen bekannten Stoff enthält und schriftliche Anweisungen trägt, keine Erfindung darstellt. Im Fall *Ciba-Geigy* wurde das, was die Anweisungen tatsächlich lehrten, d. h. die vermittelten Informationen, nicht als Erfindung angesehen. In *Dow-Corning* entschied Richter Whitford, daß die Anweisungen selbst dann, wenn sie als Erfindung angesehen werden könnten, einen verkappeten Anspruch für ein Verfahren zur medizinischen Behandlung des menschlichen Körpers enthielten, das als solches nicht patentierbar sei.

Die Argumentation der Anmelderin stellt nur auf die Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit ab. Für ein Patent genügt es jedoch nicht, daß die beanspruchte Erfindung neu und gewerblich anwendbar ist; sie muß auch auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Dies war schon nach dem Patentgesetz von 1949 so und ist auch nach § 1 (1) b) des Gesetzes von 1977 ein eigenständiges Erfordernis.

Somit muß ich bei Beurteilung der Ansprüche C und D prüfen, worin die erfinderische Tätigkeit besteht. Sie liegt weder in der Packung als solcher, die eine beliebige Packung sein kann, noch in dem an sich bekannten Stoff. Eine Packung, die den Stoff, aber keine Gebrauchsanweisung enthält, wäre gegenüber der Entgegenhaltung naheliegend. Auch wäre meines Erachtens eine Packung, die den Stoff mit Anwendungshinweisen für den bekannten Zweck, d. h. die Behandlung von Koronarerkrankungen und die Senkung des Blutdrucks, enthält, gegenüber der Entgegenhaltung ebenfalls naheliegend. Wenn also in den Ansprüchen C und D überhaupt etwas Erfinderisches zu erblicken wäre, dann läge dies im Informationsgehalt der Gebrauchsanweisung. Hierbei aber handelt es sich, wie der *Court of Appeal* für die *Ciba-Geigy*-Packung festgestellt hat, um eine bloße Wiedergabe von Informationen. Eine solche Wiedergabe von Informationen gilt nach § 1 (2) d) PatG nicht als Erfindung im Sinne des Patentgesetzes von 1977; es liegt für mich daher auf der Hand, daß die Ansprüche C und D nicht als erfinderisch angesehen werden können, da das einzige Merkmal, aus dem sich eine erfinderische Tätigkeit ergeben könnte, nach § 1 (2) d) PatG nicht als Erfindung gilt. Aus diesen Gründen kann ich die Ansprüche C und D nicht zulassen.

requirements and should be considered independently as the decision of the *German Federal Court of Justice* had pointed out.

In considering the *Dow-Corning* and *Ciba-Geigy* decisions, I am aware that both refer to a manner of new manufacture which is no longer set out as the definition of an invention under the 1977 Act, as it was in the 1949 Act. It seems to me however that the essence of the decisions, especially in the *Ciba-Geigy* case, was that it was felt that there was no invention present in making up a pack containing a known compound carrying written instructions. In *Ciba-Geigy*, what the instructions actually said, i.e. the information they imparted, was not considered to comprise an invention. In *Dow-Corning*, Whitford J decided that, even if the instructions could be regarded as an invention, they would comprise a disguised claim to a method of medical treatment of human beings which was itself not allowable as an invention.

In their argument the applicants have considered only novelty and industrial applicability, but to obtain a patent it is not enough that the invention claimed is novel and has industrial applicability; it must also be inventive. This was so under the 1949 Act and is a specific requirement of Section 1 (1) (b) of the 1977 Act.

Therefore, in considering claims C and D, I should enquire where the inventive step lies. It does not reside in the pack itself, which can be any sort of pack, nor in the compound which is itself known. A pack containing the compound but in the absence of any instructions would be obvious in view of the citation. Further I would have thought that a pack containing the compound together with instructions to use it for the old treatment, i.e. treating coronary disorders and reducing blood-pressure, would also have been obvious in view of the citation. It therefore seems to me that if there is an inventive step in the invention of claims C and D, it must reside in what the instructions actually say, i.e. in the information they impart. But this is the mere presentation of information, as the *Court of Appeal* concluded for the *Ciba-Geigy* pack. Such a mere presentation of information is stated in Section 1 (2) (d) PA not to be an invention for the purposes of the 1977 Act, and it therefore seems clear to me that claims C and D cannot be regarded as involving an inventive step since the only feature which might be regarded as having such a step is debarred by Section 1 (2) (d) PA from being an invention. For these reasons, I cannot accept claims C and D.

l'application industrielle seraient des conditions distinctes qu'il conviendrait de considérer séparément, comme il est dit dans la décision rendue par le "Bundesgerichtshof".

Certes, les décisions rendues dans les affaires *Dow-Corning* et *Ciba-Geigy* font référence à "une sorte de fabrication nouvelle" qui ne figure plus en tant que définition de l'invention dans la loi de 1977 sur les brevets, comme cela était le cas dans la loi de 1949. Il nous semble toutefois que l'essentiel de ces décisions, notamment dans l'affaire *Ciba-Geigy*, réside dans l'opinion que l'élaboration d'un conditionnement contenant une substance connue et portant un mode d'emploi écrit n'implique aucune activité inventive. Dans l'affaire *Ciba-Geigy*, le mode d'emploi, c'est-à-dire l'information donnée, n'a pas été considéré comme impliquant une activité inventive. Et dans l'affaire *Dow-Corning*, M. Whitford a décidé que, même si le mode d'emploi pouvait être considéré comme une invention, il comprenait une revendication déguisée portant sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain, qui n'était pas elle-même admissible en tant qu'invention.

La demanderesse a axé son argumentation uniquement sur la nouveauté et l'application industrielle; or, pour obtenir un brevet, il ne suffit pas que l'invention revendiquée soit nouvelle et susceptible d'application industrielle. Il faut aussi qu'elle implique une activité inventive. La loi de 1949 en disposait ainsi et l'art. 1 (1) b) de la loi de 1977 en fait une condition spécifique de la brevetabilité.

