



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

22. November 1984
Jahrgang 7 / Heft 11
Seiten 551-604

Official Journal of the European Patent Office

22 November 1984
Year 7 / Number 11
Pages 551-604

Journal officiel de l'Office européen des brevets

22 novembre 1984
7^e année / numéro 11
Pages 551-604

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1 vom
26. Juni 1984
T 161/82***

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: J. van Voorthuizen
P. Ford

Anmelderin: AMP Inc.

Stichwort: Steckkontakt/AMP"
EPÜ Artikel 54 (1), (2), 113(1)

"Neuheit," — "zufällige
Vorwegnahme" — "Rechtliches
Gehör," — "Gelegenheit zur
Stellungnahme"

Leitsatz

I. Nach Artikel 113 (1) EPÜ ist es nicht erforderlich, dem Anmelder wiederholt Gelegenheit zu geben, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehenbleiben.

II. Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als das in einer Vorveröffentlichung Offenbarte zufällig unter einen zur Neuheitsprüfung anstehenden Anspruch fallen könnte, ohne daß jedoch eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 12. Juni 1980 eingereichte europäische Patentanmeldung Nr.

* Übersetzung.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decisions of the Technical
Board of Appeal 3.5.1 dated
26 June 1984
T 161/82***

Composition of the Board:
Chairman: G. Korsakoff
Members: J. van Voorthuizen
P. Ford

Applicant: AMP Inc.

Headword: Electrical contact/AMP
EPC Articles 54 (1), (2), 113(1)

"Novelty," — "anticipation of a
chance nature" — "Basis of
decision," — "opportunity to present
comments"

Headnote

I. Article 113 (1) EPC does not require that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objections against the grant of the European patent remain the same.

II. In cases where an anticipation is of a chance nature, in that what is disclosed in a prior document could accidentally fall within the wording of a claim to be examined for novelty without there being a common technical problem, a particularly careful comparison has to be made between what can fairly be considered to fall within the wording of the claim and what is effectively shown in the document.

Summary of Facts and Submissions

I. European Patent Application No. 80 301 975.1 filed on 12 June 1980

* Official text

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre
de recours technique 3.5.1 du
26 juin 1984
T 161/82***

Composition de la Chambre:
Président: G. Korsakoff
Membres: J. van Voorthuizen
P. Ford

Demanderesse: AMP Inc.

Référence: "Contact électrique/AMP"
Articles 54 (1) et (2), 113 (1) de la CBE

"Nouveauté," — "antériorisation
fortuite" — "Motifs de la
décision," — "possibilité de prendre
position"

Sommaire

I. L'article 113 (1) CBE n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les mêmes.

II. Lorsque l'antériorisation de l'objet revendiqué est fortuite, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait accidentellement se retrouver dans les termes d'une revendication soumise à l'examen relatif à la nouveauté, sans qu'on ait affaire à un problème technique commun, il faut établir une distinction particulièrement soigneuse entre ce qui peut être raisonnablement considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document fait effectivement état.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 301 975.1 déposée le 12 juin 1980

* Traduction.

80 301 975.1 (Veröffentlichungsnummer 0 021 730), die eine Priorität vom 29. Juni 1979 (FR) in Anspruch nimmt, wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des EPA vom 27. August 1982 zurückgewiesen. Der Entscheidung lag der am 17. Mai 1982 eingereichte einzige Anspruch zugrunde.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs im Hinblick auf die Druckschrift DE-A-1 465 461 nicht neu sei.

III. Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung am 21. September 1982 Beschwerde ein. Die Begründung war in der Beschwerdeschrift enthalten. Die Beschwerdegebühr war bereits am 14. September 1982 entrichtet worden.

