

**RECHTSAUSKÜNFTEN DES
EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*
NR. 15/84
ARTIKEL 97; 102; 113 EPÜ**

**Hauptantrag und Hilfsanträge im
Verfahren vor dem EPA zur
Erlangung eines europäischen
Patents**

Die Prüfungsabteilungen müssen europäische Patentanmeldungen zurückweisen (Artikel 97 (1) EPÜ) und die Einspruchsabteilungen müssen Patente widerrufen (Artikel 102 (1) EPÜ), wenn die Patentansprüche in ihrer Gesamtheit den Erfordernissen des EPÜ nicht genügen. Die Einreichung eines Anspruchssatzes als Hilfsantrag kann in entsprechenden Fällen die Verfahrenssituation klären und das Verfahren abkürzen. Der Anmelder oder Patentinhaber kann so seine Rechte wahren, ohne an seinen Hilfsantrag unmittelbar gebunden zu sein.

1. Problemstellung

In bestimmten Fällen kann die Einreichung eines Anspruchssatzes (oder — allgemeiner — einer Fassung der Anmeldung oder des Patents) als Hilfsantrag die Verfahrenssituation klären**. Diese Rechtsauskunft beleuchtet die verschiedenen rechtlichen Aspekte eines hilfsweise eingereichten Anspruchssatzes in den einzelnen Phasen des europäischen Verfahrens.

2. Verfahren vor der Prüfungsabteilung

2.1 Fordert die Prüfungsabteilung den Anmelder (gemäß Artikel 96 (2) EPÜ) auf, Mängel der Anmeldung, insbesondere gemäß den Artikel 52 bis 57, 83, 84 und der Regel 29 EPÜ, zu beseitigen, so muß der Anmelder in der Regel neue Patentansprüche einreichen. Der Anmelder wird bestrebt sein, den Inhalt der Patentansprüche so umfassend wie möglich zu belassen. Ist er sich über den Inhalt der neu abzufassenden Patentansprüche im Zweifel, so kann er einen Anspruchssatz als Hauptantrag sowie einen oder mehrere weitere Anspruchssätze als Hilfsanträge ein-

* Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

** In den folgenden Ausführungen ist nur noch von Anspruchssätzen die Rede; entsprechendes gilt auch für die Einreichung vollständiger Fassungen der Anmeldung oder des Patents.

**LEGAL ADVICE FROM THE
EUROPEAN PATENT OFFICE*
NO. 15/84
ARTICLES 97; 102; 113 EPC**

**Main and subsidiary requests in
proceedings before the EPO for
the grant of a European patent**

The Examining Division must refuse European patent applications (Article 97 (1) EPC) or the Opposition Division revoke European patents (Article 102 (1) EPC) if the claims as a whole do not meet the requirements of the EPC. Filing, as a subsidiary request, an alternative set of claims may, in certain cases, clarify the procedural position and expedite the procedure. The applicant or proprietor is then able to safeguard his rights without being bound from the outset by his subsidiary request.

1. Background to the problem

In certain cases, the filing of an alternative set of claims (or, more generally, of a version of the application or patent) can clarify the procedural position**. This legal advice concerns the various stages of the European procedure at which an alternative set of claims may be filed.

2. Procedure before the Examining Division

2.1 When the Examining Division invites the applicant, in accordance with Article 96 (2) EPC, to remedy substantive deficiencies in the application, in particular under Articles 52 to 57, 83 and 84 and Rule 29 EPC, the applicant is generally obliged to file new claims. It can be assumed that the applicant will endeavour to keep the content of the claims as wide as possible. If he has difficulty in deciding how much of the original content he can reasonably maintain, he may file one main set of claims

* In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office, especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

** In the following, reference is made only to sets of claims, but what is said applies also to the filing of full versions of the application or patent.

**RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES COMMUNIQUES
PAR L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS* N° 15/84
ARTICLES 97; 102; 113 DE LA
CBE**

**Requête à titre principal et
requêtes à titre subsidiaire dans
la procédure devant l'OEB en
vue de l'obtention d'un brevet
européen**

Les divisions d'examen doivent rejeter les demandes de brevet européen (article 97, paragraphe 1 de la CBE) ou les divisions d'opposition doivent révoquer les brevets (article 102, paragraphe 1 de la CBE), lorsque toutes les revendications ne satisfont pas aux conditions de la CBE. Le dépôt, à titre subsidiaire, d'un jeu de revendications peut, dans les cas appropriés, clarifier la situation procédurale et raccourcir la procédure. Le demandeur ou le titulaire du brevet est alors en mesure de sauvegarder ses droits sans être lié immédiatement par sa requête subsidiaire.