En ce qui concerne les revendications C et D, il s'agit de savoir où réside l'activité inventive. Elle ne réside pas dans le conditionnement en lui-même, qui peut être de n'importe quel type, ni dans le composé, qui est connu. Un conditionnement qui contiendrait le composé, mais qui ne porterait aucun mode d'emploi, serait évident eu égard à l'antériorité citée. En outre, il semble qu'un conditionnement contenant le composé et son mode d'emploi dans l'ancien traitement, c'est-à-dire le traitement de troubles coronariens et de l'hypertension, serait également évident eu égard à cette antériorité. S'il existe une activité inventive dans l'objet des revendications C et D, elle doit donc résider dans l'information communiquée par le mode d'emploi. Or, il s'agit là d'une simple présentation d'informations, comme l'a estimé la "Court of Appeal" dans l'affaire *Ciba-Geigy*. L'art. 1 (2) d) de la LB disposant qu'une telle présentation d'informations ne constitue pas une invention aux fins d'application de ladite loi, il semble évident que les revendications C et D ne sauraient être considérées comme impliquant une activité inventive, puisqu'aux termes de l'art. 1 (2) d) de la LB, la seule caractéristique qui pourrait être considérée comme telle ne constitue pas une invention. Il s'ensuit que les revendications C et D ne peuvent être admises.

Die Ansprüche C und D sind im übrigen auch deshalb zurückzuweisen, weil in der Beschreibung eine Packung mit Gebrauchsanweisung nicht offenbart ist, die Ansprüche daher nicht durch die Beschreibung gestützt werden.

Ich weise daher den bestehenden Anspruch 1 ebenso wie die vorgeschlagenen Alternativansprüche B, C und D zurück und verweigere die Genehmigung zur Fortsetzung des Erteilungsverfahrens.

A further reason for rejecting claims C and D in this particular case is that there is no disclosure in the specification of any pack bearing instructions and therefore claims C and D would not be supported by the description.

In the result therefore, I reject the existing claim 1 and also the proposed alternative claims B, C and D, and I refuse to allow the application to proceed to grant.

Les revendications C et D doivent en outre être rejetées parce que la description ne divulgue aucun conditionnement portant un mode d'emploi, de sorte que les revendications C et D ne se fondent pas sur la description.

Par ces motifs, rejetons la revendication 1 actuelle, ainsi que les revendications B, C et D présentées à titre subsidiaire et disons qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de délivrance.

## Bundesrepublik Deutschland

### Rechtsprechung

Entscheidung des Deutschen Patentamts vom 26. November 1981

PatG 1981 §§ 3 (2), 21, 22, 59 ff.

IntPatÜG Art. II § 6

EPÜ Art. 2, 64, 99 ff., 139 (2)

"Einspruch beim Deutschen Patentamt gegen europäisches Patent mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland" — "Unzulässigkeit" — "älteres nationales Recht" — "Geltendmachung nur im Nichtigkeitsverfahren"

#### Leitsatz

*Einspruch gegen ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent kann nicht beim Deutschen Patentamt erhoben werden. Der Einspruch ist auch dann unzulässig, wenn er sich auf ein älteres nationales Recht stützt. Die Patentierbarkeit der in einem europäischen Patent offenbarten Erfindung gegenüber einem älteren nationalen Recht kann nur im Nichtigkeitsverfahren geprüft werden.*

Beschluß des Deutschen Patentamts, Patentabteilung 44, vom 26. November 1981 (rechtskräftig)

Die Gründe der Entscheidung sind im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 3/1984, S. 114, veröffentlicht.

## Österreich

### Gesetzgebung

#### I. Patent- und Markengebühren-Novelle 1984

Am 1. April 1984 ist das Bundesgesetz vom 7. März 1984, BGBl. Nr. 53, mit dem das Patentgesetz- und das Markenschutzgesetz geändert werden (Patent- und Markengebühren-Novelle 1984)<sup>1)</sup>, in Kraft getreten.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Österreich werden

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 53/1984.

## Federal Republic of Germany

### Case Law

Decision of the German Patent Office of 26 November 1981

1981 Patent Law Sections 3 (2), 21, 22, 59 et seq.

Law on International Patent Treaties Article II Section 6

EPC Articles 2, 64, 99 et seq., 139 (2)

"Opposition filed with the German Patent Office to a European patent designating the Federal Republic of Germany" — "Inadmissibility" — "Prior national right" — "Claiming under revocation procedure only"

#### Headnote

*Opposition to a granted European patent having effect in the Federal Republic of Germany may not be filed with the German Patent Office. The opposition is inadmissible even where it is grounded on a prior national right. The patentability of an invention disclosed in a European patent vis-à-vis a prior national right may be examined only under the revocation procedure.*

Decision of the German Patent Office, Patent Division 44, of 26 November 1981 (final)

The reasons for the Decision are published in Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 3/1984, p. 114.

## Austria

### Legislation

#### I. 1984 Law amending the Patent and Trademark Fees

On 1 April 1984 the Federal Law of 7 March 1984 (Federal Law Gazette — BGBl, N° 53) amending the Patent Law and Trademark Protection Law (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1984*)<sup>1)</sup> entered into force.

Applicants and proprietors of European patents with effect in Austria are advised

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 53/1984.

## République fédérale d'Allemagne

### Jurisprudence

Décision de l'Office allemand des brevets en date du 26 novembre 1981

Articles 3 (2), 21, 22, 59 s. de la loi sur les brevets de 1981

Article II. par. 6 de la loi sur les traités internationaux en matière de brevets Articles 2, 64, 99 s., 139 (2) de la CBE

"Opposition formée devant l'Office allemand des brevets contre un brevet européen désignant la République fédérale d'Allemagne" — "Irrecevabilité" — "Droit national antérieur" — "Droit ne pouvant être invoqué que dans le cadre d'une action en nullité"

#### Sommaire

*Il ne peut être formé opposition devant l'Office allemand des brevets contre un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne. L'opposition est irrecevable, et cela même dans le cas où elle se fonde sur un droit national antérieur. La question de la brevetabilité, par rapport à un droit national antérieur, d'une invention exposée dans un brevet européen ne peut être examinée que dans le cadre d'une action en nullité.*

Décision de l'Office allemand des brevets, division des brevets 44, en date du 26 novembre 1981 (décision définitive)

Les motifs de cette décision ont été publiés dans la revue Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen n° 3/1984, p. 114.

## Autriche

### Législation

#### I. Loi de 1984 portant modification des taxes relatives aux brevets et marques

La loi fédérale du 7 mars 1984 (Journal officiel — BGBl. n° 53) portant modification de la loi sur les brevets et de la loi sur les marques (*Patent- und Markengebühren-Novelle 1984*)<sup>1)</sup> est entrée en vigueur le 1er avril 1984.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en Au-

<sup>1)</sup> Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 53/1984.

darauf hingewiesen, daß ab 1. April 1984 folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

S 800 zuzüglich S 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung.