IV. Die Anmelderin macht im wesentlichen geltend, daß der aus der DE-Druckschrift bekannte Steckkontakt zum Einstecken eines Steckers in jeweils einen von zwei im rechten Winkel zueinander stehenden Schlitz nicht geeignet sei. Insbesondere würde der betreffende Steckkontakt (wie bereits in der Beschwerdeschrift erwähnt) keine brauchbare elektrische Verbindung ergeben, da aus der Entgegenhaltung eindeutig hervorgehe, daß der zweite Schlitz parallel angeordnet sei. Außerdem lege keine der genannten Entgegenhaltungen eine Änderung nahe, um diesen Schlitz für die Aufnahme eines Steckers geeignet zu machen.

V. Die Anmelderin reichte zusammen mit der Beschwerdeschrift und der Begründung "im Hinblick auf das der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegende Argument" einen geänderten Anspruch ein. Sie beantragte die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage dieses Anspruchs, der wie folgt lautet:

"Elektrischer Steckkontakt mit einem Steckabschnitt (2) mit zwei Paaren sich gegenüberliegender Kontaktarme (22), die sich alle in dieselbe Richtung erstrecken, wobei jeder Arm (22) jedes Paares einen vorspringenden Kontaktpunkt (23) aufweist, der einem ähnlichen Punkt (23) auf dem gegenüberliegenden Arm (22) zugewandt ist und die beiden sich gegenüberliegenden Armpaare (22) einen Einsteckschlitz für einen Stecker bilden, **dadurch gekennzeichnet, daß** jeder Arm (22) jedes Paares einen zweiten Kontaktvorsprung (24) aufweist, der einem ähnlichen Vorsprung (24) auf dem benachbarten Arm (22) des anderen Paares zugewandt ist, wobei die beiden Paare der zweiten Kontaktvorsprünge (24) einen zweiten Einsteckschlitz für Stecker bilden, der im rechten Winkel zu dem ersten Einsteckschlitz angeordnet ist."

VI. Die Anmelderin behauptet, daß die Prüfungsabteilung von "technischen Gegebenheiten" ausgegangen sei, die keine seien, und daß ihr vorher keine

(Publication No. 0021 730) claiming a priority of 29 June 1979 (FR), was refused by a decision of the Examining Division of the EPO of 27 August 1982. That decision was based on the single claim filed on 17 May 1982.

II. The reason given for the refusal was that the subject-matter of the claim lacked novelty having regard to DE-A-1 465 461.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 21 September 1982. In the Notice of Appeal the grounds for the appeal were set out. The appeal fee was paid on 14 September 1982.

IV. The applicant argues essentially that the contact known from the DE specification is not suitable for receiving a male contact in either of two mutually perpendicular orientations. In particular (as was pointed out for the first time in the Notice of Appeal) the contact in question would not provide an acceptable electric connection as it was clearly shown in this document that the second slot is parallel sided. Furthermore there is no suggestion in any of the cited documents which would suggest a modification to make this slot suitable for receiving a male contact.

V. With the Notice and Grounds of Appeal the applicant submitted an amended claim, "in view of the argument relied on in the decision to refuse". He requested that a European patent be granted on the basis of this claim which reads as follows:

"An electrical contact having a contact portion (2) comprising two pairs of opposed cantilever contact arms (22) all extending in the same direction, each arm (22) of each pair presenting a contact projection (23) to a similar projection (23) on the opposed arm (22), the two pairs of opposed arms (22) defining a common male-contact-receiving slot, **characterised in that** each arm (22) of each pair presents a second contact projection (24) of a similar projection (24) on an adjacent arm (22) of the other pair, the two pairs of second contact projections (24) defining a second male-contact-receiving slot which is perpendicular to the first such slot".

VI. The applicant alleges that certain "technical facts" relied on by the Examining Division are not facts and that he was not previously given an oppor-

et publiée sous le numéro 0 021 730, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande antérieure française du 29 juin 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 27 août 1982. Cette décision a été rendue sur la base d'une revendication unique, déposée le 17 mai 1982.

II. La demande a été rejetée pour défaut de nouveauté de l'objet de la revendication par rapport au document DE-A-1 465 461.