1. Enoncé du problème

Dans certains cas appropriés, le dépôt d'un jeu de revendications (ou d'une manière plus générale, d'un texte de la demande ou du brevet) à titre subsidiaire peut clarifier la situation procédurale**. La présent renseignement juridique concerne les différents aspects juridiques d'un jeu de revendications à titre subsidiaire dans les diverses phases de la procédure européenne.

2. Procédure devant la division d'examen

2.1 Lorsque la division d'examen invite le demandeur, conformément à l'article 96, paragraphe 2 de la CBE, à remédier à des irrégularités substantielles contenues dans la demande, en particulier eu égard aux articles 52 à 57, 83, 84 et de la règle 29 de la CBE, celui-ci est normalement tenu de déposer de nouvelles revendications. Le demandeur recherchera à maintenir le contenu des revendications le plus étendu possible. S'il hésite sur le contenu des revendications à formuler, le demandeur peut déposer un jeu de revendications à titre principal, ainsi qu'un ou plusieurs jeux

* Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique, les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'Office européen des brevets, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

** Par la suite, il ne sera seulement question que de jeux de revendications: bien entendu, le dépôt de versions complètes de la demande ou du brevet est également visé.

reichen*. Jeder Anspruchssatz hat naturgemäß die Bedingungen des Artikels 123 (2) EPÜ zu erfüllen.

2.2 Die Prüfungsabteilung prüft zunächst den als Hauptantrag eingereichten Anspruchssatz, dann den oder die hilfsweise eingereichten Anspruchssätze in der vom Anmelder gewählten Reihenfolge. Hält die Prüfungsabteilung einen hilfsweise eingereichten Anspruchssatz für patentierbar, so gibt sie in einem Bescheid diese Fassung an und begründet, weshalb die als Hauptantrag eingereichte Fassung und etwaige hilfsweise eingereichten Anspruchssätze, die der als patentfähig erachteten Fassung vorgehen, nicht akzeptiert werden können.

2.3 Nach Artikel 113 (2) EPÜ hat sich das EPA an die Anträge des Anmelders zu halten: das europäische Patent kann nur als Ganzes in einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung erteilt werden, die frei von sachlichen und formalen Mängeln ist. Enthält die vom Anmelder vorgelegte Fassung der Patentansprüche Mängel, so wird die Anmeldung — auch wenn die Mängel nur einen Anspruch oder einen Teil der Ansprüche betreffen — als Ganzes zurückgewiesen (Artikel 97 (1) EPÜ), wobei der Anmelder vorher Gelegenheit erhält, diese Mängel zu beseitigen (Artikel 96 (2) EPÜ). Ein europäisches Patent kann nur erteilt werden, wenn die Patentansprüche in ihrer Gesamtheit den Erfordernissen des EPÜ genügen. Die Prüfungsabteilung kann nicht für einen Teil der Patentansprüche ein europäisches Patent erteilen, gleichzeitig aber die europäische Patentanmeldung im Umfang der anderen Patentansprüche zurückweisen und gegen diese Entscheidung dem Anmelder den Beschwerdeweg eröffnen. Durch die hilfsweise Einreichung eines oder mehrerer Anspruchssätze kann das Verfahren abgekürzt werden.

2.4 Der Anmelder kann seine Rechte auch wahren, indem er an einem Anspruchssatz festhält, mit dem die Prüfungsabteilung nicht einverstanden ist. Ist die Prüfungsabteilung der Auffassung, daß nur für eine auf bestimmte

and one or more alternative sets*. Each alternative set of claims must, of course, comply with the requirements of Article 123 (2) EPC.

2.2 The Examining Division examines first of all the main set of claims and then the alternative set or sets in the order given by the applicant. If, when considering the alternatives, the Examining Division comes to one which it regards as patentable, it will propose this version in a notification and will give the reasons why the main version and any other proposed alternative versions preceding that considered patentable are themselves not acceptable.