1.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

S 800 zuzüglich S 350 für die sechste und jede folgende Seite der Übersetzung sowie S 350 für das dritte und jedes weitere Blatt der dazugehörigen Zeichnungen.

1.3 Jahresgebühren:

3. Jahr	800 S
4. Jahr	800 S
5. Jahr	900 S
6. Jahr	1 000 S
7. Jahr	1 100 S
8. Jahr	1 300 S
9. Jahr	1 600 S
10. Jahr	2 200 S
11. Jahr	2 700 S
12. Jahr	3 300 S
13. Jahr	4 400 S
14. Jahr	5 500 S
15. Jahr	6 500 S
16. Jahr	9 500 S
17. Jahr	12 000 S
18. Jahr	15 000 S
19. Jahr	19 000 S
20. Jahr	24 000 S

1.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr 600 S

## II. Berichtigung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, VI Spalte 1 und VII Spalte 2 genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

Ferner muß der Text in Tabelle II Spalte 5 der Informationsbroschüre für Österreich wie folgt lauten:

"Mit Einreichung der Anmeldung ist eine Stempelgebühr in Höhe von S 120 zu zahlen. Ist auch Österreich benannt, erhöht sich diese Gebühr auf S 400. BGBl. Nr. 587/1983."

that from 1 April 1984 the following rates apply:

1.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67 (3) EPC:

S 800 plus S 350 for the 6th and each subsequent page of the translation.

1.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

S 800 plus S 350 for the 6th and each subsequent page of the translation and S 350 for the 3rd and each subsequent page of any drawings.

1.3 Renewal fees:

3rd year	S 800
4th year	S 800
5th year	S 900
6th year	S 1 000
7th year	S 1 100
8th year	S 1 300
9th year	S 1 600
10th year	S 2 200
11th year	S 2 700
12th year	S 3 300
13th year	S 4 400
14th year	S 5 500
15th year	S 6 500
16th year	S 9 500
17th year	S 12 000
18th year	S 15 000
19th year	S 19 000
20th year	S 24 000

1.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee S 600

## II. Corrigendum to the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns 3 and 10, VI, column 1, and VII, column 2.

Additionally, the text in Table II, column 5, of the information brochure should read as follows for Austria:

"Stamp duty of S 120 is payable when filing the application; if Austria is also designated, the duty is increased to S 400. BGBl. No. 587/1983."

triche sont informés qu'à compter du 1er avril 1984, les montants suivants sont applicables:

1.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67, paragraphe 3 de la CBE:

800 S plus 350 S pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième.

1.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

800 S plus 350 S pour chaque page de la traduction en sus de la cinquième et 350 S pour chaque feuille de dessin y afférent en sus de la deuxième.

1.3 Taxes annuelles:

année	
3e	800 S
4e	800 S
5e	900 S
6e	1 000 S
7e	1 100 S
8e	1 300 S
9e	1 600 S
10e	2 200 S
11e	2 700 S
12e	3 300 S
13e	4 400 S
14e	5 500 S
15e	6 500 S
16e	9 500 S
17e	12 000 S
18e	15 000 S
19e	19 000 S
20e	24 000 S

1.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 600 S

## II. Rectificatif à la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B, colonnes 2 et 9; IV, colonnes 3 et 10; VI, colonne 1; VII, colonne 2.

En outre, il y a lieu de lire comme suit le texte de la brochure d'information, tableau II, colonne 5, pour l'Autriche:

"Un droit de timbre s'élevant à 120 S est à acquitter lors du dépôt de la demande; dans le cas où l'Autriche est également désignée, ce droit s'élève à 400 S. BGBl. n° 587/1983."

**Frankreich****Gesetzgebung****I. Neuer Gebührenerlaß**

Mit Ministerialerlaß vom 21. März 1984<sup>1)</sup> sind die Gebühren des *Institut national de la propriété industrielle* geändert worden.

Anmelder und Inhaber europäischer Patente mit Wirkung in Frankreich werden darauf hingewiesen, daß ab 1. April 1984(\*) bzw. 1. Juli 1984(\*\*) folgende Gebührensätze gelten:

I.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) EPÜ:

FF 110(\*)

I.2 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

FF 110(\*)

I.3 Jahresgebühren:

	FF	FF
3. Jahr	120(*)	130(**)
4. Jahr	130(*)	140(**)
5. Jahr	160(*)	175(**)
6. Jahr	210(*)	230(**)
7. Jahr	285(*)	310(**)
8. Jahr	390(*)	425(**)
9. Jahr	510(*)	560(**)
10. Jahr	635(*)	685(**)
11. Jahr	810(*)	880(**)
12. Jahr	955(*)	1035(**)
13. Jahr	1165(*)	1235(**)
14. Jahr	1270(*)	1395(**)
15. Jahr	1415(*)	1550(**)
16. Jahr	1660(*)	1810(**)
17. Jahr	1810(*)	1975(**)
18. Jahr	1995(*)	2170(**)
19. Jahr	2210(*)	2410(**)
20. Jahr	2515(*)	2740(**)

Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten Jahresgebühr: FF 110(\*)

Zuschlagsgebühr zur elften bis zwanzigsten Jahresgebühr: FF 330(\*)

1.4 Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente in nationale Patentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: FF 250 (unverändert) + FF 110(\*) je Anspruch ab dem 11.

Gebühr für die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik: FF 2650 (unverändert)

Herstellung und Übermittlung von Kopien der europäischen Patentanmeldung an die Bestimmungsstaaten: FF 165(\*) + FF 5 (unverändert) je Seite und Ausfertigung

## II. Berichtigung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ"

Benutzer der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in den Tabellen III.B Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, VI Spalten 1 und 3 und VII Spalten 2 und 5

**France****Legislation****I. New Order on Fees**

By Ministerial Order of 21 March 1984<sup>1)</sup> the fees of the *Institut national de la propriété industrielle* have been amended.