III. La demanderesse a introduit un recours contre cette décision le 21 septembre 1982 et a exposé les motifs du recours dans son mémoire joint à l'acte de recours. La taxe de recours a été payée le 14 septembre 1982.

IV. La requérante allègue essentiellement que le contact connu d'après le document allemand ne convient pas pour recevoir un contact mâle suivant l'une ou l'autre de deux orientations mutuellement perpendiculaires. En particulier (comme cela a été indiqué pour la première fois dans l'acte de recours), le contact en question ne permettrait pas d'établir une connexion électrique acceptable, la seconde encoche étant à faces parallèles, ce que montre clairement ce document. En outre, aucun des documents cités ne contient d'élément qui suggérerait une modification en vue de rendre cette encoche apte à recevoir un contact mâle.

V. Simultanément à l'acte de recours et au mémoire en exposant les motifs, la requérante a soumis à la Chambre une revendication modifiée "compte tenu des motifs de la décision de rejet". Elle a demandé la délivrance d'un brevet européen sur la base de cette revendication, qui s'énonce comme suit:

"Contact électrique possédant une partie de contact (2) comprenant deux paires de bras de contact opposés en porte-à-faux (22) qui s'étendent tous dans la même direction, chaque bras (22) de chaque paire présentant une surface convexe de contact (23) tournée vers une surface convexe identique (23) située sur le bras opposé (22), les deux paires de bras opposés (22) délimitant une encoche commune destinée à recevoir un contact mâle, **caractérisé en ce que** chaque bras (22) de chaque paire présente une seconde surface convexe de contact (24) correspondant à une surface convexe identique (24) sur un bras voisin (22) de l'autre paire, les deux paires des secondes surfaces convexes de contact (24) délimitant une seconde encoche qui est destinée à recevoir un contact mâle et est perpendiculaire à la première encoche".

VI. La requérante allègue que certains "faits techniques" sur lesquels s'était fondée la Division d'examen ne correspondent pas à la réalité et qu'on ne lui

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Gelegenheit gegeben worden sei, sich hierzu zu äußern. Sie machte geltend, daß Artikel 113 (1) EPÜ nicht erfüllt worden sei, und beantragte die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsgründe

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

2. Die Prüfungsabteilung hat ihre Entscheidung auf die Lehre der Druckschrift DE-A-1 465 461 gestützt. Die Abbildungen 1 bis 3 dieser Druckschrift zeigen einen elektrischen Steckkontakt, der mit dem elektrischen Kontakt nach dem am 17. Mai 1982 eingereichten einzigen Anspruch der vorliegenden Anmeldung Ähnlichkeit aufweist und einen im rechten Winkel zu dem ersten Einsteckschlitz angeordneten zweiten Schlitz enthält. Der erste Schlitz ist eindeutig zur Aufnahme eines Steckers gedacht; es gilt nun die entscheidende Frage zu klären, ob auch der zweite Schlitz ein "Einsteckschlitz für Stecker" ist, d. h. ob es für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre, daß dieser Schlitz diesem Zweck dienen könne.

3. Bei der Beurteilung dieser Frage ist zu beachten, daß es bei der DE-Druckschrift um die Lösung einer ganz anderen technischen Aufgabe geht als bei der vorliegenden Anmeldung, nämlich darum, einen Steckkontakt bereitzustellen, in den sowohl ein Stiftstecker als auch eine Kontaktplatte eingesteckt werden können.

4. Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als das in einer Vorveröffentlichung Offenbarte zufällig unter einen zur Neuheitsprüfung anstehenden Anspruch fallen könnte, ohne daß jedoch eine gemeinsame technische Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfältig gegeneinander abzuwägen, was billigerweise als vom Anspruch erfaßt gelten kann und was tatsächlich aus der Vorveröffentlichung hervorgeht.

