



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

29. Juni 1984
Jahrgang 7 / Heft 6
Seiten 261-292

Official Journal of the European Patent Office

29 June 1984
Year 7 / Number 6
Pages 261-292

Journal officiel de l'Office européen des brevets

29 juin 1984
7^e année / numéro 6
Pages 261-292

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
4. Januar 1984**
T 184/82* **

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelderin: Mobil Oil Corporation

**Stichwort: "Formkörper aus Poly(p-
methylstyrol)/MOBIL"**

**EPÜ Artikel 52 (1) und 56
"Abwandlung der Aufgabe" —
"erfinderische Tätigkeit"**

Leitsatz

Statt eines Mißerfolgs auf einer speziellen Ebene kann zur Beurteilung der Wirkung einer Erfindung ein technischer Erfolg auf einer allgemeineren Ebene herangezogen werden, sofern für den Fachmann erkennbar ist, daß die Wirkung im weiteren Sinne in der ursprünglich formulierten Aufgabe impliziert ist oder im Zusammenhang mit ihr steht. Eine entsprechende Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels ist nach einer früheren Entscheidung der Kammer ("Reaktionsdurchschreibepapier / Bayer", T 01/ 80) zulässig.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 14. September 1979 eingereichte und am 2. April 1980 unter

* Übersetzung.

** Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise druckt. Eine Kopie der ungekurzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist beim Refetatrat 45.1 (EPA Bibliothek München) gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von DM 1.20 pro Seite erhältlich.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
4 January 1984**
T 184/82* **

Composition of the Board:

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

Applicant: Mobil Oil Corporation

**Headword: "Poly (p-methylstyrene)
articles/MOBIL"**

**Articles 52 (1) and 56 EPC
"Restatement of the problem" —
"Inventive step"**

Headnote

Technical success at a general level can replace failure at a more specific level when assessing the effect of the invention provided the skilled man could recognise the effect in a broader sense as implied or related to the problem which may have been initially formulated. An appropriate restatement of the problem based on a less ambitious goal is permissible in accordance with an earlier decision of the Board ("Carbonless copying paper/Bayer", T 01/80).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 79 301 891.2 filed on 14 September

* Official text.

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

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.1 du
4 janvier 1984**
T 184/82* **

Composition de la Chambre:

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

Demanderesse: Mobil Oil Corporation

**Référence: "Articles en poly(p-
méthylstyrène)/MOBIL"**

**Articles 52 (1) et 56 de la CBE
"Reformulation du problème" —
"Activité inventive"**

Sommaire

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'effet de l'invention, un succès technique à un niveau général peut remplacer un échec à un niveau plus spécifique, à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que l'effet plus étendu était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement ou avait un rapport avec celui-ci. Une reformulation du problème, adaptée à la poursuite d'un but moins ambitieux, peut être admise, ainsi qu'en a décidé la Chambre dans une affaire antérieure ("Papier copiant sans carbone/Bayer", T 01/80").

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 301 891.2, déposée le 14 septembre

* Traduction.

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

der Veröffentlichungsnummer 9377 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 301 891.2, für die die Priorität zweier Voranmeldungen vom 18. September und 16. November 1978 (US-943 416 und 961 353) beansprucht wird, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 7 zugrunde. Der Hauptanspruch hatte folgenden Wortlaut:

"Heißverformter ein- oder mehrschichtiger Formkörper, bestehend aus einer oder enthaltend wenigstens eine Schicht eines p-Methylstyrolhomopolymers oder eines entsprechenden Copolymers mit 1 bis 10 Gew.-% eines konjugierten Diens und bestrahlt mit 300 bis 700 kGy ionisierender Strahlung."

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die entgegengehaltene Patentschrift US-A-2 989 452 offenbare die Bestrahlung von Gemischen aus Polystyrol und einem Polystyrolderivat mit einem an einen Arylkern gebundenen aliphatischen Substituenten. Dabei bewirke die mit der Bestrahlung erreichte Vernetzung eine Verbesserung der Hitze- und Lösungsmittelbeständigkeit. Hierfür genügten kleine Mengen des Derivats; die aliphatisch substituierten Stoffe umfaßten auch p-Methylstyrol-einheiten. Der Fachmann könne aus der Lehre des Dokuments schließen, daß sich der Versuch lohnen würde, die bekannten Poly(p-methylstyrol)behälter zu bestrahlen, um ihre Eigenschaften zu verbessern.

III. Die Anmelderin legte am 26. August 1982 gegen die Entscheidung vom 14. Juli 1982 Beschwerde ein, entrichtete die Beschwerdegebühr und reichte am 15. November 1982 eine Beschwerdebegründung nach.

IV. Auf die Einwendungen der Kammer hin brachte die Beschwerdeführerin weitere Argumente vor und änderte einen der Nebenansprüche. Die Gründe für die Beschwerde und einige der hier relevanten Argumente lauten ... wie folgt:

c) Die Erwähnung verschiedener Polymethylstyrole in der Patentschrift US-A-2 893 877 weise zwar darauf hin, daß solche Stoffe durchaus anstelle von Polystyrol in Verpackungsmaterialien für Lebensmittel verwendet werden könnten, aus der Patentschrift gehe jedoch nicht hervor, daß Poly(para-methylstyrol) durch Bestrahlung selektiv verbessert werde. Die zusammen mit der Beschwerdebegründung vorgelegten Beweismittel belegten die unerwarteten Vorzüge dieser Möglichkeit. Da der Test mit heißem Speck unzuverlässig sei und der angeführte Stand der Technik "keine qualitativen oder quantitativen Angaben enthält, anhand deren die Anmelderin

1979 and published on 2 April 1980 with publication number 9377 claiming priority of the prior applications of 18 September and 16 November 1978 (US-943 416 and 961 353), was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 14 July 1982. The decision was based on Claims 1 to 7. The main claim was worded as follows:

"A thermoformed shaped article of unitary or laminar structure consisting of or containing at least one layer of a p-methylstyrene homopolymer or of a copolymer thereof with from 1 to 10 weight percent of a conjugated diene, irradiated with between 300 and 700 kGy of ionizing radiation."

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step. The cited publication, US-2 989 452, disclosed the irradiation of mixtures of polystyrene and of a derivative thereof which has an aliphatic substituent attached to an aryl nucleus. The properties with regard to heat and solvent resistance were improved in view of the crosslinking effected by the irradiation. Small amounts of the derivative were sufficient for the purpose and the aliphatic-substituted materials include p-methylstyrene units. The teaching of the document suggested for the skilled man that it would be worthwhile to try the irradiation of the known poly(p-methylstyrene) containers to improve their properties.

III. The applicants lodged an appeal against the decision of 14 July 1982 on 26 August 1982 with payment of the fee, and filed a statement setting out the grounds of appeal on 15 November 1982.

IV. In reply to the objections of the Board the appellant submitted further arguments and amended one of the subsidiary claims. The grounds for the appeal and some of the relevant submissions are essentially as follows:

c) Although references to various polymethylstyrenes in US-A-2 893 877 suggest that polystyrene may be well replaced in food packaging materials by such materials, there is no indication that irradiation would selectively improve poly(para-methylstyrene). Evidence submitted with the appeal statement should support the unexpected superiority of the choice. Since the "hot bacon" test is unreliable and the cited art "contains no qualitative or quantitative data which would be necessary to enable the applicants to compare the materials of the invention with the prior art materials under the terms of the prior art" the standard tests to be used

1979 et publiée le 2 avril 1980 sous le numéro 9377, pour laquelle est revendiquée la priorité des demandes antérieures respectivement déposées aux Etats-Unis les 18 septembre et 16 novembre 1978 (US-943 416 et US-961 353), a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1982. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 7. La revendication principale se lisait comme suit:

"Article thermoformé de structure unitaire ou laminaire, consistant en une couche ou contenant au moins une couche d'un homopolymère de p-méthylstyrene ou d'un copolymère de celui-ci et contenant 1 à 10 pour cent en poids d'un diène conjugué, irradié par un rayonnement ionisant de 300 à 700 kGy."

II. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 n'implique pas une activité inventive. L'antériorité citée US-A-2 989 452 divulgue l'irradiation de mélanges de polystyrène et d'un dérivé de celui-ci, dont un substituant aliphatique est fixé sur un noyau aryle. La réticulation due à l'irradiation améliore les propriétés de résistance à la chaleur et à l'action des solvants. De petites quantités du dérivé suffisent pour obtenir le résultat recherché et les matériaux comportant des substituants aliphatiques comprennent des unités de p-méthylstyrene. L'enseignement de ce document suggère à l'homme du métier qu'il peut être intéressant d'essayer d'irradier les emballages connus en poly(p-méthylstyrene) en vue d'améliorer leurs propriétés.

III. Le 26 août 1982, la demanderesse s'est pourvue contre la décision de la Division d'examen. Elle a simultanément acquitté la taxe correspondante. Elle a déposé le 15 novembre 1982 un mémoire exposant les motifs du recours.

IV. En réponse aux objections de la Chambre, la requérante a présenté de nouveaux arguments et modifié l'une des revendications subsidiaires. Les motifs du recours et certains points essentiels des conclusions de la requérante sont repris ci-après:

c) S'il est vrai que les références à divers polyméthylstyrenes contenues dans le document US-A-2 893 877 suggèrent que ces matériaux peuvent parfaitement être utilisés pour les emballages d'aliments à la place du polystyrène, il n'y est cependant pas indiqué que l'irradiation améliore de façon sélective les propriétés du poly(para-méthylstyrene). Les moyens de preuve sur lesquels s'appuie le mémoire exposant les motifs du recours devraient corroborer la supériorité inattendue du choix opéré. Du fait que l'essai du "bacon à chaud" n'est pas fiable et que l'antériorité citée "ne contient aucune donnée qualitative ou quantitative permettant à la demande-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

die erfindungsgemäßen Stoffe unter durch den Stand der Technik vorgegebenen Bedingungen mit den bekannten Stoffen vergleichen kann", sollten als Standardtests die Tests für den Erweichungspunkt (Vicat) und die Löslichkeit (in Toluol bei Raumtemperatur) herangezogen werden.

V. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents. Sie beantragte ferner die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach Regel 67 EPÜ.

Entscheidungsgründe

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

2. Die von der Anmelderin/Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 30. März 1982 und 13. September 1983 eingereichten Ansprüche sind formal nicht zu beanstanden, da alle Merkmale der Ansprüche durch die ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen gestützt werden.

3. Die Aufgabe, die mit den beanspruchten Formkörpern gelöst werden sollte, bestand ursprünglich darin, gegen heiße Fette beständige Behälter für Lebensmittel zu entwickeln. In den anspruchsgemäßen Formkörpern sollte also Fett, z. B. Speck, ohne wesentliche Beschädigung des Behälters in einem Mikrowellenherd erhitzt werden können. Es wurde geltend gemacht, daß dies durch Formung eines Materials erreicht werde, das ganz oder zumindest zu 90% aus Poly(p-methylstyrol) bestehe und einer bestimmten Dosis ionisierender Strahlung ausgesetzt werde. Die Beispiele in der Beschreibung stützen sich entsprechend auf Tests mit Speck in einem Mikrowellenherd, um die Wirkung zu demonstrieren, und lassen krasse Unterschiede erkennen, die davon abhängen, wie die Behälter beschaffen und ob sie bestrahlt worden sind. Die Beschwerdeführerin lehnt jedoch auf dieser Grundlage beruhende Vergleichstests mit dem einschlägigen Stand der Technik ab und stellt fest, daß wegen der unterschiedlichen Beschaffenheit von Speck "der Test mit heißem Speck ... nicht zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse bringt". Statt dessen will sie einfach Standardtests für einige relevante Eigenschaften, wie die Erweichungstemperatur (d. h. die Vicat-Temperatur) und die Löslichkeit in Toluol, heranziehen, da diese Eigenschaften ihren Ausführungen zufolge denjenigen entsprechen, auf die sie "die Erfindung stützt".

4. In einer Reihe von Entscheidungen hat die Beschwerdekammer bereits festgestellt daß die Aufgabenstellung und die damit zusammenhängende Wirkung,

should be those for softening points (Vicat) and solubility (in toluene, at room temperature).

V. The appellants requested that the decision under appeal be set aside and the patent be granted. A refund of the appeal fee under Rule 67 EPC was also requested.

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 claims submitted by the applicant with the letter of 30 March 1982 and by the appellant with letter of 13 September 1983, since all features of the claims find support in the application as filed.

3. The problem with which he claimed articles were originally concerned was the need to have containers for food which would resist hot fats. The articles according to the claims should have therefore been capable of holding fat, e.g. in the form of bacon, when exposed to heat in a microwave oven and be substantially undamaged by the treatment. It was suggested that this was achieved by shaping the material consisting of or containing at least 90% poly(p-methylstyrene) irradiated with a certain dose of ionising radiation. The examples of the specification rely appropriately on tests with bacon in a microwave oven to demonstrate the effect and show dramatic differences depending on the constitution of the container and on whether or not the same was irradiated. The appellant, however, has rejected the idea of comparative tests with the relevant state of the art on the same basis and stated that the "hot bacon test ... cannot be relied upon to yield reproducible results" in view of the variability of bacon. Instead, they wished simply to use standard tests for some relevant properties, such as heat resilience (i.e. Vicat temperature) and solubility in toluene, as these were allegedly correlated with the properties upon which they "relied for the invention".

4. It has already been well established through a number of decisions of the Board of Appeal that the statement of the problem, and the associated effect

resse de comparer les matériaux de l'invention avec les matériaux de l'état de la technique et dans les conditions de ce dernier", les essais standard à mettre en oeuvre devraient être ceux servant à déterminer les points de ramollissement (Vicat) et la solubilité (dans le toluène, à la température ambiante).

V. La requérante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance du brevet. Elle a également demandé le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE.

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. Les revendications déposées par la demanderesse avec ses lettres des 30 mars 1982 et 13 septembre 1983 ne donnent lieu à aucune objection du point de vue formel, car toutes leurs caractéristiques se fondent sur la demande telle qu'initialement déposée.

3. Le problème que l'on se proposait de résoudre à l'origine au moyen des articles revendiqués consistait dans l'obtention d'emballages pour aliments susceptibles de résister aux graisses chaudes. Les articles selon les revendications devaient par conséquent pouvoir contenir de la graisse, par exemple sous forme de bacon, lorsqu'ils étaient exposés à la chaleur d'un four à micro-ondes, pratiquement sans subir de détérioration. Il a été suggéré que cet objectif est atteint par formage du matériau constitué à 100% ou au moins à 90% par du poly(p-méthylstyrène) irradié à un dose déterminée par un rayonnement ionisant. Les exemples fournis dans la description sont à juste titre tirés d'essais effectués avec du bacon dans un four à micro-ondes, en vue de démontrer l'effet obtenu, et font état de différences spectaculaires en fonction de la constitution de l'emballage et du fait que le matériau a été irradié ou non. Toutefois, la requérante a rejeté l'idée d'effectuer des essais comparatifs avec l'état de la technique pertinent dans les mêmes conditions et elle a déclaré qu'en raison de la variabilité de cette substance "l'essai avec du bacon à chaud ... n'est pas fiable pour l'obtention de résultats reproductibles". Elle s'en est simplement tenue à des essais standard concernant certaines propriétés pertinentes, telles que la résistance à la chaleur (c'est-à-dire la température de ramollissement Vicat) et la solubilité dans le toluène, ces essais étant, selon la requérante, en rapport étroit avec les propriétés sur lesquelles elle entend "faire reposer l'invention".