2.3 Under Article 113 (2) EPC, the EPO is bound by the applicant's submissions: the European patent may be granted only on the basis of a text which is without formal or substantive deficiency, submitted or agreed to by the applicant in its entirety. If the version of the claims proposed by the applicant contains deficiencies — even if the deficiencies relate to one or some of the claims only — the application as a whole will be refused (Article 97 (1) EPC), it being understood that the applicant will already have had the opportunity to remedy these deficiencies (Article 96 (2) EPC). A European patent can only be granted if the claims as a whole fulfil the requirements of the EPC. It is not possible for the Examining Division to grant a European patent in respect of one of the versions filed and at the same time issue a decision refusing the application in respect of the other versions, thereby enabling the applicant to appeal. The submission of an alternative set or sets of claims can therefore shorten the procedure.

2.4 The applicant may also safeguard his rights by pursuing a set of claims which is not accepted by the Examining Division. If the Examining Division considers that a European patent may be granted in respect of a version confined

de revendications à titre subsidiaire*. Chaque jeu de revendications doit naturellement satisfaire aux dispositions de l'article 123, paragraphe 2 de la CBE.

2.2 La division d'examen examine tout d'abord le jeu de revendications déposées à titre principal, puis celui ou ceux déposé(s) à titre subsidiaire, d'après l'ordre donné par le demandeur. Si la division d'examen estime qu'une des versions restreintes d'après l'ordre donné par le demandeur est brevetable, elle va indiquer, dans une notification, que cette version est brevetable et donnera les motifs pour lesquels la version principale et les éventuelles autres versions proposées à titre subsidiaire qui précèdent la version considérée comme brevetable ne sont pas acceptables.

2.3 D'après l'article 113, paragraphe 2 de la CBE, l'OEB doit s'en tenir aux propositions du déposant: le brevet ne peut être délivré que sur la base d'un texte proposé ou accepté par le déposant, dans son intégralité et exempt de toute irrégularité de fond et de forme. Si la version des revendications proposée par le demandeur contient des irrégularités — même si ces irrégularités portent sur une ou certaines revendications seulement — la demande sera rejetée dans sa totalité (article 97, paragraphe 1 de la CBE), étant entendu que le demandeur aura auparavant la possibilité de remédier à ces irrégularités (article 96, paragraphe 2 de la CBE). Pour qu'un brevet européen puisse être délivré, les revendications dans leur intégralité doivent remplir les conditions exigées par la CBE. Il est exclu que la division d'examen puisse délivrer un brevet européen portant sur certaines revendications seulement et en même temps rendre une décision de rejet pour les autres revendications, permettant ainsi au déposant d'introduire un recours. Le dépôt d'un jeu ou de plusieurs jeux de revendications, peut raccourcir la procédure.

2.4 Le déposant peut aussi sauvegarder ses droits en maintenant un jeu de revendications qui n'est pas accepté par la division d'examen. Si cette dernière considère qu'une seule version restreinte à certaines revendications puisse faire

* Hilfsanträge können in verschiedener Weise formuliert werden. Der Anmelder hat die Möglichkeit die am weitesten gefaßten Patentansprüche in einem ersten Anspruchssatz und die am engsten gehaltene Fassung im letzten hilfsweise eingereichten Anspruchssatz vorzulegen Anstelle eines vollständigen weiteren Anspruchssatzes kann der Anmelder einige neu gefaßte Ansprüche mit einem Hilfsantrag vorlegen und erklären, daß diese zusammen mit schon vorliegenden Ansprüchen, auch in ggf angepaßter Numerierung der Patenterteilung zugrunde gelegt werden sollen. Ein Hilfsantrag kann auch darin bestehen, daß beispielsweise die bereits vorliegenden Ansprüche 3 bis 10 als Ansprüche 1 bis 8 für den Fall der Patenterteilung zugrunde gelegt werden sollen daß die Prüfungsabteilung die Patentierbarkeit der Ansprüche 1 und 2 als nicht gegeben erachtet

* Alternative sets of claims can be formulated in various ways The applicant has the opportunity to combine the widest claims in a main set of claims and the narrowest version in the last alternative set of claims. Instead of a further complete set of claims the applicant can combine several newly drawn claims with an alternative set of claims, and explain that these should be dealt with together with claims previously submitted, in any given numerical order. A subsidiary request can also consist of say previously submitted Claims 3 to 10 (Claims 3 to 10 then being renumbered Claims 1 to 8) should the Examining Division consider original Claims 1 and 2 not to be patentable.