5. Dieser Vergleich zeigt im vorliegenden Fall, daß der Steckkontakt nach DE-A-1 465 461 keine sich nach außen erweiternde oder sonstwie geformte Führung am zweiten Schlitz aufweist und daß die "Kontaktflächen" in ihrer gesamten Länge genau parallel zueinander verlaufen. Dies schließt praktisch aus, daß der zweite Schlitz als "Einsteckschlitz" betrachtet werden kann. Dementsprechend ist die Kammer der Auffassung, daß der Steckkontakt nach dem der Prüfungsabteilung vorgelegten Anspruch gegenüber der entgegengehaltenen DE-Schrift als neu anzusehen ist.

tunity to comment thereon. He submitted that the requirements of Article 113 (1) EPC had not been met and requested a refund of the appeal fee.

Reasons for the Decision

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

2. The Examining Division has based its decision on the disclosure in DE-A-1 465 461. In Fig. 1 to 3 of this document an electrical contact is shown which bears a resemblance to the electrical contact described in the single claim of the present application filed on 17 May 1982 and which comprises a second slot perpendicular to a first one. It is clear that the first slot is intended to receive a male contact but the essential question to be examined is whether the second slot also constitutes a "male contact receiving slot" i.e. whether it would be evident to a person skilled in the art that the slot could serve this purpose.

3. In considering this question it has to be borne in mind that the DE document is concerned with the solution of a problem totally different from that stated in the present application, viz to provide a female contact in which either a round or a flat male contact can be inserted.

4. In particular, in cases where the anticipation is of a chance nature in that what is disclosed in a prior document could accidentally fall within the wording of a claim to, be examined for novelty without there being a common technical problem, a particularly careful comparison has to be made between what can fairly be considered to fall within the wording of the claim and what is effectively shown in the document.

5. When carrying out the comparison in the present case it is found that in the contact shown in DE-A-1 465 461 no flared or otherwise formed lead-in portion for the second slot is present and that the "contact surfaces" are strictly parallel sided over their entire longitudinal dimension. This practically excludes the possibility of regarding the second slot as "male contact receiving". Accordingly, the Board is of the opinion that the contact according to the claim before the Examining Division has to be regarded as novel over the cited DE specification.

avait pas donné préalablement la possibilité de prendre position à ce sujet. Selon elle, les exigences de l'article 113 (1) CBE n'ont pas été satisfaites, et elle demande le remboursement de la taxe de recours.

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. La Division d'examen a fondé sa décision sur la divulgation constituée par le document DE-A-1 465 461, dont les figures 1 à 3 représentent un contact électrique ayant une ressemblance avec le contact électrique décrit dans l'unique revendication qui a été déposée le 17 mai 1982 pour la présente demande et comportant une seconde encoche perpendiculaire à une première encoche. S'il est vrai que la première encoche divulguée dans ledit document est manifestement conçue pour loger un contact mâle, il faut néanmoins se poser la question fondamentale de savoir si la seconde encoche constitue également une "encoche destinée à recevoir un contact mâle", c'est-à-dire s'il serait évident, pour l'homme du métier, que cette encoche pourrait être utilisée à cette fin.

3. En examinant cette question, il convient de tenir compte du fait que le document allemand concerne la solution d'un problème, à savoir fournir un contact femelle dans lequel il soit possible d'insérer un contact mâle aussi bien rond que plat, qui est totalement différent du problème indiqué dans la présente demande.

4. On notera en particulier que, dans le cas où l'antériorisation de l'objet revendiqué est fortuite, en ce sens que ce qui est divulgué dans un document antérieur pourrait accidentellement se retrouver dans les termes d'une revendication soumise à l'examen relatif à la nouveauté, sans qu'on ait affaire à un problème technique commun, il faut établir une distinction particulièrement soignée entre ce qui peut être raisonnablement considéré comme se retrouvant dans les termes de la revendication et ce dont le document fait effectivement état.