4. Il a déjà été clairement établi, dans un certain nombre de décisions de la Chambre de recours, que la manière de poser le problème et l'effet associé dé-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

die sich aus der Verwendung der beanspruchten Erfindung ergibt, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einen wesentlichen Aspekt darstellen (vgl. "Reaktionsdurschreibepapier/Bayer", T 01/80, ABI. EPA 1981, 206). Die Art der Aufgabe muß anhand objektiver Kriterien ermittelt werden. Dazu muß der technische Erfolg gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik beurteilt werden (vgl. "Aryloxybenzaldehyd/Shell", T 20/81, ABI. EPA 1982, 217). Da die technische Wirkung der Erfindung ein nachprüfbares und damit reproduzierbares Ergebnis sein muß stellt das Eingeständnis der Beschwerdeführerin, daß der Test mit heißem Speck unzuverlässig sei, die allgemeine Gültigkeit der Feststellungen in der Beschreibung und den Beispielen in Frage, die darauf hindeuten, daß die spezielle Aufgabe durch die Erfindung erfolgreich gelöst worden ist.

5. Der Fachmann hätte jedoch erkannt, daß die ursprüngliche Aufgabe durchaus im Zusammenhang mit dem allgemeineren Ziel einer Verbesserung der Hitze- und Lösungsmittelbeständigkeit von Stoffen, die für Behälter verwendet werden, steht, da die Berührung mit heißem Speck wohl auch Beständigkeit bei hohen Temperaturen und bessere hydrophobe Eigenschaften voraussetzt. Somit könnten diesbezügliche Verbesserungen noch als Teil der verallgemeinerten Lehre der ursprünglichen Offenbarung verstanden und unerwartete Eigenschaften als Hinweis auf eine erfinderische Tätigkeit anerkannt werden, selbst wenn die anspruchsvolleren Ziele nicht voll oder zuverlässig erreicht worden sind. Eine frühere Entscheidung der Kammer besagt, daß eine Abwandlung der Aufgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch noch im Beschwerdeverfahren möglich ist (ibid. T 01/80). Die Kammer ist nun der Auffassung, daß im Hinblick auf die Wirkung der Erfindung statt eines Mißerfolgs auf einer spezifischen Ebene ein Erfolg auf einer allgemeineren Ebene herangezogen werden kann, sofern für den Fachmann erkennbar ist, daß die Wirkung in der ursprünglich gestellten Aufgabe impliziert ist oder im Zusammenhang mit ihr steht....**

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Juli 1982 wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

** Im weiteren setzt sich die Kammer mit dem Stand der Technik und den vorgelegten Beweismitteln auseinander und kommt zu dem Schluß, daß der beanspruchte Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit aufweist.

which follows from the use of the claimed invention, is an essential aspect of the assessment of the inventive step (cf. "Carbonless copying paper/Bayer" T 01/80, OJ (EPO) 7/1981, p. 206). The nature of the problem should be determined on the basis of objective criteria. This requires the assessment of the technical success vis-à-vis the state of the closest art (cf. "Aryloxybenzaldehydes/Shell" T 20/81, OJ (EPO) 6/1982, p. 217). Since the technical effect provided by the invention must represent a result, which is testable and as such reproducible, the admission on behalf of the appellant that the hot bacon test is unreliable casts doubt on the general validity of the corresponding statements in the specification and examples, which suggest that the specific problem has been successfully solved by the invention.

5. Nevertheless, the person skilled in the relevant art would have recognised that the original problem was not unrelated to the more general aim of improving the heat and solvent resistance of materials for containers, since contact with hot bacon probably also means durability at elevated temperatures and better hydrophobic characteristics. Thus improvements in these respects could still be construed as being embraced by the generalised teaching of the original disclosure, and unexpected capabilities may be accepted as indicative of the inventive step even if the more ambitious goals have not been fully or reliably achieved. It was suggested in an earlier decision by the Board that a restatement of the problem may be possible during the course of an appeal (*Ibid.*, T 01/80) under certain circumstances. It is now the opinion of the Board that success at a more general level could replace failure at a specific level regarding the effect of the invention, provided the skilled man could recognise the same as implied or related to the problem initially suggested.**

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the Decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 14 July 1982 is rejected.

* Official text.

** The remainder of the decision concerns the state of the art and the evidence presented in support of the appeal, and concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step.

coulant de l'utilisation de l'invention revendiquée sont des aspects essentiels à prendre en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive (cf. "Papier copiant sans carbone/Bayer", T 01/80, JO de l'OEB n° 7/1981, p. 206). Il convient de déterminer la nature du problème selon des critères objectifs. Cela nécessite l'évaluation du succès technique par rapport à l'état le plus proche de la technique (cf. "Aryloxybenzaldehydes/Shell", T 20/81, JO de l'OEB n°6/1982, p. 217). Etant donné que l'effet technique produit par l'invention doit représenter un résultat susceptible d'être mis à l'essai et donc reproduit, l'argument de la requérante selon lequel l'essai effectué avec du bacon à chaud n'est pas fiable fait planer un doute sur la validité en général des déclarations et des exemples contenus dans la description, qui laissent entendre que le problème spécifique a été pleinement résolu par l'invention.

5. L'homme du métier aurait néanmoins discerné que le problème initialement posé n'était pas sans rapport avec l'objectif plus général qui consiste à améliorer la résistance à la chaleur et aux solvants des matériaux d'emballage pour aliments, puisque la mise à l'épreuve avec du bacon chaud signifie également, selon toute probabilité, que de tels matériaux peuvent résister à des températures élevées et présenter de meilleures caractéristiques hydrophobes. Ainsi, des améliorations dans ce domaine pourraient encore être interprétées comme faisant partie de l'enseignement d'ordre général contenu dans l'exposé initial de l'invention, et des propriétés inattendues peuvent être admises comme indice de l'activité inventive, même si les objectifs plus ambitieux de la demande n'ont pas été totalement atteints, ni d'une manière sûre. La Chambre a indiqué dans une décision antérieure que, dans certaines circonstances, une reformulation du problème est encore possible dans la procédure de recours (*Ibid.*, T 01/80). Elle estime maintenant que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'effet de l'invention, un succès obtenu à un niveau général peut remplacer un échec à un niveau plus spécifique, à condition que l'homme du métier ait été en mesure de discerner que l'effet plus étendu était implicitement contenu dans le problème tel que formulé initialement ou avait un rapport avec celui-ci. ...**

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours contre la décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 14 juillet 1982 est rejeté.

* Traduction

** Le reste de la décision concerne l'état de la technique et les moyens de preuve fournis à l'appui du recours, et aboutit à la conclusion que l'objet revendiqué n'implique pas une activité inventive.

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.3.1 vom
15. März 1984
T 2/83***

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelder: Rider, Joseph Alfred

**Stichwort: "Simethicon-Tablette/
RIDER"**

EPÜ Artikel 52 (1) und 56

**"Erfinderische Tätigkeit" —
"Aufgabenerfindung"**

Leitsatz

I. Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann unter Umständen zu einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist ("Aufgabenerfindungen").

II. In einem Fall, in dem der Anmelder eine bekannte Mehrschichttablette mit einer Trennschicht zwischen den einzelnen Schichten versehen hatte, hat die Kammer die Auffassung vertreten, daß es nicht darum gehe, ob der Fachmann diese Trennschicht hätte versehen können, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 14. Dezember 1979 eingereichte und am 20. August 1980 unter der Nummer 14 253 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 79 105 188.1, die die Priorität einer Voranmeldung vom 31. Januar 1979 (US-7887) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 20. Juli 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lagen die Ansprüche 1 bis 9 zugrunde. Der Hauptanspruch lautete wie folgt:

"1. Tablette, enthaltend Simethicon und ein Antacidum, wobei ein Volumenanteil das Simethicon und ein weiterer Volumenanteil das Antacidum enthält und beide Volumenanteile voneinander getrennt sind, sowie eine Trennschicht zwischen den beiden Volumenanteilen, damit das Simethicon im ersten Volumenanteil nicht mit dem Antacidum im zweiten Volumenanteil in Berührung kommt und die Migration der Bestandteile von einem Volumenanteil in den anderen verhindert wird; das Simethicon befindet sich dabei außerhalb der von den übrigen Bestandteilen der Tablette gebildeten Matrizen, so daß es seine Antischaumwirkung unabhängig von dem Zerfall dieser Matrizen entfalten kann."

II. a) Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand der An-

**Decision of the Technical Board
of Appeal 3.3.1 dated
15 March 1984
T 2/83***

Composition of the Board:

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

Applicant: Rider, Joseph Alfred

**Headword: "Simethicone Tablet/
RIDER"**

EPC Articles 52 (1) and 56

**"Inventive step" — "Problem
invention"**

Headnote

I. The discovery of an unrecognised problem may in certain circumstances give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious ("problem-inventions").

II. In a case where the applicant had supplemented a known layered tablet by the provision of a barrier between the layers, the Board held that the proper question to be asked was not whether the skilled man could have provided the barrier but whether he would have done so in expectation of some improvement or advantage.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application 79 105 188.1 filed on 14 December 1979 and published on 20 August 1980 with publication number 14 253 claiming priority of the prior application on 31 January 1979 (US-7887) was refused by the decision of the Examining Division of the European Patent Office dated 20 July 1982. The decision was based on Claims 1 to 9. The main claim was worded as follows:

"1. A tablet containing simethicone and an antacid, said tablet comprising: a first volume portion containing said simethicone; a second volume portion containing antacid; each of said first and second volume portions being separate and discrete from the other volume portion; and barrier means between said first and second volume portions for maintaining the simethicone in said first volume portion out of contact with the antacid in the second volume portion and for preventing migration of ingredients from one volume portion to another; said simethicone being exterior of any matrix formed by any of the other ingredients in said tablet, the availability of the simethicone for anti-foaming action being independent of the breakdown of any such matrix."

II. (a) The reason given for the refusal was that the subject-matter of the claims did

**Décision de la Chambre de
recours technique du
15 mars 1984
T 2/83***

Composition de la Chambre:

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

Demandeur: Joseph Alfred Rider

**Référence: "Comprimé de siméthi-
cone/RIDER"**

Articles 52 (1) et 56 de la CBE

**"Activité inventive" — "Invention de
problème"**

Sommaire

I. La découverte d'un problème méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente ("inventions de problème").

II. Saisie d'un cas dans lequel un écran avait été introduit par le demandeur entre les couches d'un comprimé multicouches connu, la Chambre a estimé que la question à se poser n'était pas de savoir si l'homme du métier aurait pu introduire cet écran, mais de savoir s'il l'aurait introduit parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 79 105 188.1, déposée le 14 décembre 1979 et publiée le 20 août 1980 sous le n° 14 253, pour laquelle est revendiquée la priorité de la demande antérieure US-7887 du 31 janvier 1979, a été rejetée le 20 juillet 1982 par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. La décision se fondait sur les revendications 1 à 9. La revendication principale s'énonçait comme suit:

"1. Comprimé contenant du siméthicone et un anti-acide, ledit comprimé étant constitué par: un premier compartiment contenant ledit siméthicone et un deuxième compartiment contenant l'anti-acide. chacun desdits compartiments étant séparé et distinct de l'autre, et des substances faisant écran entre lesdits compartiments afin de maintenir le siméthicone dans le premier compartiment hors de tout contact avec l'anti-acide du deuxième compartiment et d'empêcher la migration d'ingrédients d'un compartiment vers l'autre, ledit siméthicone étant extérieur à toute matrice formée par l'un quelconque des autres ingrédients dudit comprimé, la disponibilité avec laquelle le siméthicone peut exercer son action anti-mousse étant indépendante de la désintégration d'une telle matrice."

II. a) La demande avait été rejetée au motif que l'objet des revendications

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

sprüche keine erfinderische Tätigkeit aufweise. Der sich aus der Druckschrift FR-A-2 077 913 (1) ergebende naheliegende Stand der Technik lehre, daß eine gastrointestinale Zusammensetzung ein Siliconöl sowie eine Substanz enthalten könne, die im Magen-Darm-Trakt wirksam werde, wobei die beiden Wirkstoffe in je einem Volumenanteil enthalten und durch eine Trennschicht voneinander getrennt seien.

b) Der Gegenstand des streitigen Anspruchs 1 unterscheide sich von der in (1) offenbarten Zusammensetzung nur darin, daß ein besonderes Siliconöl, nämlich Simethicon, und als gastro-intestinaler Wirkstoff ein Antacidum verwendet werde. Er unterscheide sich von der bekannten Zusammensetzung, die in dem Yen erteilten Patent US-A-3 501 571 (2) beschrieben sei, nur dadurch, daß er zwischen den Schichten, von denen eine das Simethicon und die andere das Antacidum enthalte, eine zusätzliche Trennschicht aufweise.

c) Das Problem der Migration von Silicinstoffen sei bekannt, und die Verwendung von Trennschichten zur Verhinderung einer Wechselwirkung zwischen miteinander unverträglichen Arzneimitteln sei im Stand der Technik allgemein üblich. Es gebe im Stand der Technik bereits einige andere Verfahren, um Simethicon und Antacida erfolgreich voneinander zu trennen, so daß die Verwendung einer Trennschicht zur Lösung einer bekannten Aufgabe keine überraschende Wirkung aufweise.

III. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung am 16. September 1982 unter Entrichtung der Gebühr Beschwerde ein und reichte die Begründung fristgerecht nach.

IV. Die Kammer erhob in einem Bescheid an den Beschwerdeführer Einwände gegen die Patentierbarkeit der eingereichten Ansprüche. Der Beschwerdeführer erwiderte rechtzeitig auf den Bescheid und legte anschließend einen geänderten Anspruchssatz vor. Diese Ansprüche wurden vor der mündlichen Verhandlung am 2. November 1983 erneut geändert. Mit Schreiben vom 28. Februar 1984 wurde die Beschreibung an die neuen Ansprüche angepaßt; der neue Hauptanspruch lautet nunmehr wie folgt:

"1. Tablette, enthaltend Simethicon und ein Antacidum, die sich aus einem Volumenanteil, der das Simethicon und einen festen Träger aus einem Simethicon absorbierenden Stoff enthält, und einem zweiten Volumenanteil zusammensetzt, der das Antacidum enthält, wobei der erste und der zweite Volumenanteil voneinander getrennt sind und das Simethicon sich außerhalb der von den übrigen Bestandteilen der Tablette gebildeten Matrizen befindet, so daß das Simethicon seine Antischaumwirkung unabhängig von dem Zerfall dieser Matrizen entfalten kann, dadurch

not involve an inventive step. The closely related prior art according to FR-A-2 077 913 (1) teaches that a gastro-intestinal formulation can contain a silicone oil and a substance which is active in the gastro-intestinal tract, the two agents being separately presented in different volume portions and having barrier means in between.

(b) The subject-matter of Claim 1 under appeal differs from the composition disclosed in (1) only in that it employs a specific silicone oil, i.e. simethicone, and an antacid as a gastro-intestinal agent. It differs from the prior art composition described in US-A-3 501 571 (2), granted to Yen, only by having an additional barrier between the layers containing simethicone, on the one hand, and antacid, on the other.