Applicants and proprietors of European patents with effect in France are advised that from 1 April 1984(\*) and 1 July 1984(\*\*) respectively the following rates apply:

I.1 Filing of translations of the claims pursuant to Article 67(3) EPC:

FF 110(\*)

I.2 Filing of translations of the patent specification under Article 65 EPC:

FF 110(\*)

I.3 Renewal fees:

	FF	FF
3rd year	120(*)	130(**)
4th year	130(*)	140(**)
5th year	160(*)	175(**)
6th year	210(*)	230(**)
7th year	285(*)	310(**)
8th year	390(*)	425(**)
9th year	510(*)	560(**)
10th year	635(*)	685(**)
11th year	810(*)	880(**)
12th year	955(*)	1035(**)
13th year	1165(*)	1235(**)
14th year	1270(*)	1395(**)
15th year	1415(*)	1550(**)
16th year	1660(*)	1810(**)
17th year	1810(*)	1975(**)
18th year	1995(*)	2170(**)
19th year	2210(*)	2410(**)
20th year	2515(*)	2740(**)

Surcharge for the 3rd-10th renewal fee: FF 110(\*)

Surcharge for the 11th-20th renewal fee: FF 330(\*)

1.4 Conversion of European patent applications or patents into national patent applications or patents:

Filing fee: FF 250 (unchanged) + FF 110(\*) for the 11th and each subsequent claim

Fee for a report on the state of the art: FF 2650 (unchanged)

Production and transmission of copies of the European patent application to the designated States: FF 165(\*) + FF 5 (unchanged) per page and copy

## II. Corrigendum to the information brochure "National law relating to the EPC"

Users of the EPO information brochure "National law relating to the EPC" are asked to make the appropriate corrections to the amounts of fees shown in Tables III.B, columns 2 and 9, IV, columns

**France****Législation****I. Nouvel arrêté relatif aux taxes**

Conformément à l'arrêté ministériel du 21 mars 1984<sup>1)</sup> les taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ont été modifiées.

Les demandeurs et les titulaires de brevets européens ayant effet en France sont informés qu'à compter, respectivement, du 1er avril 1984(\*) et du 1er juillet 1984(\*\*), les montants suivants sont applicables:

I.1 Production de traductions des revendications conformément à l'article 67 (3) de la CBE:

110 FF(\*)

I.2 Production de la traduction du fascicule de brevet européen en vertu de l'article 65 de la CBE:

110 FF(\*)

I.3 Taxes annuelles:

année	FF	FF
3e	120(*)	130(**)
4e	130(*)	140(**)
5e	160(*)	175(**)
6e	210(*)	230(**)
7e	285(*)	310(**)
8e	390(*)	425(**)
9e	510(*)	560(**)
10e	635(*)	685(**)
11e	810(*)	880(**)
12e	955(*)	1035(**)
13e	1165(*)	1235(**)
14e	1270(*)	1395(**)
15e	1415(*)	1550(**)
16e	1660(*)	1810(**)
17e	1810(*)	1975(**)
18e	1995(*)	2170(**)
19e	2210(*)	2410(**)
20e	2515(*)	2740(**)

Surtaxe de retard de la troisième à la dixième annuité: 110 FF(\*)

Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité: 330 FF(\*)

1.4 Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet ou en brevets nationaux:

Taxe de dépôt: 250 FF (inchangé) + 110 FF(\*) par revendication à compter de la 11e

Taxe d'établissement de l'avis documentaire: 2650 FF (inchangé)

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires:

165 FF(\*) en plus 5 FF (inchangé) par page et par exemplaire

## II. Rectificatif à la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE"

La détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier en conséquence les montants des taxes figurant aux tableaux suivants: III.B,

<sup>1)</sup> PIBD 1984, 343, I-31.

<sup>1)</sup> PIBD 1984. 343. I-31.

<sup>1)</sup> PIBD 1984, 343, I-31

genannten Gebührensätze entsprechend zu berichtigen.

3 and 10, VI, columns 1 and 3 and VII, columns 2 and 5.

colonnes 2 et 9, IX, colonnes 3 et 10, III, colonnes 1 et 3 et VII, colonnes 2 et 5.

## INTERNATIONALE VERTRÄGE

### Budapester Vertrag Internationale Hinterlegungsstellen für Mikroorganismen

#### Änderung der Gebühren des CBS

Im Anschluß an eine Mitteilung nach Regel 12.2 des Budapester Vertrags\* wird das im ABI. 9/1981, S. 401 abgedruckte Gebührenverzeichnis des *Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)* mit Wirkung ab **30. Mai 1984** wie folgt geändert:

4.4 Mitteilung von Angaben nach Regel 7.6 der Ausführungsordnung zum Vertrag	hfl 40
4.5 Ausstellung einer Bestätigung nach Regel 8.2 der Ausführungsordnung zum Vertrag	40

## INTERNATIONAL TREATIES

### Budapest Treaty International depositary authorities for microorganisms

#### Change in the fee schedule of CBS

Following a notification under Rule 12.2 of the Budapest Treaty\*, the fee schedule of the *Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)* as published in OJ 9/1981, p. 401 is amended, with effect from **30 May 1984**, as follows:

4.4 Communication of information under Rule 7.6 of the Regulations under the Treaty	hfl 40
4.5 Delivering of the attestation pursuant to Rule 8.2 of the Regulations under the Treaty	40

## TRAITES INTERNATIONAUX

### Traité de Budapest Autorités de dépôt internationales de micro-organismes

#### Modification du barème des taxes du CBS

A la suite d'une notification effectuée en vertu de la règle 12.2 du Traité de Budapest\*, la barème des taxes du *Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)* tel que figurant au JO n° 9/1981, p. 401, est modifié, avec effet à partir du **30 mai 1984**, comme indiqué ci-après:

4.4 Communication d'informations en vertu de la règle 7.6 du Règlement d'exécution du Traité	hfl 40
4.5 Délivrance d'une attestation conformément à la règle 8.2 du Règlement d'exécution du Traité	40

\* Vgl. *La Propriété industrielle*, April 1984, S. 162 bzw. *Industrial Property*, April 1984, S. 148.

\* Cf. *Industrial Property*, April 1984, p. 148.

\* Cf. *La Propriété industrielle*, avril 1984, p. 162.

## HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

Unter dieser Rubrik werden in regelmäßigen Abständen bibliographische Hinweise auf dem Europäischen Patentamt bekannt gewordene Literatur zum europäischen Patentrecht und zum "europäisierten" nationalen Patentrecht der Vertragsstaaten veröffentlicht.

Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind nicht als Empfehlung der aufgeführten Bücher oder Zeitschriftenaufsätze durch das EPA zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information der am europäischen Patentrecht Interessierten und bedeuten nicht, daß das EPA mit in den aufgeführten Werken vertretenen Auffassungen übereinstimmt.