5. Si l'on s'emploie à établir une telle distinction dans le cas d'espèce, on voit que le contact représenté dans le document DE-A-1 465 461 ne comporte, pour ce qui est de la seconde encoche, aucune partie d'entrée évasée ou de forme particulière et que les "surfaces de contact" sont à faces strictement parallèles sur toute leur longueur. Ceci exclut pratiquement la possibilité de considérer la seconde encoche comme "destinée à recevoir un contact mâle". Par conséquent, la Chambre est d'avis que le contact selon la revendication sur la base de laquelle la Division d'examen a rendu sa décision doit être considéré comme nouveau par rapport au document allemand cité.

6. Dies gilt erst recht für den Steckkontakt nach dem geänderten Anspruch, der zusammen mit der Beschwerdeschrift und der Begründung eingereicht wurde; in diesem Anspruch heißt es nunmehr, daß "Kontaktvorsprünge" vorhanden sind, die bei dem Steckkontakt nach der DE-Druckschrift eindeutig nicht vorkommen.

7. Obwohl der Steckkontakt nach dem geänderten Anspruch neu ist, bleibt zu prüfen, ob der Anspruch die übrigen Erfordernisse des EPÜ erfüllt und ob er insbesondere eine erfinderische Tätigkeit aufweist. Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung ist dieser Aspekt im Zusammenhang mit dem Gegenstand des damals gültigen Anspruchs überhaupt noch nicht geprüft worden. Um der Anmelderin nicht das Recht auf eine Prüfung durch zwei Instanzen zu nehmen, hält es die Kammer für angebracht, die Anmeldung zur Weiterbearbeitung an die Prüfungsabteilung zurückzuweisen.

8. Die Anmelderin behauptet auf Seite 3, Absatz 4 der Beschwerdeschrift, daß Artikel 113 (1) EPÜ nicht eingehalten worden sei und somit ein wesentlicher Verfahrensfehler der Prüfungsabteilung vorliege (R. 67 EPU). Die Kammer ist der Ansicht, daß unterschieden werden muß zwischen den Gründen, auf die eine Entscheidung gestützt ist (d. h. die Erfordernisse des EPÜ, die von der Anmeldung oder der Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, nicht erfüllt werden), und der Begründung, in der ausführlich dargelegt wird, warum die Prüfungsabteilung vom Vorliegen solcher Gründe überzeugt ist (vgl. R. 51 (3) EPÜ).

9. Als Grund für die Zurückweisung wurde im vorliegenden Fall mangelnde Neuheit des Anspruchsgegenstands angegeben; dieser Einwand wurde in dem ersten Bescheid des beauftragten Prüfers vom 19. Februar 1982 erhoben und ausführlich begründet. Die Anmelderin äußerte sich hierzu in einem Schreiben vom 17. Mai 1982 und legte einen geänderten einzigen Anspruch vor, der sich von dem früheren Anspruch 1 dadurch unterschied, daß sie zwei weitere Merkmale hinzugefügt hatte, mit denen sie die Erfindung besser vom Stand der Technik abgrenzen wollte. In ihren Ausführungen bemerkte die Anmelderin lediglich, daß die vom Prüfer für möglich gehaltene Verwendung des Steckkontakts nach DE-A-1 465 461 auf einer im nachhinein gewonnenen Erkenntnis beruhe und vom Fachmann nicht in Betracht gezogen worden wäre, da der Steckkontakt nach Abbildung 4 und 5 eindeutig nicht in dieser Weise verwendet werden könne.

10. Die Prüfungsabteilung war der Auffassung, daß die beiden zusätzlichen Merkmale dem Fachmann bereits durch die DE-Entgegenhaltung implizit offen-

6. This is true *a fortiori* for the contact according to the amended claim submitted with the Notice and Grounds of Appeal, in which it is now specified that "contact projections" are provided, which are definitely not present in the contact shown in the DE-specification.

7. Although the contact according to this amended claim is novel, it still has to be examined whether the claim satisfies the other requirements of the EPC, in particular whether inventive step is involved. In the procedure before the Examining Division this aspect has not been considered at all as far as the subject-matter of the then valid claim was concerned. In order not to deprive the applicant of his right to an examination in two instances the Board deems it appropriate to remit the application to the Examining Division for further prosecution.