(c) The problem of the migration of silicone materials has been known and the use of barriers has generally been available in the art to prevent interaction between incompatible medicaments. There are already some other methods in the state of the art to keep simethicone and antacids successfully apart, and there is therefore no surprising effect involved in the use of barrier means to solve a well-known problem.

III. The applicant lodged an appeal against the decision on 16 September 1982, and paid the fee and submitted a Statement of Grounds within the prescribed time.

IV. The Board raised objections against the patentability of the claims in the case in a communication to the appellant. A reply was filed in due time and subsequently a set of amended claims was presented. These were further amended before the oral hearing on 2 November 1983. The specification was also brought in line with the new claims with a letter of 28 February 1984, the main claim to read as follows:

"1. A tablet containing simethicone and an antacid, said tablet comprising: a first volume portion containing said simethicone and a solid carrier composed of simethicone adsorbing material; a second volume portion containing said antacid; each of said first and second volume portions being separate and discrete from the other volume portion; said simethicone being exterior of any matrix formed by any of the other ingredients in said tablet, the availability of the simethicone for anti-foaming action being independent of the breakdown of any such matrix, charac-

n'impliquait pas d'activité inventive. L'état de la technique très proche de l'invention, tel qu'il ressort du document FR-A-2 077 913 (document n° 1), enseigne qu'une formulation gastro-intestinale peut contenir une huile de silicone ainsi qu'une substance active dans le tractus gastro-intestinal, ces deux agents se trouvant séparés dans des compartiments différents, et ayant entre eux des substances formant écran.

b) L'objet de la revendication 1 sur laquelle porte le recours diffère de la composition décrite dans le document n° 1 uniquement en ce que le demandeur utilise une huile de silicone spécifique, à savoir le siméthicone, et un anti-acide comme agent gastro-intestinal. Il diffère de la composition décrite par M. Yen dans le document US-A-3 501 571 (document n° 2, appartenant à l'état de la technique), uniquement en ce qu'il est introduit un écran entre les couches comprenant du siméthicone d'une part, et de l'anti-acide d'autre part.

c) Le problème de la migration des silicines était connu et l'utilisation d'écrans était courante dans l'état de la technique pour empêcher toute interaction entre médicaments incompatibles. Il existe déjà dans l'état de la technique quelques autres méthodes qui permettent de maintenir une séparation effective entre le siméthicone et les anti-acides, et le fait d'utiliser des substances formant écran afin de résoudre un problème bien connu n'implique donc aucun effet surprenant.

III. Le 16 septembre 1982, le demandeur a formé un recours contre la décision de la Division d'examen; il a acquitté la taxe correspondante et produit un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.

IV. Dans une notification adressée au requérant, la Chambre a soulevé des objections à l'encontre de la brevetabilité des revendications en cause. Le requérant a répondu en temps voulu à cette notification et a produit par la suite un jeu de revendications modifiées. Ces dernières ont été modifiées une nouvelle fois avant la procédure orale du 2 novembre 1983. Par une lettre du 28 février 1984, le texte de la description a également été harmonisé avec le texte des nouvelles revendications, la revendication principale s'énonçant comme suit:

"1. Comprimé comprenant du siméthicone et un anti-acide, ledit comprimé étant constitué par: un premier compartiment contenant ledit siméthicone ainsi qu'un support solide formé d'une substance adsorbant le siméthicone, et un deuxième compartiment contenant ledit anti-acide, chacun desdits compartiments étant séparé et distinct de l'autre, ledit siméthicone étant extérieur à toute matrice formée par tout autre ingrédient dudit comprimé, la disponibilité avec laquelle le siméthicone peut exercer son action anti-mousse étant indépendante de la désintégration d'une telle

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

gekennzeichnet, daß zwischen dem ersten und dem zweiten Volumenanteil eine Trennschicht liegt, die das Simethicon im ersten Volumenanteil von dem Antacidum im zweiten Volumenanteil fernhält und die Migration der Bestandteile von einem Volumenanteil in den anderen unterbindet."

V. In der Beschwerdebeurteilung, in der Erwiderung auf die Bescheide und in der mündlichen Verhandlung hat der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes vorgebracht:

a) Im Übereinkommen werde weder ausdrücklich noch stillschweigend verlangt, daß eine Erfindung eine überraschende Wirkung aufweisen müsse, um patentierbar zu sein. Nach den Prüfungsrichtlinien könne eine patentierbare Erfindung in der Formulierung der zu lösenden Aufgabe bestehen (C-IV, 9.4), wobei die Lösung naheliegend sei, sobald die Aufgabe oder die von der Aufgabe verlangte Wirkung klar genug dargestellt worden sei. Zwar werde Simethicon ohne weiteres freigesetzt, wenn es an einem Lactose-Füllstoff adsorbiert sei, die Freisetzung verzögere sich aber oder unterbleibe ganz, wenn der Stoff an die Antacidum-Komponente angrenze. Offenbar wandere das Simethicon entgegen allen Erwartungen aus dem adsorbierten Zustand in die feste Antacidumschicht und werde davon absorbiert. Wenn dieses bisher unbekannte Problem erst einmal erkannt worden sei, dann sei die beanspruchte Lösung an sich einfach.

b) Nachdem bekannt geworden sei, daß sich die Wirksamkeit von Simethicon erheblich reduziere, wenn es mit einem Antacidum eng vermischt werde, sei es pharmazeutisch gesehen folgerichtig gewesen, Simethicon in einen geeigneten Träger einzubetten, um seine Migration zu verhindern. Es habe sich also empfohlen, das Siliconöl einzuschließen, und zwar durch Absorption in einer Matrix aus geschmolzenem Sorbit oder in einer Mischung aus Glycerin und Stärkesirup (US-A-3 767 794 (McVean) und US-A-4 127 650 (Buehler)). Bei diesen Zusammensetzungen müsse die Matrix jedoch erst zerfallen, bevor das Siliconöl wirksam freigesetzt werden könne; sie ähnelten in dieser Hinsicht den ursprünglichen Tabletten, bei denen Simethicon von einem Antacidum absorbiert gewesen sei. Leider habe sich auch die andere Möglichkeit, bei der Simethicon einfach an Lactose, Sorbit oder einem ähnlichen Material nach Yen (d. h. US-3 501 571 (2)) adsorbiert und das dabei entstehende Granulat zusammen mit Antacidum-Granulat zu Tabletten komprimiert werde, als unbefriedigend erwiesen.

c) Der Anmelder habe entdeckt, daß auch bei der Ein- oder Mehrschichttablette nach Yen unerwarteterweise eine

terised in that there are barrier means between said first and second volume portions for maintaining the simethicone in said first volume portion out of contact with the antacid in the second volume portion and for preventing migration of ingredients from one volume portion to another."

V. In the Grounds of Appeal, in the reply to communications and in the oral proceedings the appellant has argued essentially as follows:

(a) There is no explicit or implicit requirement in the Convention that a patentable invention should provide a surprising effect. According to the Guidelines for Examination the patentable invention may be based on the formulation of a problem to be solved (C-IV, 9.4), the solution being obvious once the problem or the effect required by it is clearly stated. Although simethicone may be readily released when adsorbed on a lactose filler material, its release turned out to be retarded or prevented when the material is contiguous to the antacid component. It appears that simethicone migrates, against all expectations, from the adsorbed state into the solid antacid layer and becomes absorbed therein. Once this unknown problem has been discovered, the claimed solution may in itself be trivial.

(b) After it became known that the effectiveness of simethicone is greatly reduced when intimately mixed with antacid, the sensible answer from the point of view of pharmaceutical technology was to incorporate simethicone in a suitable carrier in order to prevent its migration. Thus, entrapping has been recommended, i.e. absorbing the silicone oil in a matrix of molten sorbitol or in a mixture of glycerol and corn syrup (US-A-3 767 794 (McVean) and US-A-4 127 650 (Buehler)). Nevertheless such formulations required the breakdown of the matrix before the silicone oil could effectively be released and thereby resembled in this respect the original tablets where simethicone had been absorbed in antacid. Unfortunately the alternative proposition, i.e. merely to adsorb simethicone on lactose or sorbitol or on a similar material according to Yen (i.e. U.S.-3 501 571 (2)) and to compress the granules thereof together with antacid granules into tablets, has also turned out to be unsatisfactory.

(c) The applicants have discovered that the admixed or the multilayered tablet according to Yen still leads to an un-

matrice, caractérisé en ce que des substances formant écran sont disposées entre les premier et deuxième compartiments afin de maintenir le siméthicone dans le premier compartiment hors de tout contact avec l'anti-acide du deuxième compartiment et d'empêcher la migration d'ingrédients d'un compartiment vers l'autre".

V. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, dans sa réponse aux notifications qui lui ont été adressées et au cours de la procédure orale, le requérant a développé essentiellement l'argumentation suivante:

a) Il n'est prévu nulle part dans la Convention, que ce soit de manière explicite ou implicite, qu'une invention doit produire un effet surprenant pour pouvoir être brevetée. Aux termes des Directives relatives à l'examen (C-IV, 9.4), l'invention brevetable peut découler de la formulation d'un problème à résoudre, la solution paraissant évidente dès lors que le problème ou que l'effet à obtenir selon ce problème est clairement exposé. Bien que le siméthicone puisse être facilement libéré lorsqu'il est adsorbé sur une charge de lactose, sa libération est apparue retardée ou empêchée lorsque cette charge est au contact du composant anti-acide. Il a été constaté que du siméthicone migre, de manière tout à fait inattendue, du milieu d'adsorption vers la couche d'anti-acide solide, où il est absorbé. Une fois que ce problème inconnu a été découvert, la solution revendiquée peut être banale en elle-même.

b) Dès l'instant où il a été découvert que l'efficacité du siméthicone est considérablement réduite lorsqu'il est mélangé intimement avec de l'anti-acide, la solution de bon sens du point de vue de la technique pharmaceutique consistait à incorporer le siméthicone dans un support approprié de manière à éviter sa migration. Ainsi on a recommandé le piégeage, c'est-à-dire l'absorption de l'huile de silicone dans une matrice de sorbitol fondu ou dans un mélange de glycérol et de sirop de maïs (documents US-A-3 767 794 (McVean) et US-A-4 127 650 (Buehler)). Néanmoins, de telles formulations nécessitaient la désintégration de la matrice avant que l'huile de silicone puisse être réellement libérée et ressemblaient ainsi à cet égard aux comprimés originaux dans lesquels le siméthicone était absorbé dans l'anti-acide. Malheureusement, l'autre solution possible, c'est-à-dire celle consistant simplement à adsorber le siméthicone sur du lactose ou du sorbitol ou sur une substance similaire, comme l'exposait M. Yen dans le document US-A-3 501 571 (document n° 2), et à compresser les granules de la substance obtenue avec des granules d'anti-acide pour former des comprimés, est également apparue insatisfaisante.

c) le demandeur a découvert que le comprimé selon M. Yen, qu'il soit obtenu à partir de mélanges ou qu'il s'agisse

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

erhebliche Reduktion der Simethicon-Aktivität festzustellen sei (vgl. Rider, J. A., *Current Therapeutic Research*, 1981, 30/6, 1033—1038 und die entsprechende eidesstattliche Versicherung). Erst nach Erkennen der versteckten Unzulänglichkeit der Zusammensetzungen nach Yen habe der erfahrene Pharmazeut die Notwendigkeit einer Verbesserung erkennen und sich notgedrungen sonst technisch überflüssigen und unerwünschten Trennschichtsystemen zuwenden können.

d) In der Druckschrift FR-A-2 077 913 (1), die gastrointestinale Zusammensetzungen offenbare, bei denen das Siliconöl in einer Gelatine-Trennschicht eingeschlossen sei, die von anderen festen gastrointestinalen Wirkstoffen umgeben sei, habe diese Trennschicht die Aufgabe, die getrennte Freisetzung im Darm zu ermöglichen, während der die feste Schicht umgebende Außenmantel verhindern solle, daß das Mittel bereits im Magen freigesetzt werde. Die Lehre dieser Schrift sei unvereinbar mit dem Gedanken, die Silicon-Komponente in einem festen Träger zu absorbieren, da dadurch die die Flüssigkeit einschließende Trennschicht überflüssig würde.

VI. Nach der mündlichen Verhandlung forderte die Kammer den Beschwerdeführer auf, weitere Beweise und Erläuterungen vorzulegen. Diese wurden rechtzeitig eingereicht. Der Beschwerdeführer hat die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der neuen Ansprüche beantragt.

Entscheidungsgründe

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

2. Gegen die derzeitige Fassung der Ansprüche bestehen keine formalen Einwände, da sie von der ursprünglichen Offenbarung hinreichend gestützt sind.

3. Bei der beanspruchten Erfindung ging es darum, im Magen des Patienten neben einer Antacidum-Wirkung eine verbesserte Antiflatulenz-Wirkung zu erzielen. Es war bereits bekannt, daß Simethicon, ein Siliconöl, eine Antiflatulenz-Wirkung hat und auch zusammen mit den üblichen Antacidum-Wirkstoffen, z. B. Aluminium- oder Magnesiumhydroxid und Magnesiumcarbonat, verabreicht werden kann. Man erkannte jedoch sehr bald, daß bei engem Kontakt von Simethicon mit einer Antacidum-Komponente die Freisetzung des Simethicons verzögert oder in gewissem Umfang sogar verhindert wird, weil eine starke Absorption durch die Antacidum-Base erfolgt. Dies wurde durch die reduzierte Antischaumwirkung von Gemengetabletten *in vitro* nachgewiesen (Rezak, M., *J. Pharm. Sci.* 1966, 55, 538-539). Es wird angenommen, daß sich auch *in vivo* die Antiflatu-

expected and substantial reduction of simethicone activity (cf. Rider, J. A., *Current Therapeutic Research*, 1981, 30/6, 1033-1038, and corresponding affidavit). Only after the recognition of the hidden inadequacy of formulations according to Yen was the skilled pharmaceutical practitioner in the position to see the need for improvement and turn reluctantly to the otherwise technically superfluous and undesirable barrier system.

(d) In FR-A-2 077 913 (1), which discloses gastro-intestinal formulations wherein the silicone oil is encapsulated within a gelatinous barrier surrounded by other solid agents active in the gastro-intestinal tract, the purpose of the barrier is to enable separate releases in the intestine and the outermost barrier surrounding the solid layer serves the purpose of preventing release in the stomach. The teaching of the document is inconsistent with the idea of absorbing the silicone component in a solid carrier since this would render the liquid containing barrier superfluous.

VI. After the oral hearing the Board asked for further evidence and explanations from the appellants. These were submitted in due time. The appellants have requested that the decision under appeal should be set aside and the patent be granted on the basis of the new claims.

Reasons for the Decision

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

2. There is no formal objection to the current version of the claims, since it is adequately supported by the original disclosure.