Literaturbestellungen nimmt die Bibliothek des EPA nicht entgegen, da sie keine öffentliche Bibliothek ist. Bücher sind über den Fachbuchhandel zu beziehen und Zeitschriftenaufsätze können in öffentlichen Fachbibliotheken angefordert werden.

## INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

Under this heading, bibliographical data concerning literature on European patent law and "Europeanised" national patent law of the Contracting States which has come to the attention of the European Patent Office are published at regular intervals.

This information does not claim to be comprehensive and should not be understood as recommendation by the EPO of the books or periodical articles listed. Its sole purpose is to keep those interested in European patent law informed and it in no way implies endorsement by the EPO of the views expressed in the works listed.

The library of the European Patent Office does not accept orders for literature since it is not a public library. Books should be obtained from specialist booksellers. Articles appearing in periodicals can be ordered from specialist public libraries.

## RENSEIGNEMENTS BIBLIO- GRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

Sous cette rubrique paraissent régulièrement des renseignements bibliographiques sur la littérature relative au droit européen et à l' "euro-droit" des brevets des Etats contractants dont l'OEB aura eu connaissance.

Ces renseignements ne prétendent pas être exhaustifs. Ils n'impliquent pas davantage une quelconque recommandation de la part de l'Office à propos des ouvrages ou articles de revue mentionnés. Ils sont exclusivement destinés à informer les milieux intéressés. Les opinions exprimées dans ces ouvrages ou articles n'engagent que leurs auteurs.

N'étant pas une bibliothèque publique, la bibliothèque de l'OEB n'accepte pas de commandes d'ouvrages ou de revues. Les livres sont en vente dans les librairies spécialisées et il est possible de se procurer les articles de publications auprès des bibliothèques publiques spécialisées.

### Abkürzungen / Abbreviations / Abréviations

CBI	— Informations de la Compagnie des conseils en brevets d'invention (FR)
CIPA	— The Journal of the Chartered Institute of Patent Agent (GB)
EIPR	— European Intellectual Property Review (GB)
GRUR	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
IIC	— International Review of Industrial Property and Copyright Law (DE)
Mitt.	— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
NIR	— Nordisk Immaterielle Rättsskydd (SE)
PIBD	— Propriété industrielle bulletin documentaire (FR)
Prop. Ind.	— Propriété industrielle (CH)
Riv. dir. ind.	— Rivista di diritto industriale (IT)

### 1. Bücher/Books/Livres

*Beier, F. K. Schicker G. und Fikentscher*

German Industrial Property  
Copyright and Antitrust Laws  
Legal Text with introduction  
Weinheim, Verlag Chemie, 1983, 222 p.  
(IIC Studies Vol. 6).

*Bertin, C. und Pinson, M.*

Les conditions de protection du logiciel en France  
Paris: Arepit. 1983, 118.

*Chartered Institute of Patent Agents (Hrsg.ed/éd.)*

CIPA Guide to the Patents Act 1977  
3rd supplement, 1982, VII — 135 p.  
Sweet and Maxwell, London.

*Johnson, T.C.*

Legal Protection of EDP Programs  
Dissertation. ISBN 87—500—1929—5, Akademisk Forlag,  
Copenhagen, 1980, 48 p.

*Uexküll, S. Reich*

Wörterbuch der Patentpraxis D/E—E/D  
3rd. ed., Köln, Carl Heymanns Verlag, 1983, XXV, 276.

### 2. Zeitschriftenaufsätze /Articles

*Aspden, H.*

Patent Statistics as a Measure of Technological Vitality  
World Patent Information, Vol. 5, No. 3, pp. 170—173, 1983

*Bardehle, H.*

Elargissement de la responsabilité des agents de brevets par le PCT et le brevet européen — A new dimension in the liability of patent attorneys under the PCT and the European patent  
(Prop. Ind. (OMPI 10b), 1983, Vol. 99, no. 9, p. 287 — 288  
Ind. Prop. (OMPI 10b), 1983, Vol. 22, no. 9, p. 267 — 268.

*Bartels, B.*

PCT — the Advantages for the Applicant in the United Kingdom  
CIPA Dct. 1983.

*Bartels, B.*

The Advantages of the Patent Cooperation Treaty (PCT) for American applicants  
Journal of the Patent Office Society, Arlington, Vol. 85,  
1983, no. 7, pp. 387—403.

*Beier, F. K.*

Hundert Jahre Pariser Verbandsübereinkunft: ihre Rolle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
GRUR Int., 1983, 339—347.

*Benussi, F.*

Il brevetto europeo e la piccola e media industria  
Riv. der ind. 1983, II, 196—208.

*Betten, J.*

Zum Rechtsschutz von Computerprogrammen  
Mitt. (DE 43), Vol. 74, no. 4, p. 62—70.



*Bishop, S.*

Legal Protection of Computer Programs in the United Kingdom 5  
Northwestern Journal of International Law and Business, 289—295 (1983).

*Borggard, G.*

Das schwedische Patentamt und die zweite Revolution des Patentrechts GRUR, Int. Teil (DE 29), 1983, no. 8, p. 627—633.

*Boros, R.*

Revision of the Paris Convention — Possible Effects on the European Patent EIPR 2, 1984.

*Bryant, J.H. and Stein, D.P.*

Recherches automatisées en matière de brevets; résultats préliminaires d'études menées par l'Office américain des brevets et des marques World Patent Information, Genève, Luxemb. Vol. 5, no. 4, 1983, pp. 226—229.

*Cawthra, B.I.*

Die Disziplinarorgane für die beim EPA zugelassenen Vertreter Mitt., 1, 1984, 7—9.

*Cawthra, B.I.*

The disciplinary bodies for professional representatives before the EPO.  
The Journal of the Chartered Institute of Patent Agents, Londres, Nov. 1983, pp. 46—51.

*Crespi, R.S.*

Biotechnology and patents: outstanding issues.  
EIPR, August 1983, pp. 201—205.

*Cripps, Y.*

The refusal of patents for methods of medical treatment EIPR, 1983, pp. 173—177.

*Dolder, F.*

Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem EPÜ.  
Mitt., 1, 1984, 1—7.

*Faust, K. und Schedl, H.*

International Patent Data: Their Utilization for the Analysis of Technological Developments.  
World Patent Information, Vol. 5, No. 3, pp. 144—157, 1983.

*Fritsch, R.*

Zur Abgrenzung von Patentansprüchen gegenüber Druckschriften.  
Mitt., Munich, 1983, pp. 189—190.