8. The applicants contended in paragraph 4 on page 3 of the Notice of Appeal, that the requirements of Article 113 (1) EPC have not been met, so that there had been a substantial procedural violation by the Examining Division (Rule 67 EPC). The Board considers that a distinction has to be made between the grounds on which a decision is based (i.e. the requirements of the EPC which are not satisfied by the application or the invention to which it relates) and the reasoned statement explaining in greater detail why the Examining Division is of the opinion that such grounds exist (cf. Rule 51 (3) EPC).

9. The ground for rejection in the present case being lack of novelty in the subject-matter of the claim it is to be noted that this objection was raised and amply argued in the first communication by the primary examiner of 19 February 1982. The applicant commented thereon in a letter of 17 May 1982 and submitted an amended single claim differing from the previous claim 1 by the addition of two further features in order, as the applicant stated, to distinguish the invention more clearly from the prior art. In his comments the applicant merely observed that the Examiner's suggested use of the contact according to DE-A-1 465 461 was based on hindsight and that this use would not have been considered since the contact of Fig. 4 and 5 clearly cannot be used as suggested.

10. The Examining Division considered that the two added features were already implicitly disclosed to the person skilled in the art by the DE specification. The

6. Les conditions de la nouveauté sont remplies *a fortiori* pour le contact selon la revendication modifiée qui a été soumise à la Chambre simultanément à l'acte de recours et au mémoire exposant les motifs du recours, revendication qui spécifie maintenant l'existence de "surfaces convexes de contact", dont l'absence sur le contact représenté dans le document allemand est incontestable.

7. Bien que le contact selon cette revendication modifiée soit nouveau, il reste à examiner si la revendication satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier celle de l'implication d'une activité inventive. Dans la procédure devant la Division d'examen, cet aspect n'a pas du tout été envisagé, en ce qui concernait l'objet de la revendication alors valable. Afin de ne pas priver la demanderesse de son droit à l'examen devant deux instances, la Chambre estime approprié de renvoyer la demande à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure.

8. La requérante conclut à la page 3, 4^e alinéa de l'acte de recours que les exigences de l'article 113 (1) CBE n'ont pas été satisfaites, si bien qu'il y aurait eu un vice substantiel dans la procédure devant la Division d'examen (règle 67 CBE). La Chambre estime qu'il faut faire la différence entre les motifs servant de fondement à une décision (c'est-à-dire le non-respect, par la demande ou par l'invention qui en fait l'objet, des conditions de la CBE) et l'exposé motivé expliquant d'une manière détaillée pourquoi la Division d'examen est d'avis que de tels motifs existent [cf. règle 51 (3) CBE].

9. Dans le cas présent, le motif du rejet résidait dans l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication, et il y a lieu d'observer que l'examineur instruisant la demande a soulevé à cet égard une objection qu'il a amplement développée dans sa première notification en date du 19 février 1982. La demanderesse y a répondu dans une lettre datée du 17 mai 1982 et a soumis une revendication unique modifiée, différant de la revendication précédente 1 par l'adjonction de deux nouvelles caractéristiques, afin, comme elle l'indiquait dans sa lettre, d'établir une distinction plus claire entre l'invention et l'état de la technique. Dans sa prise de position, elle a fait simplement observer que l'utilisation, telle qu'envisagée par l'examineur, du contact selon le document DE-A-1 465 461 découlait d'une démarche rétrospective et que l'on n'aurait pas songé à cette utilisation étant donné que le contact représenté aux figures 4 et 5 ne pouvait manifestement pas s'y prêter.