* Des requêtes à titre subsidiaire peuvent être formulées de différentes manières. Le demandeur peut regrouper, dans un jeu de revendications déposé à titre principal, les revendications les plus étendues et, dans le dernier jeu de revendications, déposé à titre subsidiaire, la version la plus restreinte. Au lieu d'un jeu de revendications supplémentaire, le demandeur peut également déposer en tant que requête à titre subsidiaire certaines revendications nouvellement rédigées et déclarer que celles-ci, avec des revendications déjà déposées, le cas échéant avec une nouvelle numérotation doivent être soumises à l'examen de la brevetabilité. La requête à titre subsidiaire peut aussi être rédigée en ce sens que, par exemple, les revendications 3 à 10 du jeu de revendications déposé à titre principal (renumérotées revendications 1 à 8) doivent être soumises à l'examen de la brevetabilité, au cas où la division d'examen estimerait que les revendications 1 et 2 ne peuvent être retenues.

Ansprüche beschränkte Fassung ein europäisches Patent erteilt werden könnte, so kann der Anmelder es auf ein Verfahren vor der Beschwerdekammer ankommen lassen, ohne sich der Möglichkeit zu begeben, hilfsweise die Erteilung eines auf dieser engeren Fassung basierenden europäischen Patents zu beantragen. Wenn nämlich der Anmelder keinen neuen Text vorlegt und mit der von der Prüfungsabteilung für gewöhnlich gehaltenen Fassung nicht einverstanden ist, weist die Prüfungsabteilung die Anmeldung als Ganzes zurück; der Anmelder kann dann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

2.5 Der Anmelder wird durch eine Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung insofern nicht überrascht, als ihm die Gründe für eine solche Entscheidung vorher mitgeteilt werden müssen (Artikel 113 (1) EPÜ).

2.6 Die Einreichung unterschiedlicher Anspruchsfassungen unterliegt den für Patentansprüche allgemein geltenden Bestimmungen (insbesondere Regel 86 EPÜ). Nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts kann der Anmelder von sich aus unterschiedliche Anspruchssätze einreichen (Regel 86 (2) EPÜ). Dieses Recht hat er noch bis zur Erwidern auf den ersten Bescheid. Danach können unterschiedliche Anspruchssätze nur mit Zustimmung der Prüfungsabteilung eingereicht werden (Regel 86 (3) EPÜ; vgl. Richtlinien C—VI, 4.6, 4.7, 4.8). Die hilfsweise Einreichung eines Anspruchssatzes ist in keinem Fall mehr zulässig, wenn der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung gemäß Regel 51 (4) EPÜ gesetzten dreimonatigen Frist stillschweigend oder ausdrücklich der von der Prüfungsabteilung für gewöhnlich gehaltenen Fassung zugestimmt hat. Die einmal gegebene Zustimmung bindet den Anmelder.

3. Verfahren vor der Beschwerdekammer (nach Zurückweisung der Anmeldung)

3.1 Die Beschwerdekammer trifft ihre Entscheidung auf der Grundlage des eingereichten Anspruchssatzes oder der als Hauptantrag und hilfsweise eingereichten Anspruchssätze. Sie wird im Rahmen der Zuständigkeit des Organs tätig, das die angefochtene Entscheidung getroffen hat (Artikel 111 (1); Regel 66 (1) EPÜ); damit gilt für sie der in Artikel 113 (2) EPÜ festgelegte Grundsatz, d.h., sie muß bei ihrer Entscheidung von einer vom Anmelder vorgelegten oder gebilligten Fassung ausgehen.

3.2 Der Beschwerdeführer muß unmißverständlich zu erkennen geben, daß die von ihm vorgelegten unterschiedlichen Anspruchssätze zu berücksichtigen sind (Regel 64 (b) EPÜ). Es empfiehlt sich, schon zu Beginn des Verfahrens vor der Beschwerdekammer, vorzugsweise mit Einlegung der Be-

to certain claims only, the applicant can bring proceedings before the Boards of Appeal, without forfeiting the right to obtain, in the alternative, a European patent based on this narrower version: in the event that the applicant neither submits a new text nor agrees to the version proposed by the Examining Division, the application will be refused in its entirety and the decision is then open to appeal.