*Gall, G.*

The grant of the European patent at the interface to the post-grant procedure.  
EIPR, Vol. 5, 1983, no. 11, pp. 303—307.

*Gotti-Porcinari, L.G.*

Il brevetto europeo dopo i primi cinque anni.  
Riv. der ind, 1983, II, 188—195.

*Haar, P. S.*

Revision of the Paris Convention:  
A Realignment of Private and Public Interests in the International Patent System.  
8 Brooklyn Journal of International Law.

*Klöpsch, G.*

The patentability of pharmaceuticals according to the European Patent Convention.  
IIC, 13, 4/1982, 457—470.

*Kronz, H.*

Patent protection for innovations: A model.  
EIPR July 1983, pp. 178—183, August 1983, pp. 206—210.

*Meyer, V.H.*

Problems and issues in depositing microorganisms for patent purposes.  
Journal of the Patent Office Society, 8, 1983, 455—466.

*Michaelis, T.V.*

European patent practice in the Pharmaceutical Field — A Second Report.  
IIC, 1983, 372—388.

*Müller, H.*

Pro Schutz der 2. Indikation.  
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, 1983, pp. 471—473).

*Pechmann, E.Frh. von*

Pro und Contra Schutz der 2. Indikation.  
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, 1983, p. 471).

*Peetermans, P.*

Le brevet dans le monde de la propriété industrielle.  
Revue de droit intellectuel, l'ingénieur-conseil, Bruxelles, 1—2, 1984, p. 1—36.

*Singer, R.*

Developments in the Case Law of the EPO Concerning European and Euro-PCT Patent Applications.  
WIPO, Dec. 1983, p. 387—401.

*Snow, D.C.*

Evolution of a patent classification system.  
World Patent Information, Genève, Luxembourg, Vol. 5, No. 4, 1983, pp. 213—218.

*Stauder, D.*

Einheitliche Anknüpfung der Verletzungsaktionen im Gemeinschaftspatentübereinkommen.  
GRURInt., 1983, 586—590.

*Steger, E.*

Contra Schutz der 2. Indikation.  
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, 1983, 474—478).

*Szabo, G.S.A.*

Az Europai Szabadalmi Hivatal és annak működése.  
(The European Patent Office and its functioning).  
Közleményei — Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (HU 2), 1982, no. 23, p. 107—123.

*Trüstedt, W.*

Zur Patentierbarkeit der weiteren medizinischen Indikation.  
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, 1983, 478—482).

*Vossius, V. und Vossius, O.*

Die Patentierbarkeit der 2. med. Indikation nach deutschem und europäischem Patentrecht.  
Gewerblich. Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim, 1983, 483—488.

*White, Alan*

Patentability of Medical Treatment Claims — The Nimodipin Cases (1984) EIPR, 38—44.

*Williams jr., S.B.*

Schutzrechtliche Aspekte der Gentechnologie bei Pflanzensorten.  
GRUR, Int., Weinheim, 1983, pp. 702—714.

*Wuodley, J. H.*

Patents on life forms — does Abitibi show us the way?  
(Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin, Ottawa, 1983, pp. 1104—1123).

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

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

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 12/1983 veröffentlicht.

**2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung**

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

Gegenwerte der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen bestimmter Vertragsstaaten: Beilage zum ABI. 3/1983 und 12/1983.

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

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

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

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

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

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

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

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

Neues Bank- und Postscheckkonto der

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

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

The full *schedule of fees, costs and prices of the EPO* now in force is published in the supplement to OJ 12/1983.

**2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees**

New amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees: OJ 7/1981, p. 201.

Equivalents of the fees, costs and prices in the currencies of some Contracting States: supplement to OJ 3/1983 and OJ 12/1983.

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

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

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

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

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

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

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

Règlementation 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 nos 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 nos 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 nos 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****Extract from the Rules relating to Fees****Extrait du règlement relatif aux taxes****Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

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

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

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

**Artikel 8***Maßgebender Zahlungstag*

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

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

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und 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 Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen innerhalb der sie hätte erfolgen müssen. so gilt diese Frist als eingehalten wenn dem Amt nachgewiesen wird daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

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

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

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

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

**Article 5***Payment of fees*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Article 5***Paiement des taxes*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse du siège de l'Office et contenant un chèque visé à l'article 5, paragraphe 1 lettre d) sous réserve de l'encaissement de ce chèque.

L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à en apporter la preuve dans le délai qu'il détermine. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté

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

\* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts (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>11</sup> Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report <sup>11</sup> Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne <sup>11</sup>	30	8	90	25	35	90	600	18 000	215

<sup>11</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>11</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>11</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>1)</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>									
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>									
	430	111	1 330	360	500	1 300	8 700	264 000	3 110

<sup>1)</sup> Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABl. 3/1979, S. 110, 11-12/1979, S. 479 und 9/1980, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 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 Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets.

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

<sup>4)</sup> Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO N° 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>	
Verwaltungsrat	Administrative Council	Conseil d'administration	5.-8.6.1984 EPA/EPO/OEB München/Munich
Arbeitsgruppe "Technische Information"	Working Party on Technical Information	Groupe de travail "Information technique"	3.—4.7.1984 EPA/EPO/OEB Den Haag/The Hague/La Haye
DATIMTEX	DATIMTEX	DATIMTEX	12.—13.7.84 EPA/EPO/OEB Den Haag/The Hague/La Haye
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	Nov. 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>	
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	5. 8.6.1984 Dijon
CEIPI Übertragung von Technologie	CEIPI Transfer of Technology	CEIPI Transfert de technologie	11.-14.9.1984 Straßburg/Strasbourg

II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
<p>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)</p>	<p>WIPO Permanent Committee for Patent Information (PCPI) and Patent Cooperation Treaty Committee for Technical Cooperation (PCT/CTC)</p>	<p>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</p>	<p>18.-21.9.1984 Genf/Geneva/ Genève</p>
<p>WIPO Ordentliche Sitzungen des Koordinierungsausschusses der WIPO und der Exeku- tivausschüsse des Pariser und des Berner Verbands</p>	<p>WIPO Ordinary sessions of the Coordination Committee of WIPO and the Executive Committees of the Paris and Berne Unions</p>	<p>OMPI Sessions ordinaires du Comité de Coordination de l'OMPI et des Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne</p>	<p>24.-27.9.1984 Genf/Geneva/Genève</p>
<p>WIPO Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen</p>	<p>WIPO Committee of experts on biotechnological inventions</p>	<p>OMPI Comité d'experts sur les inventions bio- technologiques</p>	<p>5.-9.11.1984 Genf/Geneva/Genève</p>
<p>VPP Fachtagung</p>			<p>15.-16.11.1984 Wiesbaden</p>

# Freie Planstellen

## Vacancies

## Vacances

## d'emplois

Bewerbungen mit Lebenslauf werden bis 2. Juli 1984 für die Stellen in München an das Europäische Patentamt — Referat Personaldienst —, Erhardtstraße 27, D—8000 München 2, für die Stellen in Den Haag an den Leiter des Personalreferats der Generaldirektion 1 des Europäischen Patentamtes, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der GD1 des Europäischen Patentamts, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61, erbeten. Die Stellen stehen männlichen und weiblichen Bewerbern offen. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt.