3. The problem with which the claimed invention was concerned was to provide an improved anti-flatulency effect side by side with an antacid effect in the stomachs of patients. It was already well known that simethicone, a silicone oil, has such anti-flatulency activity and that it could also be administered together with the usual antacid agents, such as aluminium or magnesium hydroxide, or magnesium carbonate. Nevertheless it was soon recognised that when simethicone is in intimate contact with an antacid component, its release is delayed or to some extent prevented in consequence of a strong absorption by the antacid bases. This was demonstrated by the reduced de-foaming action of blended tablets *in vitro* (Rezak, M., *J. Pharm. Sci.* 1966, 55, 538-539). It is believed that changes in the anti-flatulency effect *in vivo* are generally correlated with those of the anti-foaming

d'un comprimé multicouches, entraîne encore une baisse inattendue et importante de l'activité du siméthicone (cf. J. A. Rider, *Current Therapeutic Research*, 1981, 30/6, p. 1033 à 1038, et la déclaration sous serment correspondante). Ce n'est qu'une fois reconnu ce vice caché des formulations selon M. Yen que le spécialiste en pharmacologie a pu percevoir la nécessité d'une amélioration et se tourner à contrecœur vers le système à écran, qui apparaissait à d'autres égards techniquement superflu et non souhaitable.

d) Dans le document FR-A-2 077 913 (document n° 1), qui divulgue des formulations gastro-intestinales dans lesquelles l'huile de silicone est emprisonnée au sein d'une capsule de gélatine formant écran, elle-même entourée par d'autres agents solides actifs dans le tractus gastro-intestinal, ledit écran est destiné à permettre des libérations séparées dans l'intestin, et l'écran disposé le plus à l'extérieur, qui enrobe la couche solide, a pour but d'éviter la libération dans l'estomac. L'enseignement qu'apporte ce document est en contradiction avec la solution qui consisterait à absorber le silicone dans un support solide, car dans ce dernier cas l'écran retenant le liquide deviendrait superflu.

VI. Après la procédure orale, la Chambre a demandé au requérant des précisions et des preuves supplémentaires. Ces précisions et ces preuves ont été fournies en temps voulu. Le requérant a demandé que la décision incriminée soit révoquée et que le brevet soit délivré sur la base des nouvelles revendications.

Motifs de la décision

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

2. La version actuelle des revendications ne soulève aucune objection de forme, étant donné qu'elle est dûment étayée par la divulgation initiale.

3. Selon le problème qui avait été posé, l'invention revendiquée visait à produire un effet anti-flatulence amélioré, ainsi qu'un effet anti-acide dans les estomacs des patients. Il était déjà bien connu que le siméthicone, qui est une huile de silicone, possède cette activité anti-flatulence et qu'il pourrait être également administré en association avec les agents anti-acides couramment utilisés, tels que l'hydroxyde d'aluminium ou de magnésium, ou le carbonate de magnésium. Toutefois on s'est très vite aperçu que lorsque le siméthicone est en contact intime avec un composant anti-acide, sa libération est retardée ou dans une certaine mesure empêchée du fait d'une forte absorption par les bases anti-acides, ainsi que l'a démontré la baisse *in vitro* de l'activité anti-mousse de comprimés obtenus à partir de mélanges (cf. M. Rezak, *J. Pharm. Sci.* 1966, 55, p. 538 et 539). On estime que

* Übersetzung.

* Official text

* Traduction.

lenz-Wirkung im allgemeinen mit der Antischaumwirkung ändert.

4. Zwar hätte man das Problem ohne weiteres dadurch lösen können, daß die flüssige Simethicon-Komponente wie bei den bekannten gastrointestinalen Zusammensetzungen nach der Entgegenhaltung 1 durch eine Trennschicht von dem festen Antacidum getrennt wird; die Entwicklung im Stand der Technik ging jedoch dahin, solche Trennschichten zu vermeiden, da diese in der Herstellung aufwendig sind. Man zog es vor, Simethicon mit einer großen Menge eines Trägerstoffes zu kombinieren, der die Migration und die Absorption durch das Antacidum verhindern sollte. Nach Yen (2) wird Organopolysiloxanöl, d. h. die Simethicon-Komponente, an der Oberfläche von Lactose, Sorbit, Saccharose oder eines anderen geeigneten Trägers reversibel adsorbiert. Das Granulat dieses Stoffes wird unter Beimengung von Antacidum-Granulat tablettiert. Die Möglichkeit, diese Stoffe in einer Tablette in aneinander angrenzenden Schichten anzuordnen, wurde ebenfalls ausdrücklich erwähnt, wenn auch der Kompression der Granulatmischung der Vorzug gegeben wurde.

5. Gemäß dem Vorbringen des Beschwerdeführers haben Versuche mit handelsüblichen Erzeugnissen gezeigt, daß weder die Ein- noch die Mehrschichtversion der Zusammensetzung nach Yen nach normaler Lagerung noch befriedigend ist. Die Mehrschichttypen, die ebenfalls auf dem Markt erhältlich sind, zeigten nach längerer Lagerung eine erheblich verminderte Antischaumwirkung im Vergleich zu der mit einer Trennschicht versehenen Tablette, die Gegenstand der streitigen Erfindung ist (vgl. Rider, J. A., Current Therapeutic Research, 1981, 30/6, 1033-1038 und Riders eidesstattliche Versicherung). Die Modifikation führt zu einer auffallenden Wirkungsverbesserung, obwohl die Dargebietung des an der mindestens 20- bis 40fachen Menge Lactose adsorbierten festen Simethicons zusammen mit Stärke und anderen Trägerstoffen hätte ausreichen müssen, um Migration und Wirkungsverlust zu verhindern. Da dies der Zweck des Yen-Patents war, bestand insbesondere bei der Mehrschichttablette, bei der die Berührungsfläche zwischen den beiden Materialien an sich sehr gering ist, kein Grund dafür, die Wirksamkeit der Trennung anzuzweifeln. Die in der streitigen Anmeldung beanspruchten modifizierten Tabletten sind daher neu und weisen dank der eingeschobenen Trennschicht eine verbesserte Wirkung auf.

6. Die Entdeckung einer bisher unerkannten Aufgabe kann unter bestimmten Umständen zu einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend

effect.

4. Although one obvious solution of the problem would have been to separate the liquid simethicone component from the solid antacid with a barrier, as it is done in the known gastro-intestinal formulations according to prior document (1), the trend in the art was to avoid barriers, which are cumbersome to manufacture. It was preferred to combine simethicone with a great excess of a carrier which was to prevent migration and absorption by the antacid. According to Yen (2) the organo-poly-siloxane oil, e.g. the simethicone component, is reversibly adsorbed on the surface of lactose, sorbitol, sucrose or other suitable carrier. The granules of such material are tabletted in admixture with granules of antacid. The possibility of forming continuous layers from such materials in a single tablet was also expressly mentioned, although the compression of the admixture of granules was preferred.

5. According to the submissions of the appellants, appropriate tests with commercial products revealed that neither the admixed nor even the layered version of the Yen-type formulation was satisfactory after normal storage. The layered varieties which were also obtainable on the market, showed a substantially reduced anti-foaming activity in comparison with a tablet after prolonged storage containing a barrier according to the application under appeal (cf. Rider J. A., Current Therapeutic Research, 1981, 30/6, 1033-1038 and affidavit by Rider). The modification provides a striking difference in performance, although the presentation of simethicone in a solid adsorbed form on at least 20 to 40 times the quantity of lactose together with starch and other carriers should have been sufficient to prevent migration and inactivation. In view of the fact that this was the object of the Yen patent, there was no reason to assume that an effective separation had not been achieved, particularly with the layered tablet where the interface between the two materials is itself minimised. The modified tablets claimed in the present application are therefore novel, and show, in consequence of the inserted barrier, an improved performance.

6. The discovery of a yet unrecognised problem may, in certain circumstances, give rise to patentable subject-matter in spite of the fact that the claimed solution is retrospectively trivial and in itself obvious ("problem inventions"). For

les modifications in vivo de l'effet anti-foamulente sont en général en corrélation avec celles de l'effet anti-mousse.

4. Bien qu'une solution évidente à ce problème eût été de séparer par un écran le siméthicone liquide de l'antacide solide, comme c'est le cas dans les formulations gastro-intestinales selon le document n° 1, antérieur à la demande, la tendance qui prévalait dans l'état de la technique était d'éviter les écrans, qui sont malaisés à réaliser. On préférait combiner le siméthicone avec un large excès d'un support destiné à empêcher la migration et l'absorption par l'antacide. Selon M. Yen (document n° 2), l'huile d'organopolysiloxane, par exemple le siméthicone, est adsorbée de manière réversible sur la surface du lactose, du sorbitol, du saccharose ou de tout autre support approprié. Les granules de cette huile adsorbée sur support sont mis en comprimés, en mélange avec des granules d'anti-acide. La possibilité de former des couches contiguës de ces substances dans un comprimé avait également été mentionnée expressément, bien que la compression du mélange de granulés ait été la solution préférée.

5. Selon le requérant, des essais appropriés effectués avec des produits du commerce ont révélé que ni la version en mélange ni même la version multicouches de la formulation de type Yen n'était satisfaisante après stockage normal. Les comprimés multicouches qui existaient également sur le marché présentaient une activité anti-mousse nettement réduite, par comparaison avec celle obtenue après stockage prolongé avec un comprimé comportant un écran comme celui revendiqué dans la demande qui fait l'objet du recours (cf. J. A. Rider, Current Therapeutic Research, 1981, 30/6, p. 1033 à 1038 et la déclaration sous serment correspondante). La modification apportée par le requérant conduit à une différence sensible dans les performances, bien que la présentation de siméthicone sous forme adsorbée solide sur au moins 20 à 40 fois son poids en lactose, avec en outre de l'amidon et d'autres substances, aurait dû suffire pour empêcher la migration et l'inactivation. Etant donné que c'était l'objet même du brevet délivré à M. Yen, il n'y avait aucune raison de penser à l'époque qu'il n'y avait pas eu séparation effective, en particulier avec le comprimé multicouches dans lequel l'interface entre les deux substances est elle-même réduite au minimum. Les comprimés modifiés revendiqués dans la présente demande sont donc nouveaux, et présentent une performance améliorée du fait de l'écran qui a été introduit.

6. La découverte d'un problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si en elle-même la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente ("inventions de problème"). Par

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

erscheint ("Aufgabenerfindungen"). So sind z. B. die sogenannten Analogieverfahren in der Chemie nur gewährbar, wenn die Aufgabe, d. h. die Notwendigkeit, bestimmte patentierbare Erzeugnisse als Verfahrenswirkung zu erzielen, nicht bereits Bestandteil des Stands der Technik ist. Schließt jedoch die Modifikation einer bekannten Vorrichtung keine echte Entscheidung zugunsten einer eindeutig gewünschten Verbesserung ein, befindet sich also der Fachmann zwangsläufig in einer "Einbahn-Situation", so muß die zusätzliche Erzielung eines bisher unerwarteten "Extra"- oder Nebeneffekts, der als Lösung einer bisher unbekannteren Aufgabe ausgelegt werden kann, nicht unbedingt ausschlaggebend für die Patentierbarkeit sein (vgl. "Elektromagnetischer Schalter/Allan-Bradley", T 21/81, ABI. EPA 1983, 15-21).

7. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit der in der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagenen Modifikation der bekannten Mehrschichttablette geht es nicht darum, ob der Fachmann eine Trennschicht zwischen die Schichten hätte legen können, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hätte. Da die Tablette nach Yen allem Anschein nach und in Anbetracht ihrer Vermarktung eine befriedigende Lösung für das Problem der unerwünschten Migration bot, mußte die Hinzufügung einer Trennschicht überflüssig und technisch völlig sinnlos erscheinen. Angesichts der Erkenntnis, daß eine Trennschicht doch einen wesentlichen Effekt mit sich bringt, war das Ergebnis nicht vorhersehbar, und die beanspruchte Modifikation weist aus diesem Grund eine erfinderische Tätigkeit auf.

8. Die vorstehenden Überlegungen gelten unter der Bedingung, daß der Mangel der Yen-Tablette am Prioritätstag der Anmeldung nicht Teil des Stands der Technik war. Andernfalls hätte der erfahrene Fachmann keine andere Wahl gehabt, als eine Trennschicht gegen die berichtete unerwünschte Migration in der Zusammensetzung vorzuschlagen. Dies wäre ebenso naheliegend gewesen wie die Trennung des flüssigen, unadsorbierten Simethicons von der Antacidum-Komponente durch eine Trennschicht gemäß der Lehre der sehr naheliegenden gastrointestinalen Zusammensetzung aus der Entgegenhaltung 1. Die Prüfungsabteilung hat die fehlende Patentierbarkeit einer solchen Maßnahme richtig erkannt, da das Verhalten flüssigen Simethicons bereits bekannt war. Dies kann jedoch nicht für das an einen Träger adsorbierte Simethicon gelten, wenn die damit verbundene Aufgabe nicht zum allgemeinen Wissensstand gehört. Umgekehrt folgt daraus aber auch, daß die Modifikation des mit einer Trennschicht versehenen

instance the so-called analogy processes in chemistry are only claimable as long as the problem, i.e. the need to provide certain patentable products as their effect, is not yet within the state of the art. It appears, however, that whenever the modification of a known device involves no real choice in the direction of a clearly desired improvement, i.e. the skilled man is in an inevitable "one-way-street" situation, the additional provision of a yet unsuspected "bonus" or side effect, which may be interpreted as a solution of a yet unknown problem, should not necessarily be decisive for patentability (cf. "Electromagnetically operated switch/Allan-Bradley, T 21/81, OJ 1983/1, pages 15-21).

7. The question regarding the inventive step, in relation to the modification of the layered tablet of the state of the art as suggested by the present applicants, is not whether the skilled man could have inserted a barrier between the layers but whether he would have done so in expectation of some improvement or advantage. Since the Yen tablet was, on the face of it and from what was assumed in view of its commercialisation, a satisfactory answer to the problem of undesirable migration, the addition of a barrier would have appeared superfluous, wasteful and devoid of any technical effect. In view of the recognition that a barrier has, after all, a substantial effect, the outcome was not predictable and the claimed modification involves an inventive step on this basis.

8. The above considerations are conditional on the fact that the deficiency of the Yen tablet was not in the state of the art at the priority date of the application. Otherwise the skilled practitioner would have had practically no other choice but to suggest a barrier against the reported undesirable migration in the composition. This would have been as obvious as the isolation of a liquid, unadsorbed, simethicone from the anti-acid component with a barrier following the teaching of the very close gastrointestinal formulation disclosed in document (1). The Examining Division correctly recognised the unpatentability of such a measure since the behaviour of liquid simethicone was already well known. But the same should not apply to simethicone adsorbed on a carrier as long as the problem associated with it is not public knowledge. Conversely it also follows that the modification of the barrier-containing system of document (1) by the adsorption of the liquid on a carrier 20 to 40 times the quantity thereof cannot be envisaged

exemple, les procédés dits par analogie en chimie ne peuvent être revendiqués que dans la mesure où le problème, c'est-à-dire la nécessité d'obtenir, en tant qu'effet de ces procédés, certains produits brevetables, ne fait pas encore partie de l'état de la technique. Il apparaît cependant que chaque fois que la modification d'un dispositif connu n'implique pas de véritable choix en faveur d'un perfectionnement présenté clairement comme souhaitable, c'est-à-dire lorsque l'homme du métier est dans une situation "à sens unique", à laquelle il ne peut échapper, le fait qu'un effet "en prime" ou effet secondaire insoupçonné jusqu'alors, qui peut être interprété comme constituant la solution d'un problème jusqu'ici inconnu, ait été obtenu en plus ne devrait pas constituer nécessairement un critère décisif de la brevetabilité (cf. la décision T 21/81 "Contacteur électromagnétique/Allan-Bradley", publiée dans le JO n° 1/1983, p. 15 à 21).