2.5 A decision to refuse an application does not come as a surprise to the applicant in that he will have been notified beforehand of the grounds for such a decision (Article 113(1) EPC).

2.6 The filing of alternative sets of claims is subject to the provisions generally applying to claims (in particular Rule 86 EPC). After receiving the European search report, the applicant may, of his own volition, file different sets of claims (Rule 86 (2) EPC). The applicant is entitled to do so until he replies to the first communication. Thereafter different sets of claims may be filed only with the consent of the Examining Division (Rule 86 (3) EPC) (see C—VI, 4.6, 4.7, 4.8 Guidelines). An alternative set of claims may in no case be filed once the tacit or express consent of the applicant to the version proposed by the Examining Division has been given within the three-month time limit fixed in the communication pursuant to Rule 51 (4) EPC. Once the applicant gives his consent, he is bound by it.

3. Procedure before the Board of Appeal (after refusal of the application)

3.1 The Board of Appeal decides on the basis of the main or alternative set or sets of claims filed. It exercises any power within the competence of the department responsible for the decision appealed (Article 111 (1) and Rule 66 (1) EPC) and is therefore bound by the principle in Article 113 (2) EPC, namely that it may decide only on the basis of a text submitted or agreed by the applicant.

3.2 The appellant must state clearly that the different sets of claims submitted are to be taken into consideration (Rule 64 (b) EPC). It is advisable to submit alternative proposals at the beginning of the proceedings before the Board of Appeal, preferably when the applicant files the

l'objet d'un brevet européen, le déposant peut provoquer une procédure devant la chambre de recours, sans perdre la possibilité de proposer à titre subsidiaire un brevet européen basé sur cette version restreinte. En effet, si le déposant ne propose pas un nouveau texte et n'accepte pas la version qui avait été proposée par la division d'examen, celle-ci rejettera la demande dans sa totalité et le déposant pourra former un recours devant la chambre de recours.

2.5 Le déposant n'est pas surpris par une décision de rejet de la demande, dans la mesure où les motifs d'une telle décision doivent lui être notifiés au préalable (article 113, paragraphe 1 de la CBE).

2.6 Le dépôt de différentes versions de revendications est soumis aux dispositions s'appliquant de façon générale aux revendications (notamment à la règle 86 de la CBE). Après avoir reçu le rapport de recherche européenne, le demandeur peut, de sa propre initiative, déposer des jeux de revendications différents (règle 86, paragraphe 2 de la CBE). Le demandeur en a le droit jusqu'à ce qu'il réponde à la première notification. Par la suite, le dépôt de revendications différents est subordonné à l'autorisation de la division d'examen (règle 86, paragraphe 3 de la CBE) (cf. Dir. C—VI, 4.6, 4.7, 4.8). Le dépôt d'un jeu de revendications à titre subsidiaire ne peut en aucun cas être effectué après que le déposant ait marqué son accord tacite ou exprès sur la version telle que proposée par la division d'examen dans le délai de trois mois imparti par la notification établie conformément à la règle 51, paragraphe 4 de la CBE. Le consentement donné lie le déposant.

3. Procédure devant la chambre de recours (après rejet de la demande)

3.1 La chambre de recours décide sur la base du jeu de revendications déposé ou des jeux de revendications déposés à titre principal et à titre subsidiaire. Elle exerce les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, (article 111, paragraphe 1; règle 66, paragraphe 1 de la CBE); elle est par conséquent, liée par le principe énoncé à l'article 113, paragraphe 2 de la CBE, c'est-à-dire qu'elle ne peut décider que sur la base d'un texte proposé ou accepté par le demandeur.

3.2 Le requérant doit indiquer clairement que soient pris en considération les différents jeux de revendications proposés (règle 64 (b) de la CBE). Il est opportun de présenter des propositions, à titre subsidiaire, dès le début de la procédure devant la chambre de recours, de préférence quand le déposant forme

schwerde oder zusammen mit der Beschwerdebegründung, hilfsweise Vorschläge vorzulegen. In den Hinweisen für die Beteiligten im Beschwerdeverfahren und ihre Vertreter wird nämlich betont, daß Änderungsanträge so frühzeitig wie möglich eingereicht werden sollten (ABI. EPA 6/1981, S. 176, 179 Nr. 2). Es liegt im Rahmen des ihr durch Regel 86 (3) EPÜ eingeräumten Ermessens, ob die Beschwerdekammer später eingereichten Änderungen zustimmt.