Der Bewerbung beizufügen bzw. umgehend nachzureichen ist ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen. Das Formblatt kann unter der angegebenen Anschrift oder fernmündlich (München: 089/23994318; Den Haag: 070/9067890; Berlin 030/2594644) angefordert werden.

Die Besoldungsgruppen der Dienstposten entsprechen dem System der Koordinierten Organisationen. Die drei Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch.

Applications, together with curriculum vitae, should be sent by 2 July 1984, in the case of Munich, to the European Patent Office — Personnel Department, Erhardtstraße 27, D—8000 Munich 2, in the case of The Hague to the Head of Personnel Directorate, Directorate General 1, European Patent Office, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH and in the case of Berlin to the Head of the Berlin sub-office, Directorate General 1, European Patent Office, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61. Posts are open to both men and women. Preferential treatment will be given to applications from disabled persons with equal qualifications.

An application form, obtainable from the above address or by telephone (Munich: 089/23994314; The Hague: 070/9067890; Berlin: 030/2594644) must be completed and either enclosed with the application or submitted under separate cover immediately afterwards.

Posts are graded in accordance with the Coordinated Organisations system. The three official languages are English, French and German.

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées, en ce qui concerne Munich, à l'Office européen des brevets — Service Personnel, Erhardtstraße 27, D—8000 Munich 2, en ce qui concerne Le Haye, au Chef du Service du Personnel, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Postbus 5818, NL—2280 HV Rijswijk ZH et en ce qui concerne Berlin, au Chef de l'agence de Berlin, Direction Générale 1, Office européen des brevets, Gitschiner Str. 103, D—1000 Berlin 61, et leur parvenir au plus tard le 2 juillet 1984. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. A aptitudes égales, préférence sera donnée aux handicapés physiques.

Les candidatures doivent être accompagnées ou suivies sans délai de l'envoi du formulaire de candidature. Pour se procurer ce formulaire, prière d'écrire à l'adresse indiquée ci-dessus ou de téléphoner (Munich: 089/23994316; La Haye: 070/9067890; Berlin: 030/2594644).

Les grades afférents aux emplois sont ceux du système des organisations coordonnées. Les trois langues officielles sont l'allemand, l'anglais et le français.

## PRÜFER (1114/5), Den Haag/Berlin und PRÜFER (1124/5), München— Kennziffer: OJ 5/1

(Besoldungsgruppe A1/A2/A3). Der Prüfer in Den Haag/Berlin führt Recherchen über (europäische und nationale) Patentanmeldungen im Hinblick auf folgende Tätigkeiten durch: Analyse der Anmeldungen, Bestimmung des Schutzbereichs, Festlegung der Recherchenstrategien, Erfassung aller Aspekte und Ausführungsarten der Erfindung, Durchführung von Recherchen in der ausgewählten Dokumentation, Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit, Auswahl der relevantesten Dokumente und Aufnahme dieser Dokumente in die Recherchenberichte, die an die Prüfungsabteilungen in München weitergeleitet werden.

(Besoldungsgruppe A2/A3). Der Prüfer in München führt die Sachprüfung europäischer Patentanmeldungen in den ihm zugewiesenen Gebieten der Technik durch. Diese Arbeit wird in Übereinstimmung mit dem Europäischen Patentübereinkommen durchgeführt und umfaßt den Dialog mit dem Anmelder oder dessen Vertreter sowie die Ausarbeitung von Empfehlungen für die aus drei Mitgliedern bestehende Prüfungsabteilung, ob auf die Anmeldung ein Patent erteilt werden soll oder ob sie zurückgewiesen werden soll. Seine Aufgaben umfassen ferner die Prüfung von Einsprüchen gegen europäische Patente.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes naturwissenschaftliches Hochschulstudium (normalerweise Chemie, Physik oder Mathematik, aber auch Biologie) oder abgeschlossenes Hochschulstudium der Ingenieurwissenschaften, ausgezeichnete Kenntnis einer Amtssprache des Amtes und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Erfahrung in der Bearbeitung von Patentanmeldungen und über die Mindestanforderungen hinausgehende Sprachkenntnisse sind von Vorteil; Bewerber unter 40 Jahren sowie Staatsangehörige von Mitgliedsstaaten, die derzeit im Amt weniger vertreten sind (Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich) werden bevorzugt berücksichtigt.

## Voraussichtlich zu besetzen JURIST I/II (2513/25122), MÜNCHEN Kennziffer: OJ 5/2

(Besoldungsgruppe A2/3). Der Bedienstete arbeitet im Allgemeinen Justitiariat. Die Tätigkeit umfaßt: a) die Beratung aller Dienststellen des Amtes in allgemeinen Rechtsfragen, insbesondere auf den Gebieten des allgemeinen Vertragsrechts, des statutarischen Rechts der Organisation und der völkerrechtlichen Abkommen und Übereinkommen mit den Vertragsstaaten, b) die Ausarbeitung von Vertragstexten und die Abfassung von Schriftsätzen, c) die Erteilung allgemeiner Rechtsauskünfte und die Mitwirkung bei der Vertretung der Organisation in gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium oder gleichwertige Berufserfahrung. Kenntnisse des Rechts der internationalen Organisationen und des Völkerrechts sowie des europäischen Patentrechts. Mindestens 2 Jahre (A2) bzw. 5 Jahre (A3) juristische Tätigkeit. Ausgezeichnete Kenntnisse in einer Amtssprache — vorzugsweise Englisch oder Französisch — und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen.

Die Auswahl erfolgt aufgrund eines persönlichen Gesprächs und einer schriftlichen Prüfung.