7. La question de l'activité inventive, en relation avec la modification apportée selon le demandeur au comprimé multicouches appartenant à l'état de la technique, ne se ramène donc pas à la question de savoir si l'homme du métier aurait pu introduire un écran entre les couches; ce qu'il s'agit de savoir, c'est s'il l'aurait introduit parce qu'il en escomptait un perfectionnement ou un avantage quelconque. Etant donné qu'à première vue, le comprimé selon M. Yen, d'après ce que l'on pouvait supposer compte tenu de sa commercialisation, apportait une réponse satisfaisante au problème de la migration indésirable, l'adjonction d'un écran serait apparue superflue, anti-économique et privée de tout effet technique. Du fait qu'il a été découvert qu'un écran a en fin de compte un effet essentiel, le résultat n'était pas prévisible, et la modification revendiquée implique pour cette raison une activité inventive.

8. Les considérations ci-dessus supposent que l'imperfection du comprimé selon M. Yen n'était pas connue dans l'état de la technique à la date de priorité de la demande. Dans le cas contraire, l'homme du métier n'aurait eu pratiquement d'autre choix que de suggérer un écran pour interdire dans la composition la migration indésirable qui avait été signalée, ce qui aurait été une solution aussi évidente que celle qui consiste à séparer à l'aide d'un écran un siméthicone liquide, non adsorbé, d'avec le composant anti-acide, comme l'enseigne la formulation gastro-intestinale très proche divulguée dans le document n° 1. La Division d'examen a reconnu à juste titre la non-brevetabilité d'une telle solution, étant donné que le comportement du siméthicone liquide était déjà bien connu. Mais il ne saurait en être de même pour du siméthicone adsorbé sur un support, tant que le problème auquel il a été associé dans ce cas n'est pas connu du public. A l'inverse, il s'ensuit également qu'il n'est pas possible d'envisager, à partir de ce qu'en-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Systems nach der Entgegenhaltung 1 durch Adsorption der Flüssigkeit an der 20- bis 40fachen Menge eines Trägers der Lehre dieser Entgegenhaltung nicht entnommen werden kann, ohne daß man die Zusammensetzung stark verändert und die dann sinnlos gewordene Trennschicht wegläßt.

9. Ob die Entdeckung einer echten technischen Aufgabe auch bei Tabletten gegeben ist, bei denen Simethicon an Träger adsorbiert und dann unter Beimengung eines Antacidums oder als gesonderte Schicht mit einem Antacidum tablettiert wird, hängt davon ab, ob der Schaumtest als eindeutiges Anzeichen für eine Antiflatulenz-Wirkung im Magen gewertet werden kann, Tabletten sind für den Gebrauch in vivo gedacht, und In-vitro-Tests sind technisch nicht unbedingt relevant, es sei denn, daß sie Anzeichen für die Beseitigung oder Verminderung der Flatulenz ergeben. Da der vermutete Zusammenhang durch die angegebenen Literaturstellen gestützt wird, geht die Kammer davon aus, daß eine erfinderische Tätigkeit für die beanspruchten Tabletten glaubhaft nachgewiesen worden ist.

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

1. Die Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 20. Juli 1982 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein europäisches Patent zu erteilen:

1. Beschreibung:

Seiten 1, 2, 4 und 10 (neue Seite 9) der ursprünglich eingereichten Patentanmeldung;

Seiten 3, 6 und 10, eingegangen am 5. März 1984 mit Schreiben vom 2. März 1984;

Seiten 5, 7, 8 und 11, eingegangen am 10. März 1984 mit Schreiben vom 8. März 1984.

2. Ansprüche:

Ansprüche 1 bis 5 (Seite 1), eingegangen am 10. März 1984 mit Schreiben vom 8. März 1984;

Anspruch 6 (Seite 2), eingegangen am 5. März 1984 mit Schreiben vom 2. März 1984.

3. Zeichnungen:

Seite 1/1 (Abb. 1 bis 3), eingegangen am 10. März 1984 mit Schreiben vom 8. März 1984.

from the teaching of the citation without distorting the formulation and removing the barrier which would have lost its purpose.

9. Whether or not the discovery of a real technical problem was at hand in respect of tablets which contain simethicone adsorbed on carriers and then tabletted in admixture or separate layers with antacid depends on the reliability of the anti-foam test as a true indicator of the anti-flatulency action in the stomach. Tablets are for in vivo use and in vitro tests have no necessary technical relevance unless indicative of removing or alleviating the problem of flatulency. In view of the support for the assumed correlation in the literature cited in the case so far, the Board accepts that an inventive step has been credibly established for the claimed tablets.

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

1. The decision of the Examining Division dated 20 July 1982 is set aside.

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

(1) Description:

Pages 1, 2, 4 and 10 (renumbered as 9) of the original patent application;

Pages 3, 6 and 10, received on 5 March 1984 with letter of 2 March 1984;

Pages 5, 7, 8 and 11, received on 10 March 1984 with letter of 8 March 1984.

(2) Claims:

Nos. 1 to 5 (Page 1), received on 10 March 1984 with letter of 8 March 1984;

No. 6 (page 2), received on 5 March 1984 with letter of 2 March 1984.

(3) Drawings:

Page 1/1 (Figs. 1 to 3), received on 10 March 1984 with letter of 8 March 1984.

seigne le document n° 1, de modifier le système à écran dudit document par adsorption du liquide sur un support en quantité 20 à 40 fois supérieure, sans que cette modification n'entraîne une altération de la formulation et ne conduise à éliminer l'écran, qui aurait perdu sa raison d'être.

9. La fiabilité du test anti-mousse comme indicateur exact de l'action anti-flatulence exercée dans l'estomac est indispensable pour pouvoir apprécier si un problème technique réel avait ou non été découvert dans le cas des comprimés contenant du siméthicone adsorbé sur des supports, puis compressé en comprimés avec un anti-acide, en mélange ou en couches séparées. Les comprimés sont destinés à un usage in vivo et des essais in vitro ne sont pas nécessairement pertinents du point de vue technique, à moins qu'ils n'indiquent l'élimination ou l'atténuation de la flatulence. Etant donné que la corrélation supposée se trouve confirmée par les documents cités jusqu'ici dans la présente espèce, la Chambre admet qu'une activité inventive a été établie de manière crédible pour les comprimés revendiqués.

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

1. La décision de la Division d'examen en date du 20 juillet 1982 est révoquée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour délivrance d'un brevet européen sur la base des documents suivants:

1) description:

pages 1, 2, 4, et 10 (=9 dans la nouvelle pagination) de la demande de brevet initiale;

pages 3, 6 et 10, jointes à la lettre du 2 mars 1984, reçue le 5 mars 1984; pages 5, 7, 8 et 11, jointes à la lettre du 8 mars 1984, reçue le 10 mars 1984.

2) revendications:

nos 1 à 5 (page 1), jointes à la lettre du 8 mars 1984, reçue le 10 mars 1984;

no 6 (page 2), jointe à la lettre du 2 mars 1984, reçue le 5 mars 1984.

3) dessins:

page 1/1 (figures 1 à 3), jointe à la lettre du 8 mars 1984, reçue le 10 mars 1984.

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 27. April 1984 über die Verwaltungsgebühr für eine Direktanfrage an das europäische Patentregister

1. Mit Wirkung ab 1. Januar 1984 wird die im Gebührenverzeichnis in Abschnitt 2.1, Position 12.2 aufgeführte Verwaltungsgebühr für eine Anfrage an das europäische Patentregister mittels Direktzugriffs nur noch für Anfragen erhoben, die pro Teilnehmer und Kalenderjahr die Zahl 20 übersteigen.

2. Abschnitt 2.1, Position 12.2 des Gebührenverzeichnisses wird daher wie folgt ergänzt:

"12.2 Gebühr pro Anfrage (ab der 21. Anfrage pro Kalenderjahr) ..."

Erinnerung: Hinweis zur Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen und Patente*

1. An das EPA zu zahlende Jahresgebühren

Für die europäische Patentanmeldung sind für das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, an das EPA Jahresgebühren (nach Artikel 2 Nr. 4 der Gebührenordnung) zu zahlen (Artikel 86 Absatz 1 EPÜ). Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren an das EPA ("europäische" Jahresgebühren) endet mit der Zahlung der Jahresgebühr, die für das Jahr fällig ist, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht wird (Artikel 86 Absatz 4 EPÜ). Wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bereits im zweiten Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, bekanntgemacht, so entsteht gegenüber dem Europäischen Patentamt keine Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebühren.

2. An die nationalen Behörden zu zahlende Jahresgebühren

"Nationale" Jahresgebühren für das europäische Patent können von den nationalen Behörden für jene Jahre erhoben werden, die an das Jahr anschließen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents bekanntgemacht wird (Art. 141 EPÜ). Wird der Hinweis auf die Erteilung des europäischen Patents beispielsweise im zweiten Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, bekanntgemacht, so können von den nationalen Behörden Jahresgebühren für das dritte und jedes folgende Jahr erhoben werden. Erfolgt der Hinweis im

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Notice of the President of the EPO dated 27 April 1984 concerning the administrative fee per inquiry made direct to the Register of European Patents

1. From 1 January 1984 the administrative fee per inquiry made direct to the Register of European Patents, listed in Section 2.1, No. 12.2 of the Schedule of fees, will be charged only for inquiries exceeding 20 per subscriber and calendar year.

2. Section 2.1, No. 12.2, of the Schedule of fees is therefore amended to read:

"12.2 Fee per inquiry (from the 21st inquiry per calendar year) ..."

Reminder: Instructions for paying renewal fees for European patent applications and patents*

1. Renewal fees to be paid to the EPO

Renewal fees (under Article 2, n° 4 of the Rules relating to Fees) for the European patent application are payable to the EPO (Article 86, paragraph 1 EPC) for the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. The obligation to pay renewal fees to the EPO ("European" renewal fees) shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of that year in which the mention of the grant of the European patent is published (Article 86, paragraph 4 EPC). If the mention of the grant of the European patent is already published in the second year, calculated from the date of filing, there is no obligation vis-à-vis the European Patent Office to pay the renewal fees.

2. Renewal fees to be paid to the national authorities

"National" renewal fees for the European patent may be levied by the national authorities for those years, which follow the year in which the mention of the grant of the European patent is published (Article 141 EPC). For example if the mention of the grant of the European patent is published in the second year, calculated from the date of filing, the national authorities may levy renewal fees for the third year and each subsequent year. If the mention of the grant is effected in the third year, renewal fees for the fourth and

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communication du Président de l'OEB en date du 27 avril 1984 relative à la taxe d'administration pour l'accès direct au Registre européen des brevets

1. Avec effet au 1er janvier 1984, la taxe d'accès direct au Registre européen des brevets figurant au paragraphe 2.1, poste 12.2 du barème des taxes n'est perçue qu'à partir de la 21^e demande de renseignement par usager et par année civile.

2. En conséquence, le paragraphe 2.1, poste 12.2 du barème des taxes se lira comme suit:

"12.2 Taxe pour chaque demande de renseignement (à partir de la 21^e demande de renseignement par année civile) ..."

Rappel: Avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens*

1. Taxes annuelles qui doivent être payées à l'OEB

Pour la demande de brevet européen, des taxes annuelles (conformément à l'article 2, point 4 du règlement relatif aux taxes) doivent être payées à l'OEB pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes (article 86, paragraphe 1 de la CBE). Aucune taxe annuelle n'est plus exigible par l'OEB (taxes annuelles "européennes") après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (article 86, paragraphe 4 de la CBE). Si ladite mention est déjà publiée au cours de la deuxième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, le paiement de taxes annuelles n'est pas exigible par l'Office européen des brevets.

2. Taxes annuelles qui doivent être payées aux offices nationaux

Les taxes annuelles "nationales" dues au titre du brevet européen peuvent être perçues par les offices nationaux pour les années suivant celle au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen (article 141 de la CBE). Si ladite mention est publiée, par exemple, au cours de la deuxième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, les taxes annuelles pour la troisième année et pour chacune des années suivantes peuvent être perçues par les offices nationaux. Si elle est

* ABI. 4 1980. S 100

* OJ 4 1980 p. 101

* OJ 4 1980 p. 102.

ritten Jahr, so sind für das vierte und jedes folgende Jahr Jahresgebühren an die nationalen Behörden zu zahlen.

each subsequent year are to be paid to the national authorities.

publiée au cours de la troisième année, les taxes annuelles seront payées aux offices nationaux pour la quatrième année et pour chacune des années suivantes.

3. Beispiele

Die folgenden Beispiele A—E sind Fallbeispiele. Den Beispielen liegt eine europäische Anmeldung mit dem Anmeldetag vom 2. Juni 1978 zugrunde. Die "Patentjahre" (Artikel 86 Absatz 1, Artikel 141 Absatz 1 EPÜ) beginnen und enden jeweils wie folgt:

3. Examples

The following examples are case examples. The examples are based on a European patent application where the date of filing is 2 June 1978. The "patent years" (Article 86, paragraph 1; Article 141, paragraph 1 EPC) start and end at the following dates:

3. Exemples

Les exemples A à E ci-après sont des exemples de cas. Ils se rapportent à une demande de brevet européen dont la date de dépôt est le 2 juin 1978. Les "années/brevet" (article 86, paragraphe 1 et article 141, paragraphe 1 de la CBE) commencent et s'achèvent aux dates suivantes:

Patentjahr:	Beginn:	Ende:	Patent year	Start	End	Année/brevet:	Début:	Fin:
1. Patentjahr	2.6.1978	2.6.1979	1st patent year	2.6.1978	2.6.1979	1ère année/brevet	2.6.1978	2.6.1979
2. Patentjahr	3.6.1979	2.6.1980	2nd patent year	3.6.1979	2.6.1980	2ème année/brevet	3.6.1979	2.6.1980
3. Patentjahr	3.6.1980	2.6.1981	3rd patent year	3.6.1980	2.6.1981	3ème année/brevet	3.6.1980	2.6.1981
4. Patentjahr	3.6.1981	2.6.1982	4th patent year	3.6.1981	2.6.1982	4ème année/brevet	3.6.1981	2.6.1982
20. Patentjahr	3.6.1997	2.6.1998	20th patent year	3.6.1997	2.6.1998	20ème année/brevet	3.6.1997	2.6.1998

Die unterschiedlichen Fristen in den Spalten 3-5 ergeben sich aus dem jeweiligen Tag der Bekanntmachung des Hinweises im Patentblatt (Artikel 97 Absatz 4 EPÜ) in Spalte 2.

The varying deadlines in columns 3-5 are related to the actual date of the publication of the mention in the European Patent Bulletin (Article 97, paragraph 4 EPC) in column 2.

Les délais indiqués dans les colonnes 3 à 5 varient en fonction de la date de publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets telle qu'indiquée dans la colonne 2 (article 97, paragraphe 4 de la CBE).