3.3 Der Beschwerdeführer kann auch Antrag auf mündliche Verhandlung stellen, falls die Beschwerdekammer nicht beabsichtigt, zu seinen Gunsten zu entscheiden (bezüglich der Modalitäten einer mündlichen Verhandlung siehe Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, ABI. EPA 1/1983, S. 7 ff.). Damit wahrt er in den Fällen, in denen die Beschwerdekammer beabsichtigt, die Beschwerde zurückzuweisen, sein Recht auf eine mündliche Verhandlung.

4. Verfahren vor der Einspruchsabteilung

4.1 Die Einspruchsabteilung kann das europäische Patent nur dann in geändertem Umfang aufrechterhalten, wenn gemäß der Ausführungsordnung (Regel 58 (4), (5) EPÜ) feststeht, daß der Patentinhaber mit der Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist (Artikel 102 (3) a) EPÜ). Diese Bestimmung steht in Einklang mit dem in Artikel 113 (2) EPÜ festgelegten Grundsatz. Einige Aspekte dieses Grundsatzes sind bereits in der Rechtsauskunft Nr. 11, ABI. EPA 2/1982, S. 57 dargelegt worden.

4.2 Im Einspruchsverfahren kann es ebenfalls zweckmäßig sein, als Grundlage für eine Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang einen Anspruchssatz hilfsweise einzureichen. Auch wenn ein solcher Hilfsantrag nicht den in Regel 86 (3) EPÜ festgelegten Einschränkungen unterliegt, empfiehlt es sich, solche Anträge so frühzeitig wie möglich zu stellen.

4.3 Der Patentinhaber kann seine Rechte auch wahren, indem er an einem von der Einspruchsabteilung nicht gebilligten Anspruchssatz festhält. Macht er innerhalb der einmonatigen Frist gemäß Regel 58 (4) EPÜ Einwände geltend, so kann die Einspruchsabteilung das europäische Patent widerrufen. Auf diese Weise kann der Anmelder ein Verfahren vor der Beschwerdekammer einleiten, ohne sich der Möglichkeit zu begeben, hilfsweise ein europäisches Patent auf der Grundlage der von der Einspruchsabteilung vorgeschlagenen engeren Fassung zu beantragen. Der Patentinhaber muß den Vorschlag der Einspruchsabteilung

appeal or the Statement of Grounds of the appeal. According to Part 2 of the "Guidance for appellants and their representatives", requests for amendments should be filed as soon as possible (OJ 6/1981, pp. 176, 179 No. 2). Whether the Board of Appeal will consent to the subsequent filing of any amendments lies within its discretionary powers in accordance with Rule 86 (3) EPC.

3.3 The appellant can also request oral proceedings conditional upon the Board of Appeal not intending to decide in his favour (see Article 11 of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in OJ 1/1983, p. 7 et seq., concerning arrangements for oral proceedings). He thus retains the right to oral proceedings where the Board of Appeal does not intend to allow the appeal.

4. Procedure before the Opposition Division

4.1 The Opposition Division can maintain the European patent as amended only if, in accordance with the provisions of the Implementing Regulations (Rule 58 (4) and (5) EPC), it is established that the proprietor of the patent approves the text in which the Opposition Division intends to maintain the patent (Article 102 (3) (a) EPC). This provision is in accordance with the principle expressed in Article 113 (2) EPC. Certain aspects of this principle have already been explained in Legal Advice No. 11/82, OJ 2/1982, p. 57.

4.2 In opposition proceedings it may also be advisable to submit an alternative set of claims on which the Opposition Division can base its decision to maintain the patent in amended form. Although not subject to any restrictions imposed by Rule 86(3) EPC, it is advisable to submit such requests as early as possible.