**EXAMINERS (1114/5), The Hague/Berlin and  
EXAMINERS (1124/5), Munich—  
Ref.: OJ 5/1**

(Grade A1/2/3). The examiner in The Hague/Berlin carries out search examinations of patent applications (European and national) to analyse them, to determine the scope of the invention, to formulate search strategies, to cover all aspects and embodiments of the invention, to conduct the searches in the selected documentation, to assess the novelty and inventive step, to select the most relevant documents and to incorporate these in the reports transmitted to the Examining Divisions in Munich.

(Grade A2/3). The examiner in Munich carries out the substantive examination of European patent applications in the technical fields assigned to him. This work, which is carried out in accordance with the European Patent Convention, comprises communicating with the applicant or his representative and making recommendations to a 3-member Examining Division on whether to grant or refuse the application. The duties also include the examination of oppositions to European patents.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in science (normally chemistry, physics or mathematics, but also biology) or engineering, excellent knowledge of one of the official languages of the Office and ability to understand the other two.

Preference will be given to candidates who have experience in prosecuting patent applications and/or who exceed the minimum language requirements and/or who are less than forty years old and/or to nationals from member countries at present under-represented in the Office, in particular Austria, France, Netherlands, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

**Likely to arise**

**LAWYER I/II (2513/25122), MUNICH  
Ref.: OJ 5/2**

(Grade A2/3). This officer works in the General Legal Affairs Department. The job involves: (a) giving advice to all the Office's departments in general legal matters, particularly law of contract, the Organisation's rules and regulations and international Conventions and Agreements with the Contracting States, (b) preparing the text of contracts and writing briefs, (c) giving general legal information and helping to represent the Organisation in disputes in or out of court.

Applicants must have a diploma of completed studies at university level in law, or equivalent professional experience, a knowledge of the law of international Organisations and of international law and European patent law, not less than 2 years' (A2) or 5 years' (A3) experience of legal practice, an excellent knowledge of one of the official languages — preferably English or French — and the ability to understand the other two.

Selection will be on the basis of an interview and a written test.

**EXAMINATEURS (1114/5), à La Haye/Berlin et  
EXAMINATEURS (1124/5), à Munich—  
Réf.: OJ 5/1**

(Grade A1/2/3). L'examinateur de La Haye/Berlin effectue les examens de recherche concernant les demandes de brevets (européens et nationaux); il est chargé d'analyser celles-ci, de déterminer la portée de l'invention, de définir des axes de recherche, d'étudier tous les aspects et toutes les réalisations de l'invention, de conduire les recherches dans la documentation qui a été sélectionnée, d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive, de sélectionner les documents les plus pertinents en les intégrant aux rapports transmis aux divisions d'examen à Munich.

(Grade A2/3). L'examinateur de Munich effectue l'examen quant au fond des demandes de brevet européen dans les domaines techniques qui lui ont été affectés. Ces tâches, qu'il exécute conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen, comprennent également les prises de contact avec le demandeur ou son mandataire et la formulation de recommandations à une division d'examen composée de trois membres quant à l'admission ou au rejet de la demande. L'examen d'oppositions aux brevets européens entre également dans ses attributions.

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme universitaire de sciences (en principe de chimie, de physique ou de mathématiques, mais il peut s'agir également d'un diplôme de biologie) ou d'un diplôme d'ingénieur. Ils doivent posséder une excellente connaissance d'une des langues officielles de l'Office et l'aptitude à comprendre les deux autres.

La préférence sera donnée aux candidats ayant de l'expérience en matière de traitement de demandes de brevet, et/ou dont les connaissances linguistiques vont au delà des qualifications minimales et/ou qui sont âgés de moins de quarante ans et/ou provenant des pays membres qui sont actuellement le moins représentés à l'Office, en particulier l'Autriche, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

**A pouvoir probablement**

**JURISTE I/II (2513/25122) à MUNICH  
Référence: OJ 5/2**

(Grade A2/3). Cet agent exerce ses fonctions au service juridique général. Ses activités consistent à: a) conseiller les divers services de l'Office sur les questions juridiques de caractère général, concernant notamment le droit des contrats, le statut et les règlements régissant l'Organisation ainsi que les conventions internationales et les accords conclus avec les Etats contractants; b) établir des contrats et rédiger des mémoires; c) communiquer des informations juridiques de caractère général et collaborer à la représentation de l'Organisation dans les litiges faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou autre.

Conditions: Diplôme de droit sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou expérience professionnelle équivalente. Connaissances en matière de droit applicable aux organisations internationales et de droit international public ainsi que de droit européen des brevets. Au moins 2 ans (A2) ou 5 ans (A3) de pratique juridique. Excellentes connaissances de l'une des langues officielles — de préférence anglaise ou française — et compréhension des deux autres.

Le choix des candidats s'effectue sur la base d'une interview et d'épreuves écrites.

## PATENT SPECIALIST

Sandoz Ltd., a major international company in the pharmaceutical, dyestuffs, agrochemical, foods and other areas has an immediate vacancy for a patent specialist in its Patent and Trademarks Department. This department, which includes a number of qualified patent practitioners, is responsible for the worldwide patent and trademark activities of the Sandoz group of companies.

We are seeking an able and adaptable person to handle a wide range of work primarily in the pharmaceutical area. The ideal candidate will be aged under 35, have a degree in chemistry, biochemistry or a related science and will have had some years of patent experience, preferably in the pharmaceutical industry. Fluency in written and spoken English is required. Knowledge of German would be advantageous but is not essential.

The post will be located either at headquarters in Basle, or at the branch office of the Patent and Trademark Department in Lörrach, W. Germany (10 km from Basle). Working conditions are extremely pleasant and informal and the company offers attractive salaries, pension and insurance. Relocation expenses will be met.

Following initial interviews, short-listed candidates will be invited to Basle for further discussions and the opportunity to meet prospective colleagues.

Please write with brief personal details, including education, qualifications and experience to:

# SANDOZ

The Personnel Department, Ref. 8429

SANDOZ LTD.,

CH—4002 Basle, Switzerland

## IMPORTANT CABINET PARIS

recherche

## DEUX INGENIEURS ELECTRONICIENS

et/ou

## INFORMATIENS

expérimentés en brevets d'invention et connaissant anglais et allemand

EXCELLENT SALAIRE DES LE DEPART

*Adresser candidature avec C.V. complet et prétentions à:*

**Cabinet Z. Weinstein**  
**20 Avenue de Friedland**  
**F—75008 PARIS, FRANCE**