1	2	3	4	5
		"europäische" Jahresgebühren "European" renewal fees Taxes annuelles "européennes"		"nationale" Jahresgebühren "National" renewal fees Taxes annuelles "nationales"
Beispiele (Anmeldetag 2.6.78)	Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt (Art. 97 Abs. 4)	Fälligkeit der "europäischen" Jahresgebühren (R. 37 Abs. 1)	Zahlbar mit 10% Zuschlag bis (Art. 86 Abs. 2 GebO Art. 2 Nr. 5)	(Patentjahre, für die "nationale" Jahresgebühren zu zahlen sind)
Examples (Date of filing 2.6.78)	Publication of the mention of the grant in the European Patent Bulletin (Art. 97, para. 4)	Date when the "European" renewal fees are due (R. 37, para. 1)	To be paid with a 10% additional fee up to: (Art. 86, para. 2, Rules relating to Fees Art. 2, No. 5)	(Patent years for which the "national" renewal fees are to be paid)
Exemples (Date de dépôt 2 juin 1978)	Publication de la mention de délivrance au Bulletin européen des brevets (article 97, paragraphe 4)	Echéance des taxes annuelles "européennes" (règle 37, paragraphe 1)	A acquitter avec une surtaxe de 10% (article 86, paragraphe 2 de la CBE et article 2, point 5 du règlement relatif aux taxes jusqu'au	(Années/brevet pour lesquelles les taxes "nationales" doivent être payées)
A	13.2.1980	—	—	(3.6.80-2.6.81) ab 3. Patentjahr from the 3rd patent year à partir de la 3ème année/brevet
B	2.6.1980	—	—	(3.6.80-2.6.81) ab 3. Patentjahr from the 3rd patent year à partir de la 3ème année/brevet
C	18.6.1980	30.6.1980 (3. Jahresgebühr) (3rd renewal fee) (taxe annuelle pour la 3ème année)	30.12.1980	(3.6.81-2.6.82) ab 4. Patentjahr from the 4th patent year à partir de la 4ème année/brevet
D	2.7.1980	30.6.1980 (3. Jahresgebühr) (3rd renewal fee) (taxe annuelle pour la 3ème année)	30.12.1980	(3.6.81-2.6.82) ab 4. Patentjahr from the 4th patent year à partir de la 4ème année/brevet
E	3.6.1981	30.6.1981 (4. Jahresgebühr) (4th renewal fee) (taxe annuelle pour la 4ème année)	30.12.1981	(3.6.82-2.6.83) ab 5. Patentjahr from the 5th patent year à partir de la 5ème année/brevet

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**

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

Änderungen/ Amendments / Modifications

Harders, Gerhard (DE)
Stettiner Strasse 2
D—6367 Karben 6

Kalkoff, Heinz-Dieter (DE)
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Flasskuhle 6
Postfach 24 48
D 5810 Witten

Pretzell, Hellmut (DE)
Donastrasse 24
D 8000 München 80

Strasse, Joachim (DE)
Patentanwälte Dipl.-Ing. Joachim Strasse
Dipl.-Phys. Dr. Hans-Herbert Stoffregen
Zweibrückenstrasse 17
D—8000 München 2

Wiensz, Klaus (DE)
Woldsenstrasse 19
D—2250 Husum

Wrede, H.(DE)
Patentanwälte Wenzel & Kalkoff
Flasskuhle 6
Postfach 24 48
D—5810 Witten

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

Burtin, Jean-François (FR)
Laboratoires Bouchara
8, rue Pastourelle
F—75003 Paris

Jacquard, Philippe Jean-Luc (FR)
S.P.I.D.
209, rue de l'Université
F—75007 Paris

Löschungen/ Deletions / Radiations

Delaire, Marc (FR)—R. 102(1)
Kodak-Pathé
Département des Brevets et Licences
30, rue des Vignerons
BP 60
F—94302 Vincennes Cedex

Dupas, Marie-Cécile (FR)—R. 102 (1)
Cabinet André Netter
40, rue Vignon
F—75009 Paris

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

Garrone, Fernando (IT)
Internazionale Brevetti s.r.l.
Via Brentano, 2
I—20121 Milano

Liechtenstein**Eintragungen / Entries / Incriptions**

Wildi Roland (CH)
Heiligkreuz 18
FL---9490 Vaduz

Schweiz / Switzerland / Suisse**Löschungen / Deletions / Radiations**

Oeschger, Wilfried (CH)—R. 102 (1)
Patentabteilung CIBA-GEIGY AG
CH—4002 Basel

Wildi, Roland (CH) — cf. FL

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

Gulliksson, Jonas (SE)
Ström & Gulliksson AB
Studentgatan 1
P.O. Box 4188
S—203 13 Malmö

Ström, Tore (SE)
Ström & Gulliksson AB
Studentgatan 1
P.O. Box 4188
S—203 13 Malmö

Wiedemann, Bernd (SE)
AB Dahls Patentbyrå
Sturegatan 4
S—114 35 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Lindén, Jan-Gunnar S. (SE)†
AB Stockholms Patentbyrå
Box 3129
S—103 62 Stockholm

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

Burt, Roger James (GB)
Imperial Chemical Industries PLC
Legal Department: Patents
P.O. Box 6
Bessemer Road
GB—Welwyn Garden City, Herts AL7 1 HD

Gaskin, John Shield (GB)
United Kingdom Atomic Energy Authority
11 Charles II Street
GB—London SW1Y4QP

Michaels, Peter Albert (GB)
34 Marsh Road
GB—Pinner, Middlesex HA5 5NQ

Oulton, Richard John (GB)
24 Chantreys Drive
GB—Elloughton, North Humberside HU15 1LH

Read, Matthew Charles (GB)
Venner Shipley & Co.
368 City Road
GB—London EC1V 2QA

Virr, Dennis Austin (GB)
Urquhart-Dykes Et Lord
New Exchange Buildings
Queen's Square
GB—Middlesbrough, Cleveland TS2 1 AB

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN**Bundesrepublik Deutschland****Gesetzgebung****Deutsches Patentamt****Mitteilung Nr. 4/84**

des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 8. Februar 1984 über die Zustellung des Erstbescheids und den Nachweis der Verfahrensbevollmächtigung bei Übernahme der Verwaltung eines europäischen Patents durch das Deutsche Patentamt

Vertreterbestellungen für das Verfahren vor dem Europäischen Patentamt erstrecken sich nicht gleichzeitig auch auf die Vertretung im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt. Hierfür ist vielmehr der Nachweis einer Bevollmächtigung als Vertreter im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt erforderlich.

Die Mitteilung des deutschen Aktenzeichens eines europäischen Patents mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erfolgt in der Regel sechs Wochen vor der Veröffentlichung der Patenterteilung im Europäischen Patentblatt. Die Zustellung dieses Erstbescheids an den Vertreter bzw. an den Zustellungsbevollmächtigten kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, daß die Vollmacht gemäß § 18 Abs. 1 der Verordnung über das Deutsche Patentamt vom 5. Sept. 1968 spätestens bis zu diesem Zeitpunkt beim Deutschen Patentamt eingereicht wird; andernfalls erfolgt die Zustellung an den Anmelder.

Wird die Vollmacht vor der Zustellung des Erstbescheids eingereicht, dann sind sowohl das Aktenzeichen der europäischen Patentanmeldung (EP-Akz) als auch die Veröffentlichungsnummer (EP-VN) anzugeben. Wird die Vollmacht erst nach der Zustellung des Erstbescheids eingereicht, so ist stets das deutsche Aktenzeichen anzugeben. Es kann gegebenenfalls durch Rückfrage beim Anmelder oder Abfrage der vom Deutschen Patentamt geführten Rolle unter dem EP-Akz oder der EP-VN ermittelt werden.

Ist beim Deutschen Patentamt eine allgemeine Vollmacht hinterlegt, so ist für jedes übernommene europäische Patent gesondert durch eine schriftliche Mitteilung auf die hinterlegte allgemeine Vollmacht unter Angabe der Hinterlegungsnummer hinzuweisen.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES**Federal Republic of Germany****Legislation****German Patent Office****Notice No. 4/84**

of the President of the German Patent Office dated 8 February 1984, concerning the first communication and proof of authorisation to act in proceedings where administration of a European patent is taken over by the German Patent Office

The appointment of a representative to act in proceedings before the European Patent Office does not extend simultaneously to representation in proceedings before the German Patent Office. For this, proof of authorisation to act as a representative before the German Patent Office is necessary.

The German reference number given to a European patent with effect in the Federal Republic of Germany is usually communicated six weeks before the grant of the patent is published in the European Patent Bulletin. This first communication can be notified to the representative or person authorised to receive notifications only if the authorisation pursuant to Article 18 (1) of the Regulation on the German Patent Office dated 5 September 1968 has been filed with the German Patent Office by then; otherwise the notification will be communicated to the applicant.

If the authorisation is filed before notification of the first communication, both the European patent application number and publication number must be given. If the authorisation is not filed until after notification of the first communication, the German reference number must always be given. It may be obtained either from the applicant or by consulting the register maintained by the German Patent Office via the European patent application number or publication number.

If a general authorisation has been filed with the German Patent Office, a written communication indicating the general authorisation and its filing number must be sent separately for each European patent taken over.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS**République fédérale d'Allemagne****Législation****Office allemand des brevets****Communiqué n° 4/84**

du Président de l'Office allemand des brevets en date du 8 février 1984, relatif à la signification de la première notification et à la production du pouvoir requis lorsque la gestion d'un brevet européen est prise en charge par l'Office allemand des brevets

La constitution de mandataire aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets ne s'étend pas simultanément à la représentation au cours de la procédure devant l'Office allemand des brevets. Pour cette dernière, en effet, il est nécessaire de produire un pouvoir de mandataire près l'Office allemand des brevets.

La communication du numéro allemand attribué à un brevet européen ayant effet en République fédérale d'Allemagne est notifiée en principe six semaines avant la publication de la mention de la délivrance du brevet dans le Bulletin européen des brevets. La signification de cette première notification au mandataire ou à la personne habilitée à recevoir une signification ne peut être effectuée qu'à la condition que le pouvoir ait été déposé à cette date au plus tard auprès de l'Office allemand des brevets, conformément à l'article 18, paragraphe 1 du Règlement relatif à l'Office allemand des brevets du 5 septembre 1968; dans le cas contraire, la signification est faite au demandeur.

Si le pouvoir est déposé avant la signification de la première notification, il y a lieu d'indiquer le numéro de dépôt et le numéro de publication de la demande de brevet européen. Si le pouvoir n'est déposé qu'après la signification de la première notification, il convient d'indiquer toujours le numéro allemand. Celui-ci peut être obtenu, le cas échéant, auprès du demandeur ou en consultant le registre tenu par l'Office allemand des brevets sur la base du numéro de dépôt ou du numéro de publication de la demande de brevet européen.

Si un pouvoir général est déposé auprès de l'Office allemand des brevets, son numéro de dépôt devra être communiqué séparément par écrit pour chaque brevet pris en charge.

Österreich Rechtsprechung

Entscheidung der Beschwerdeabteilung des Österreichischen Patentamts vom 13. Dezember 1983 (B21/83-7)*

Zusammensetzung der Beschwerdeabteilung:

Vorsitzender: H. Raschka
Mitglieder: G. Staudigl
H. Knittel

Stichwort: Umschreibung/RHONE-POULENC

PatV-EG §§5, 7

PatG §§ 43, 80

EPÜ Art. 2 (2), 97 (4); Regeln 20, 54

"Zuständigkeitsabgrenzung zwischen dem Europäischen und dem Österreichischen Patentamt bei Übertragung einer europäischen Patentanmeldung" — "Berichtigung der Eintragung im Österreichischen Patentregister"

Leitsatz

Ein europäisches Patent ist erst am Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt wirksam erteilt worden. Bis zum Tag vor der Veröffentlichung dieses Hinweises kann das EPA mit Rechtswirksamkeit für Österreich die Übertragung der europäischen Patentanmeldung registrieren. Die Eintragung des unrichtigen Patentinhabers im Österreichischen Patentregister ist daher zu berichtigen, ohne daß eine Übertragung des Patents nach den nationalen Rechtsvorschriften erforderlich ist.

Sachverhalt und Anträge

Als Inhaberin des Patents Nr. E 1292 (europäische Veröffentlichungsnummer: 10050) ist die Firma RHONE-POULENC INDUSTRIES in Paris im Österreichischen Patentregister eingetragen. Am 22. Juni 1982 wurde von der genannten Firma unter Bezugnahme auf § 5 PatV-EG¹⁾ eine Übersetzung der Patentschrift in die deutsche Sprache vorgelegt und gleichzeitig darauf hingewiesen, daß mit Schreiben vom 17. Mai 1982 beim Europäischen Patentamt ein Umschreibungsantrag auf die Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES in Courbevoie, Frankreich, gestellt worden sei.

Mit Verfügung vom 25. November 1982 wurde der Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES u.a. mitgeteilt, daß zur Durchführung der Übertragung des Patents E 1292 an sie eine ord-

* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text. Leitsatz vom EPA abgefaßt. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist im Österreichischen Patentblatt 1984, S. 78, veröffentlicht.

¹⁾ Bundesgesetz über die Einführung des Europäischen Patentübereinkommens und des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentvertrags-Einführungsgesetz), BGBl. Nr. 52/1979.

Austria Case law

Decision of the Appeal Division of the Austrian Patent Office dated 13 December 1983 (B21/83-7)*

Composition of the Appeal Division:

Chairman: H. Raschka
Members: G. Staudigl
H. Knittel

Headword: Registration of transfer/RHONE-POULENC

Introductory Law on Patent Treaties Sections 5, 7

Patent Law Sections 43, 80

EPC Articles 2 (2), 97 (4); Rules 20, 54

"Delimitation of competence between the European and Austrian Patent Offices respectively in the case of transfer of a European patent application" — "Correction of an entry in the Austrian Patent Register"

Headnote

A European patent has not been validly granted until the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin. The EPO may register the transfer of the European patent application with effect for Austria up to the day before publication of that mention. The entry of the wrong proprietor for the patent in the Austrian Patent Register must therefore be corrected, without it being necessary for the patent to be transferred in accordance with national law.

Summary of Facts and Submissions

The Paris firm RHONE-POULENC INDUSTRIES is recorded in the Austrian Patent Register as proprietor of patent No. E 1292 (European publication number 10050). On 22 June 1982 that firm submitted a translation into German of the patent specification under Section 5 of the Introductory Law on Patent Treaties¹⁾, pointing out that by letter dated 17 May 1982 a request for registration of a transfer to the firm RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES in Courbevoie, France had been filed with the European Patent Office.

On 25 November 1982 RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES was informed inter alia that for patent E 1292 to be transferred to that firm it was necessary for a duly double-certified deed of

* Translation of official text, abridged for publication. Headnote drawn up by the EPO. The complete text of the decision is published in *Österreichisches Patentblatt* (Austrian Patent Gazette) 1984, p. 78.

¹⁾ Federal Law on the introduction of the European Patent Convention and of the Patent Cooperation Treaty (Introductory Law on Patent Treaties), Bundesgesetzblatt No. 52/1979.