4.3 The patent proprietor may also safeguard his rights by pursuing a set of claims which is not accepted by the Opposition Division. If he raises objections within the period of one month provided for in Rule 58 (4) EPC, the Opposition Division may revoke the European patent. In this way the applicant may bring proceedings before the Boards of Appeal without forfeiting the right to obtain, in the alternative, a European patent based on the narrower version proposed by the Opposition Division. It should be noted that, should the patent proprietor wish to reject the Opposition Division's proposal, this must be done expressly. Under Rule 58 (4)

le recours ou lors du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Les instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires précisent en effet que les demandes de modification doivent être déposées le plus tôt possible (JO, OEB 6/1981, pages 176, 179 n° 2). La chambre de recours, en vertu de son pouvoir d'appréciation, autorisera, le cas échéant, le dépôt ultérieur de modifications, conformément à la règle 86, paragraphe 3 de la CBE.

3.3 Le requérant peut aussi présenter une requête en vue d'une procédure orale, si la chambre de recours n'a pas l'intention de décider en sa faveur (sur les modalités d'une procédure orale, cf. art. 11 du règlement de procédure des chambres de recours JO, OEB 1/1983, 7 s.). Ainsi, il conserve le droit à une procédure orale dans les cas où la chambre de recours a l'intention de ne pas faire droit au recours.

4. Procédure devant la division d'opposition

4.1 La division d'opposition ne peut maintenir le brevet européen dans une version modifiée que si, conformément aux dispositions du règlement d'exécution (règle 58, paragraphe 4 et paragraphe 5 de la CBE), il est établi que le titulaire de brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet (article 102, paragraphe 3 a) de la CBE). Cette disposition est en accord avec le principe énoncé à l'article 113, paragraphe 2 de la CBE. Quelques aspects de ce principe ont déjà été exposés dans le renseignement juridique n° 11, JO, OEB 2/1982, page 57.

4.2 Dans la procédure d'opposition il peut également être opportun de présenter un jeu de revendications à titre subsidiaire sur lequel la division d'opposition pourrait baser une décision de maintien du brevet dans une version modifiée. Même si une telle requête n'est pas soumise aux restrictions imposées par la règle 86, paragraphe 3 de la CBE, il est opportun de présenter de telles requêtes aussitôt que possible.

4.3 Le titulaire du brevet peut aussi sauvegarder ses droits en retenant un jeu de revendications qui n'est pas accepté par la division d'opposition. S'il fait des objections dans le délai d'un mois prévu à la règle 58, paragraphe 4 de la CBE, la division d'opposition a la possibilité de révoquer le brevet. Le titulaire du brevet peut de cette manière provoquer une procédure devant la chambre de recours sans perdre la possibilité de proposer à titre subsidiaire, un brevet européen basé sur la version restreinte proposée par la division d'opposition. Le titulaire du brevet est tenu de s'opposer expressément à la proposition de la division d'opposition.

aber ausdrücklich ablehnen. Stillschweigen wird nach Regel 58 (4) und (5) EPÜ als Einverständnis ausgelegt.*

5. Verfahren vor der Beschwerdekammer (Einspruchsverfahren)

Der unter Nummer 3 dargelegte Grundsatz gilt entsprechend für ein Verfahren vor der Beschwerdekammer gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung. Da Regel 86 EPÜ im Verfahren vor der Einspruchsabteilung nicht gilt, ist sie auch auf eine Beschwerde gegen eine Entscheidung der Einspruchsabteilung vor der Beschwerdekammer nicht anzuwenden (Artikel 111 (1), Regel 66 (1) EPÜ).

* Dieser Grundsatz gilt im übrigen auch für den Einsprechenden. Äußert sich der Einsprechende nicht, so hat er kein Beschwerderecht gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang, da er dann nicht mehr geltend machen kann daß er durch die Entscheidung beschwert ist (Artikel 107 EPÜ).

and (5) EPC, silence is taken to mean consent.*

5. Procedure before the Board of Appeal (opposition proceedings)

The principle expressed in point 3 above applies *mutatis mutandis* to proceedings before the Board of Appeal following a decision by the Opposition Division. Since Rule 86 EPC is not applicable to opposition proceedings, it is not applicable either to any proceedings that may ensue before the Board of Appeal (Article 111 (1) and Rule 66 (1) EPC).

* It should be borne in mind that this principle applies likewise to the opponent who must declare his disapproval: if he does not, no appeal against the Opposition Division decision to maintain the patent in amended form is possible, as the opponent can no longer plead that he has been adversely affected by the decision (Article 107 EPC).