Autriche Jurisprudence

Décision de la Division de recours de l'Office autrichien des brevets, en date du 13 décembre 1983 (B21/83-7)*

Composition de la Division de recours:

Président: H. Raschka
Membres: G. Staudigl
H. Knittel

Référence: inscription de transfert/RHONE-POULENC

Articles 5, 7 de la loi PatV-EG

Articles 43, 80 de la loi sur les brevets

Articles 2 (2), 97 (4) et Règles 20, 54 de la CBE

"Délimitation des compétences respectives de l'Office européen et de l'Office autrichien des brevets dans le cas du transfert d'une demande de brevet européen" — "Rectification de l'inscription au Registre autrichien des brevets"

Sommaire

La délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Avant cette date, l'OEB peut faire inscrire au Registre européen des brevets un transfert d'une demande de brevet européen ayant des effets pour l'Autriche. Il y a donc lieu de rectifier dans le Registre autrichien des brevets une inscription erronée concernant le titulaire du brevet, sans qu'il soit nécessaire pour autant que le transfert du brevet ait été effectué conformément aux dispositions de la législation nationale autrichienne.

Exposé des faits et conclusions

Dans le Registre autrichien des brevets, la société RHONE-POULENC INDUSTRIES de Paris est inscrite comme titulaire du brevet n° E 1292 (n° de publication du fascicule de brevet européen correspondant: 10050). Le 22 juin 1982, la société en question, se référant à l'article 5 de la loi PatV-EG¹⁾, a produit une traduction en langue allemande du fascicule de brevet, en signalant que le 17 mai 1982, elle avait adressé à l'Office européen des brevets une requête en vue d'obtenir l'inscription du transfert de ses droits à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES, Courbevoie, France.

Par décision en date du 25 novembre 1982, il a été notifié entre autres à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES que pour que le brevet E 1292 puisse lui être transféré, elle

* Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication. Sommaire rédigé par l'OEB. Le texte intégral de la décision est publié au *Österreichisches Patentblatt* (Gazette autrichienne des brevets) 1984, p. 78.

¹⁾ Loi fédérale sur l'introduction de la Convention sur le brevet européen et du Traité de coopération en matière de brevets (Loi d'introduction des traités en matière de brevets), publiée au BGBl n° 52/1979.

nungsgemäß beglaubigte und überbeglaubigte Übertragungsurkunde sowie eine Vollmacht vorzulegen sei....

Mit Eingabe vom 2. Februar 1983 legte die Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES zwei Mitteilungen des EPA vor. Aus diesen gehe hervor, daß dem Umschreibungsantrag auf sie stattgegeben und der Rechtsübergang in das europäische Register eingetragen worden sei. Die entsprechende Veröffentlichung sei im Europäischen Patentblatt 1982/38 erfolgt. Um entsprechende Berichtigung des Patentregisters werde gebeten.

Mit Beschluß vom 16. Februar 1983 hat die Rechtsabteilung A den Antrag vom 2. Februar 1983 auf Kenntnisnahme der Übertragung des Patents E 1292 von der Firma RHONE-POULENC INDUSTRIES an die Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES abgewiesen und festgestellt, daß über die Zurkenntnisnahme der an sich ordnungsgemäß vorgelegten Übersetzung nach Rechtskraft dieses Beschlusses entschieden werde....

Gegen diesen Beschluß hat die Antragstellerin Beschwerde erhoben und beantragt, die beantragte Berichtigung des Patentinhabers in den entsprechenden Registereintragungen des Österreichischen Patentamts durchzuführen ... Wie der überreichten Mitteilung des EPA vom 7. Juli 1982 zu entnehmen sei, sei die Registrierung des Rechtsüberganges im EPA mit Wirkung vom 2. Juli 1982 erfolgt. Zwar sei die erste Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Patents im Europäischen Patentblatt 1982/26 vom 30. Juni 1982 erfolgt. Wie der gleichfalls vorgelegten Mitteilung des EPA vom 22. September 1982 sowie dem Österreichischen Patentblatt 10/82, S. 1285, zu entnehmen sei, sei diese Veröffentlichung vom EPA widerrufen worden. Als Tag des Hinweises auf die Erteilung des Patents gelte somit der 22. September 1982....

Mit Eingabe vom 28. Oktober 1983 hat die Beschwerdeführerin eine beglaubigte Kopie der Mitteilung des EPA vom 7. Juli 1982, ein Duplikat der vom EPA gemäß Regel 54 EPÜ ausgestellten Urkunde über das europäische Patent, in dem die Firma RHONE-POULENC INDUSTRIES als Patentinhaberin aufscheint, sowie ein Schreiben des EPA vom 25. Oktober 1983 vorgelegt. In dem Schreiben wird sinngemäß bestätigt, daß die bereits erfolgte Umschreibung der dem Patent zugrunde liegenden Patentanmeldung auf die Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES bei der Ausstellung der Urkunde gemäß Regel 54 EPÜ versehentlich unterblieben ist ...

Entscheidungsgründe

Die Rechtsabteilung A hat sich in der Begründung des Beschlusses mit der

transfer to be submitted together with an authorisation....

On 2 February 1983 RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES submitted two EPO communications showing that the request for registration of the transfer to it had been granted and the transfer had been recorded in the Register of European Patents. The corresponding publication had appeared in European Patent Bulletin 1982/38. A corresponding correction to the Austrian Patent Register was requested.

In a decision dated 16 February 1983 Legal Division A refused the request of 2 February 1983 for the transfer of patent E 1292 from RHONE-POULENC INDUSTRIES to RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES to be registered, stating that a decision on recognition of the translation, properly filed per se, would be taken after the present decision had become final....

The requester lodged an appeal against this decision, requesting the identity of the patent proprietor to be corrected in the appropriate entries in the Austrian Patent Register.... As was clear from the submitted EPO communication of 7 July 1982, the transfer had been registered by the EPO with effect from 2 July 1982. Although the first publication of the mention of the grant of the patent had indeed appeared in European Patent Bulletin 1982/26 of 30 June 1982, it was apparent from the simultaneously submitted EPO communication of 22 September 1982 and from Austrian Patent Bulletin 10/82, p. 1285, that that publication of the mention had been revoked by the EPO. The valid date of mention of the grant of the patent was thus 22 September 1982....

On 28 October 1983 the appellant submitted a certified copy of the EPO communication of 7 July 1982, a duplicate of the European Patent Certificate issued by the EPO pursuant to Rule 54 EPC giving RHONE-POULENC INDUSTRIES as the patent proprietor, and a letter from the EPO dated 25 October 1983 confirming in effect that the earlier registration of transfer of the patent application on which the patent was based to the firm RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES had been overlooked in error when the certificate was issued pursuant to Rule 54 EPC.

Reasons for the Decision

In the reasons for its decision Legal Division A dealt with the question of the

devait produire un acte de transfert dûment certifié et légalisé, ainsi qu'un pouvoir....

Le 2 février 1983, la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES a produit deux notifications de l'OEB qui prouvaient selon elle qu'il avait été fait droit à sa requête en vue de l'enregistrement du transfert à son nom de la demande, et que le transfert avait été inscrit dans le Registre européen des brevets. Elle affirmait dans sa lettre que la mention correspondante avait été publiée dans le n° 1982/38 du Bulletin européen des brevets, et demandait la rectification à cet égard de l'inscription portée au Registre autrichien des brevets.

Par décision en date du 16 février 1983, la Division juridique A, rejetant la requête du 2 février 1983, a refusé de prendre acte du transfert du brevet E 1292 de la société RHONE-POULENC INDUSTRIES à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES, et déclaré qu'elle ne saurait prendre acte de la traduction, dont le dépôt en soi avait été effectué dans les règles, qu'une fois que sa décision du 16 février serait devenue définitive....

La requérante a formé un recours à l'encontre de ladite décision et demandé la rectification dans le registre tenu par l'Office autrichien des brevets des inscriptions relatives au titulaire du brevet ...

Il ressortait selon elle de la notification de l'OEB du 7 juillet 1982 qu'elle avait produite que le transfert avait été enregistré à l'OEB, avec effet à compter du 2 juillet 1982. Il est vrai qu'une première mention de la délivrance du brevet avait été publiée dans le numéro 1982/26 du Bulletin européen des brevets, en date du 30 juin 1982. Toutefois, ainsi qu'il ressortait de la notification de l'OEB en date du 22 septembre 1982, qui avait également été produite par la requérante, ainsi que du n° 10/82, p. 1285 du Bulletin autrichien des brevets, l'OEB avait annulé cette mention. C'est donc le 22 septembre 1982 qui devait désormais être considéré comme date de la mention de la délivrance du brevet ...

Le 28 octobre 1983, la requérante a envoyé une copie certifiée de la notification de l'OEB du 7 juillet 1982, ainsi qu'un double du certificat de brevet européen délivré par l'OEB conformément à la règle 54 de la CBE, dans lequel la société RHONE-POULENC INDUSTRIES était désignée comme étant la titulaire du brevet, et une lettre de l'OEB en date du 25 octobre 1983. Il ressortait de cette lettre que l'OEB reconnaissait avoir omis par inadvertance de tenir compte, lors de l'établissement du certificat prévu par la règle 54 de la CBE, du transfert à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES de la demande sur laquelle se fondait le brevet, et cela bien que le transfert ait déjà été enregistré ...

Motifs de la décision

La Division juridique A a examiné dans l'exposé des motifs de sa décision quelles

Frage auseinandergesetzt, welchen Rechtsvorschriften die Übertragung europäischer Patente in Österreich unterliegt. Sie kam dabei zu der Auffassung, daß auf derartige Übertragungen die entsprechenden Bestimmungen des Österreichischen Patentgesetzes ebenso zur Anwendung kommen wie bei der Übertragung im nationalen Weg erteilter österreichischer Patente.

Obwohl die Beschwerdeabteilung diese Auffassung im Hinblick auf Art. 2 (2) EPÜ durchaus teilt, ist sie dennoch der Meinung, daß die diesbezüglichen Bestimmungen des Österreichischen Patentgesetzes im konkreten Fall nicht anzuwenden sind, und zwar weil das EPA diese Übertragung im Rahmen seiner Zuständigkeit bereits zur Kenntnis genommen hat.

Zur Abgrenzung der zeitlichen Zuständigkeit des EPA und des Österreichischen Patentamts zur Beschlußfassung über Übertragungsanträge sind Art. 2 (2) und Art. 97 (4) EPÜ heranzuziehen.

Gemäß Art. 2 (2) EPÜ hat das europäische Patent grundsätzlich in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent.

Laut Art. 97 (4) EPÜ wird die Entscheidung über die Erteilung des europäischen Patents erst an dem Tag wirksam, an dem im Europäischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen worden ist.

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich somit zwingend, daß erst mit dem Tag der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt ein europäisches Patent wirksam erteilt worden ist. Bis zum Tag vor der Veröffentlichung dieses Hinweises ist es daher dem EPA möglich, mit Rechtswirksamkeit für Österreich Übertragungen zur Kenntnis zu nehmen, nach diesem Zeitpunkt ist hierzu jedoch nur mehr das Österreichische Patentamt in Anwendung der Vorschriften des Österreichischen Patentgesetzes befugt.

Im vorliegenden Fall ist der maßgebliche Hinweis auf die Erteilung des in Rede stehenden europäischen Patents am 22. September 1982 im Europäischen Patentblatt erfolgt, so daß das EPA die Übertragung der zugrundeliegenden europäischen Patentanmeldung von der Firma RHONE-POULENC INDUSTRIES an die Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES mit Mitteilung vom 7. Juli 1982 zu Recht zur Kenntnis genommen hat.

Dieser Umstand beweist allerdings noch nicht, daß im Österreichischen Patentregister tatsächlich der unrichtige Patentinhaber eingetragen ist, denn das EPA war noch bis 21. September 1982 befugt, weitere Übertragungen, auch Rückübertragungen sowie Firmenwortlautänderungen mit Wirkung für Österreich zur Kenntnis zu nehmen. Eine gewisse Vorsicht scheint auch deshalb an-

legal provisions governing the transfer of European patents in Austria. It took the view that the corresponding provisions of the Austrian Patent Law applied to such transfers in the same way as to transfers of Austrian patents granted nationally.

Although the Appeal Division shares this opinion unreservedly in the light of Article 2 (2) EPC, it nevertheless considers that the relevant provisions of the Austrian Patent Law are not applicable in this particular case, since the EPO already registered this transfer within its own competence.

Articles 2 (2) and 97 (4) EPC are the relevant provisions for delimiting the periods during which the EPO and the Austrian Patent Office respectively are competent to decide on requests for the registration of transfers.

Under Article 2 (2) EPC the European patent has, in each of the Contracting States for which it is granted, the effect of and is subject to the same conditions as a national patent granted by that State.

According to Article 97 (4) EPC the decision to grant a European patent does not take effect until the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant.

It is evident from these provisions that a European patent has not been validly granted until the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin. Up to the day before the publication of that mention, therefore, it is possible for the EPO to register transfers with legal effect for Austria. After that date, however, the Austrian Patent Office is alone so authorised under the provisions of the Austrian Patent Law.

In the present case the relevant mention of the grant of the European patent in question appeared on 22 September 1982 in the European Patent Bulletin. Thus, the EPO was correct in acknowledging the transfer of the European patent application on which the patent was based from RHONE-POULENC INDUSTRIES to RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES in its communication dated 7 July 1982.

However, this fact does not prove that the wrong patent proprietor is in fact recorded in the Austrian Patent Register, since the EPO was empowered up to 21 September 1982 to register further transfers with effect for Austria, including return transfers and changes to names of firms. Care is called for here also because first entries concerning European patents in the Austrian Patent Register are based

sont en Autriche les dispositions qui régissent le transfert de brevets européens. Elle est parvenue à la conclusion que les dispositions de la loi autrichienne sur les brevets qui régissent le transfert de brevets autrichiens délivrés par l'office national sont également applicables à ce type de transferts.

Bien que partageant entièrement ce point de vue, eu égard aux dispositions de l'article 2 (2) de la CBE, la Division de recours estime toutefois que les dispositions de la loi autrichienne sur les brevets ne sont pas applicables en l'espèce, du fait que l'OEB, agissant dans le cadre de ses compétences, avait déjà pris acte de ce transfert.

Dans le cas des décisions concernant des demandes de transfert, la délimitation dans le temps des compétences respectives de l'OEB et de l'Office autrichien des brevets est régie par les dispositions des articles 2 (2) et 97 (4) de la CBE.

Aux termes de l'article 2 (2) de la CBE, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat.

Selon l'article 97 (4) de la CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

Lesdites dispositions prévoient donc de manière impérative que la date à laquelle la délivrance du brevet prend effet est la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets. Avant cette date, l'OEB peut par conséquent prendre acte de transferts produisant effet pour l'Autriche, mais à compter de cette date, l'Office autrichien des brevets reste seul habilité à cet égard, en application des dispositions de la loi autrichienne sur les brevets.

Dans la présente espèce, la mention de la délivrance du brevet européen en question a été publiée le 22 septembre 1982 au Bulletin européen des brevets; c'est donc à juste titre que l'OEB a pris acte, dans sa notification du 7 juillet 1982, du fait que la demande européenne sur laquelle se fonde le brevet a été transférée de la société RHONE-POULENC INDUSTRIES à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES.