Le silence vaut consentement d'après la règle 58, paragraphe 4 et paragraphe 5 de la CBE*.

5. Procédure devant la chambre de recours (procédure d'opposition)

Le principe énoncé au point 3 s'applique *mutatis mutandis* à la procédure faisant suite à une décision de la division d'opposition devant la chambre de recours. La règle 86 de la CBE n'étant pas applicable devant la division d'opposition n'est pas applicable devant la chambre de recours en cas de recours contre une décision de la division d'opposition (article 111, paragraphe 1, règle 66, paragraphe 1 de la CBE).

* En outre ce principe vaut également pour l'opposant; s'il ne manifeste pas expressément son désaccord, un recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet européen dans sa version modifiée est impossible, car l'opposant ne peut plus se prévaloir de ce que, dans la décision de la division d'opposition, il n'a pas été fait droit à ses prétentions (article 107 de la CBE).

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Eröffnung eines zweiten Bankkontos für die Europäische Patentorganisation in Frankreich

1. Das Europäische Patentamt weist darauf hin, daß in Frankreich ein zweites Bankkonto für die Europäische Patentorganisation eröffnet worden ist.

Das Bankkonto hat die Nummer
03 405 81.981 J.

und wird geführt bei der

Banque Worms
45, Boulevard Haussmann
F-75427 PARIS CEDEX 09

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise können ab sofort auch über dieses Bankkonto an das Europäische Patentamt entrichtet werden.

Auf die Bestimmungen der Artikel 5 bis 8 der Gebührenordnung der EPO wird hingewiesen.

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 21. September 1984 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ

1. In der Zeit vom 11. Juli bis einschließlich 17. August 1984 war die Postzustellung im Vereinigten Königreich im Sinne der Regel 85 Absatz 2 EPÜ allgemein unterbrochen.

2. Für Verfahrensbeteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, sind die Fristen, die in dem Zeitraum zwischen dem 11. Juli und dem 17. August 1984 abgelaufen wären, in Anwendung der Regel 85 EPÜ bis zum 20. August 1984 verlängert worden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Opening of a second bank account in France for the European Patent Organisation

1. A second bank account has been opened, for the European Patent Organisation in France.

The number of the account is
03 405 81.981 J.

and the bank is the

Banque Worms
45, Boulevard Haussmann
F-75427 PARIS CEDEX 09

2. Fees, costs and prices can now also be paid to the European Patent Office through this bank account.

Attention is drawn to Articles 5 to 8 of the EPO's Rules relating to Fees.

Notice of the President of the EPO dated 21 September 1984 concerning the extension of time limits according to Rule 85 EPC

1. In the period from 11 July to 17 August 1984 inclusive there was a general interruption in the delivery of mail in the United Kingdom within the meaning of Rule 85, paragraph 2 EPC.

2. For those parties having their residence or principal place of business in the United Kingdom or who have appointed representatives having their place of business in that State, the time limits expiring in the period from 11 July to 17 August 1984 having accordingly been extended to 20 August 1984 pursuant to Rule 85 EPC.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Ouverture en France d'un deuxième compte bancaire au nom de l'Organisation européenne des brevets

1. L'Office européen des brevets fait savoir qu'un deuxième compte bancaire est désormais ouvert en France au nom de l'Organisation européenne des brevets.

Ce compte, qui porte le n°
03 405 81.981 J.

est ouvert dans les écritures de la

Banque Worms
45, Boulevard Haussmann
F-75427 PARIS CEDEX 09

2. Les taxes, frais et tarifs de vente peuvent être acquittés dès maintenant auprès de l'Office européen des brevets en utilisant également ce compte bancaire.

Nous renvoyons à ce propos aux dispositions des articles 5 à 8 du règlement de l'OEB relatif aux taxes.

Communiqué du Président de l'OEB du 21 septembre 1984 relatif à la prorogation des délais conformément à la règle 85 de la CBE

1. Une interruption générale de la distribution du courrier au sens de la règle 85, paragraphe 2 de la CBE s'est produite au Royaume-Uni du 11 juillet au 17 août 1984.

2. Pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège au Royaume-Uni ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat, les délais expirant au cours de la période du 11 juillet au 17 août 1984 ont, en application de la règle 85 de la CBE été prorogés jusqu'au 20 août 1984.