Ceci ne suffit pas toutefois à prouver que l'inscription relative au titulaire du brevet qui figure dans le Registre autrichien des brevets est effectivement erronée, car jusqu'au 21 septembre 1982, l'OEB était encore compétent pour prendre acte d'autres transferts, voire de rétrocessions ou de modifications dans la raison sociale du titulaire produisant effet pour l'Autriche. Il

gezeigt, weil die Ersteintragungen betreffend europäische Patente im Österreichischen Patentregister auf Grund von Daten erfolgen, die vom EPA übermittelt worden sind, so auch die Angabe des Patentinhabers des gegenständlichen Patents. Die Übermittlung unrichtiger Daten kann aber dem EPA nicht von vornherein unterstellt werden.

Normalerweise hätte die Urkunde über das gegenständliche Patent gemäß Regel 54 EPÜ zur Klärung des hier interessierenden Sachverhalts führen müssen. In einer solchen Urkunde wird nämlich u.a. bescheinigt, an welche Person(en) das betreffende europäische Patent erteilt worden ist. Es hätte sich somit aus dieser Urkunde allein die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der diesbezüglichen Eintragungen im Österreichischen Patentregister ergeben müssen.

Wie das EPA mit Schreiben vom 25. Oktober 1983 bestätigt, ist ihm jedoch bei Ausstellung der Urkunde insofern ein Fehler unterlaufen, als die bereits erfolgte Umschreibung der Patentanmeldung unberücksichtigt geblieben ist.

Das erwähnte Schreiben des EPA konnte gemäß § 71 (4) PatG auch noch im Beschwerdeverfahren zur Kenntnis genommen werden, weil es zur Stützung der in erster Instanz rechtzeitig vorgebrachten Tatsache, nämlich der Unrichtigkeit des Standes des Österreichischen Patentregisters, dient.

Bei dieser Aktenlage war sohin als erwiesen anzunehmen, daß das EPA das gegenständliche Patent tatsächlich nicht der Firma RHONE-POULENC INDUSTRIES, sondern vielmehr der Firma RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES erteilt hat. Das Österreichische Patentregister wird sohin entsprechend zu berichtigen sein.

Es war daher der Beschwerde stattzugeben, der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens unter Zugrundelegung der Rechtsansicht der Beschwerdeabteilung an die Rechtsabteilung A zurückzuverweisen.

on information transmitted by the EPO, as was the identity of the proprietor of the patent in question. However, it cannot be assumed *a priori* that the EPO has transmitted incorrect information.

Normally the certificate for the patent in question under Rule 54 EPC should have clarified the matter at issue, since such a certificate certifies *inter alia* the person(s) to whom the European patent has been granted. This certificate should thus have sufficed to establish the accuracy or otherwise of the relevant records in the Austrian Patent Register.

However, the letter from the EPO dated 25 October 1983 confirms that an error was made when issuing the certificate, in that the earlier registered transfer of the patent application was overlooked.

It was still possible pursuant to Section 71 (4) of the Patent Law to take the said letter from the EPO into consideration even during the appeal proceedings, because it served to support the fact, stated in due time at first instance, that the Austrian Patent Register contains an error.

In these circumstances it would appear to be demonstrated that the EPO did indeed grant the patent in question to RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES, rather than to RHONE-POULENC INDUSTRIES. The Austrian Patent Register must therefore be corrected accordingly.

The appeal therefore had to be allowed, the contested decision set aside and the case remitted to Legal Division A for further prosecution on the basis of the *ratio decidendi* of the Appeal Division.

convient donc de faire preuve d'une certaine prudence, ne serait-ce que parce que dans le Registre autrichien des brevets, les premières inscriptions relatives à des brevets européens se fondent sur des données qui ont été transmises par l'OEB, telles les indications relatives au titulaire du brevet dans le cas du brevet en question. Or, l'OEB ne saurait d'emblée être suspecté d'avoir transmis des données erronées.

Normalement le certificat de brevet prévu par la règle 54 de la CBE aurait dû permettre d'éclaircir ce point, puisqu'il atteste entre autres que le brevet européen en cause a été délivré pour telle(s) ou telle(s) personne(s). Il aurait donc dû suffire à prouver l'exactitude ou l'inexactitude des mentions portées à cet égard dans le Registre autrichien des brevets.

Or, par lettre en date du 25 octobre 1983, l'OEB reconnaît avoir commis une erreur lors de l'établissement de ce certificat, dans la mesure où il n'a pas tenu compte du transfert de la demande de brevet, dont l'inscription avait déjà été effectuée.

Conformément à l'article 71 (4) de la loi autrichienne sur les brevets, il était encore possible de prendre acte de cette lettre de l'OEB au cours de la procédure de recours, car elle permettait d'étayer l'argument invoqué en temps utile par la requérante, qui avait allégué en première instance que l'inscription portée au Registre autrichien des brevets était erronée.

Dans ces conditions, il apparaît prouvé que l'OEB a effectivement délivré le brevet en cause non pas à la société RHONE-POULENC INDUSTRIES, mais à la société RHONE-POULENC SPECIALITES CHIMIQUES. Il y a lieu de ce fait de rectifier en conséquence l'inscription portée au Registre autrichien des brevets.

Il convient donc de faire droit au recours, de rapporter la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la Division juridique A aux fins de poursuite de la procédure, compte tenu de l'avis juridique émis par la Division de recours.

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

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

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

2. Wichtige Ausführungsvorschriften zur Gebührenordnung

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

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

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

3. Zahlung und Rückerstattung von Gebühren und Auslagen

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

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

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

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

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

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

Neues Bank- und Postscheckkonto der

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

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

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

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

2. Important implementing rules to the Rules relating to Fees

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

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

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

3. Payment and refund of fees and costs

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

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

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

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

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

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

New EPO bank and giro accounts in

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

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

Le *barème* complet actuellement en vigueur des *taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB* figure dans le supplément au JO n° 12/1983.

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

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

Contre-valeurs des taxes, frais et tarifs de vente dans les monnaies de certains Etats contractants: supplément au JO n° 3/1983 et au JO n° 12/1983.

Réglementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 15.

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

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

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

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO 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

* 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 nos 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

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

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

Délais et actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu: JO nos 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 nos 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 nos 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 nos 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

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

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

Auszug aus der Gebührenordnung**Artikel 5***Entrichtung der Gebühren*

(1) Vorbehaltlich Artikel 6 sind die an das Amt zu zahlenden Gebühren in 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 über wiesene Betrag auf einem Bank- oder Postscheck konto des Amts gutgeschrieben wird:

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postan weisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postan weisung auf einem Postscheckkonto des Amts gut geschrieben wird:

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der 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 wer den. so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt.

(3)* Gilt eine Gebührensatzung gemäß den Ab sätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als ein gegangen, 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 entrich tenden 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 Linsen Nachweis zu erbringen. Kommt der Einzahler dieser Aufforderung nicht nach oder ist der Nach weis ungenügend, so gilt die Zahlungsfrist als versäumt.

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

Extract from the Rules relating to Fees**Article 5***Payment of fees*

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

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

(2) The President of the Office may allow other methods of paying fees than those set out in para graph 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 con sidered 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 para graph 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 con sidered that this period has been observed if evidence is provided to the Office that the person who made the payment fulfilled one of the follow ing 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 establish ment or a post office to transfer the amount of the payment

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

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

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrange ments for deposit accounts (OJ 1 1982, p. 16).

Extrait du règlement relatif aux taxes**Article 5***Paiement des taxes*

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 6 les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en Deutsche Mark ou en monnaie librement con vertible 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 paie ment 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 verse ment 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 mon tant 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. para graphe 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 para graphes 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 con ditions ci après.

a) avoir effectué le paiement auprès d'un établisse ment 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 éta blissement 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 (le paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant, selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1 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 ¹⁾ Flat-rate for an additional copy of the documents cited in the European search report ¹⁾ Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne ¹⁾	30	8	90	25	35	90	600	18 000	215

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

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

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

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
II. EPA Internationale vorläufige Prüfungsbehörde EPO International Preliminary Examining Authority OEB Administration chargée de l'examen préliminaire international									
Bearbeitungsgebühr ⁴⁾ Handling Fee ⁴⁾ Taxe de traitement ⁴⁾ (R.57 PCT)	240	60	720	191	265	710	4 820	³⁾	1 670
Gebühr für die vorläufige Prüfung ⁵⁾⁶⁾ Fee for the preliminary examination ⁵⁾⁶⁾ Taxe d'examen préliminaire ⁵⁾⁶⁾ (R.58 PCT; R.104a/bis EPÜ/ EPC/CBE)	1 150	297	3 540	950	1 330	3 490	23 400	706 000	8 310

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de cette taxe, cf. 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)¹⁾

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

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

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Nationale Gebühr / National Fee / Taxe nationale	520	135	1 600	430	600	1 580	10 600	319 000	3 760
Recherchegebühr ²⁾ / Search Fee ²⁾ / Taxe de recherche ²⁾	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 ³⁾ / Examination Fee ³⁾ / Taxe d'examen ³⁾									
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne									
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an ⁴⁾ Renewal fee for the 3rd year, calculated from the date of filing ⁴⁾ Taxe annuelle pour la 3 ^e année calculée à compter du jour de dépôt de la demande ⁴⁾									

¹⁾ Vgl. Regel 104b und Artikel 150 Absatz 2 EPÜ; wegen näherer Einzelheiten siehe Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in ABI. 3/1979, S. 110, 11-12/1979, S. 479 und 9/1980, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt 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.

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

³⁾ Zum Zahlungstag der Prüfungsgebühr siehe Artikel 150 (2) 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).

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

¹⁾ See Rule 104b and Article 150(2) EPC; for further details, see Information for PCT applicants, published in OJ 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 and 9/1980, p. 313. The European application number should be indicated when payments are being made; this number will be communicated to the applicant by the EPO subsequent to publication of the international application at the latest and will be published in the European Patent Bulletin under Section 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.

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

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

⁴⁾ This renewal fee is payable if the commencement of the "regional phase" takes place under the conditions referred to in the Information for PCT applicants published in OJ 11-12/1979, p. 479 et seq.; see point D 7 of that information.

¹⁾ Cf. règle 104ter et article 150, paragraphe 2 de la CBE; pour plus de détails, se reporter aux avis aux déposants PCT publiés dans les JO n° 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.

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

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

⁴⁾ Cette taxe annuelle est due lorsque le passage à la "phase régionale" est effectué dans les conditions visées dans l'avis aux déposants PCT, publié au JO N° 11-12/1979, p. 479 s.; cf. point D 7 de cet avis.

Freie Planstellen

Vacancies

Vacances

d'emplois

Bewerbungen mit Lebenslauf werden 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 Patentamts, Postbus 5818, NL-2280 HV Rijswijk ZH, und für die Stellen in Berlin an den Leiter der Dienststelle Berlin der Generaldirektion 1 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 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 Co-ordinated 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 du Personnel, Erhardtstraße 27, D-8000 Munich 2, en ce qui concerne La 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. Ces emplois sont ouverts aux candidats des deux sexes. À 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 6/1**

(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 Mitgliedstaaten, die derzeit im Amt weniger vertreten sind (Frankreich, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich), werden bevorzugt berücksichtigt.

**EXAMINERS (1114/5), The Hague/Berlin and
EXAMINERS (1124/5), Munich—**

Ref.: OJ 6/1

(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.

**EXAMINATEURS (1114/5), à La Haye/Berlin et
EXAMINATEURS (1124/5), à Munich—**

Réf.: OJ 6/1

(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.

TERMIN- KALENDER	CALENDAR OF EVENTS	CALENDRIER	
I. TAGUNGEN IM RAHMEN DER EUROPÄISCHEN PATENT- ORGANISATION	I. EUROPEAN PATENT ORGANISATION MEETINGS	I. REUNIONS DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS	
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
II. SONSTIGE TAGUNGEN UND VERANSTALTUNGEN	II. OTHER MEETINGS AND EVENTS	II. AUTRES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DIVERSES	
2. Symposium europäischer Patentrichter	2nd symposium of European patent judges	2ème colloque des juges européens de brevet	5.-7.9.1984 Straßburg/Strasbourg
CEIPI Übertragung von Technologie	CEIPI Transfer of Technology	CEIPI Transfert de technologie	11.-14.9.1984 Straßburg/Strasbourg
WIPO Ständiger Ausschuß für Patentinformation (PCPI) und Ausschuß für technische Zusammenarbeit des Vertrags über die internationale Zusammen- arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT/CTC)	WIPO Permanent Committee for Patent Information (PCPI) and Patent Cooperation Treaty Committee for Technical Cooperation (PCT/CTC)	OMPI Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique (PCT/CTC) du Traité de coopération en matière de brevets	18. 21.9.1984 Genf/Geneva/ Genève
WIPO Ordentliche Sitzungen des Koordinierungsausschusses der WIPO und der Exeku- tivausschüsse des Pariser und des Berner Verbands	WIPO Ordinary sessions of the Coordination Committee of WIPO and the Executive Committees of the Paris and Berne Unions	OMPI Sessions ordinaires du Comité de Coordination de l'OMPI et des Comités exécutifs des Unions de Paris et Berne	24.-27.9.1984 Genf/Geneva/Genève
		CEIPI Conseil d'administration	5.10.1984 Straßburg/Strasbourg
WIPO Sachverständigenausschuß für biotechnische Erfindungen	WIPO Committee of experts on biotechnological inventions	OMPI Comité d'experts sur les inventions bio- technologiques	5.-9.11.1984 Genf/Geneva/Genève
VPP Fachtagung			15.-16.11.1984 Wiesbaden

CHARTERED PATENT AGENT EUROPEAN PATENT ATTORNEY

Unilever are looking for
a young
Chartered Patent Agent
with a
Chemical background

This recruitment is part of a planned strengthening of the patent support to our worldwide and diversified business. The Company is committed to innovation and is backed by technically and geographically broad-based research and development with an annual budget in excess of £200 million.

The successful candidate, in the age range 25-35, will join our Patent Division which is one of the larger company patent units in Europe. At present there are 15 qualified staff in London and 11 in Rotterdam. He or she will work in Unilever House, Blackfriars, London.

A competitive starting salary will be offered and our salary policy gives a young recruit generous headspace for progression. Other benefits are those normally associated with a major international concern.

Applications, in writing or by telephone, should be addressed to:-

**W. Jamieson
PATENT DIVISION
Unilever UKCR Limited
Unilever House
Blackfriars, London EC4P 4BQ.
Tel: 01-822 5901.**



Formalities Officer

The Burmah Group is a major British industrial enterprise with a turnover of £1.5 billion. Our wide-ranging activities include oil exploration and production, the marketing of lubricants and fuels, retailing and distribution, speciality chemicals, shipping, and an investment division.

In this newly-created position in our Group Patents department at Pangbourne, in the attractive Berkshire countryside near Reading, you will provide a comprehensive formalities and diary service to a small team of Patent and Trademark Agents.

You should have a detailed knowledge of patent, trademark and registered designs forms in the UK

and key foreign countries, and a working knowledge of the formalities of the rest of the world. Ideally, you should have at least 5 years' experience in this type of work in industrial or private practice. A knowledge of appropriate computer systems would be an advantage.

The highly competitive salary will be accompanied by attractive large-company benefits.

Please send a full cv, or ring or write for an application form to: Mr R J Doncaster, Recruitment Officer, Burmah Oil Trading Limited, Burmah House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England. Telephone: Swindon (0793) 47400.



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