10. La Division d'examen a considéré que les deux caractéristiques ajoutées étaient, pour l'homme du métier, déjà implicitement divulguées dans le docu-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

bart worden seien. Da die Prüfungsabteilung die Argumente der Anmelderin nicht überzeugend fand und zu der Feststellung gelangte, daß gegen den geänderten Anspruch noch immer derselbe Einwand bestand, traf sie die angefochtene Entscheidung. Die Entscheidung enthielt natürlich einige zusätzliche Argumente zu den dem Anspruch hinzugefügten Merkmalen.

11. Die Beschwerdekammer vertritt den Standpunkt, daß Artikel 113 (1) nicht vorschreibt, daß dem Anmelder wiederholt Gelegenheit gegeben werden muß, sich zu dem Vorbringen der Prüfungsabteilung zu äußern, wenn die entscheidenden Einwände gegen die Erteilung des europäischen Patents bestehen bleiben.

12. Unter den gegebenen Umständen ist die Kammer daher der Auffassung, daß kein Verstoß gegen Artikel 113 (1) EPÜ vorliegt.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Prüfungsabteilung zur Weiterbearbeitung auf der Grundlage der Beschreibung und des geänderten Anspruchs zurückverwiesen, der am 21. September 1982 zusammen mit der Beschwerdeschrift und -begründung eingereicht worden ist.

3. Der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1. vom 30. Juli 1984 T 188/83*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: D. Cadman
Mitglieder: K. Jahn
O. Bossung

Anmelder: Fernholz

Stichwort: "Vinylacetat/FERNHOLZ"

EPÜ Artikel 54, 123

"Neuheit (verneint)" —
"punktförmiger Disclaimer" —
"unzulässige Abänderung"

Leitsatz

I. Wird bei einem vorbeschriebenen chemischen Herstellungsverfahren ein bestimmtes als Bereich definiertes Verhältnis von Reaktionspartnern ausgewählt, das von der bekannten Lehre zwar umfaßt, aber nicht genannt ist, so kann hierin eine neue Erfindung liegen.

* Amtlicher Text.

Division not being convinced by the applicants' arguments and having found that the same objection as before still existed against the amended claim thereupon issued the decision under appeal. This decision contained as a matter of course some supplementary arguments concerning the features added to the claim.

11. The Board of Appeal takes the view that Article 113 (1) does not require that the applicant be given a repeated opportunity to comment on the argumentation of the Examining Division so long as the decisive objections against the grant of the European patent remain the same.

12. In the circumstances of the present case, therefore, the Board considers that there was no contravention of Article 113 (1) EPC.

For these reasons

it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.

2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of the description and claim as amended in accordance with the applicants' Notice and Grounds of the Appeal filed on 21 September 1982.

3. The applicants' request for refund of the appeal fee is dismissed.

* Official text.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.1. dated 30 July 1984 T 188/83*

Composition of the Board:

Chairman: D. Cadman
Members: K. Jahn
O. Bossung

Applicant: Fernholz

Headword: "Vinyl acetate/FERNHOLZ"

EPC Articles 54, 123

"Novelty (denied)" — "Disclaimer of individual values" — "Non-permissible amendments"

Headnote

I. If for the purposes of a chemical production process previously described a certain ratio of reactants, defined in terms of a range, is chosen, the said ratio being covered by the conventional teaching but not mentioned in it, this may involve a new invention. The novelty

* Translation.

ment allemand. C'est alors que, non convaincue par les arguments de la demanderesse et constatant que la même objection que précédemment existait encore à l'encontre de la revendication modifiée, elle a rendu la décision, objet du recours. Cette décision contenait tout naturellement un supplément d'argumentation concernant la question des caractéristiques ajoutées à la revendication.

11. La Chambre de recours est d'avis que l'article 113 (1) n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la Division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les mêmes.

12. Vu les faits de la cause, la Chambre considère qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 113 (1) CBE.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen pour la poursuite de la procédure sur la base de la description et de la revendication comportant la modification soumise à la Chambre en même temps que l'acte de recours et le mémoire en exposant les motifs, déposés le 21 septembre 1982 par la requérante.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 du 30 juillet 1984 T 188/83*

Composition de la Chambre:

Président: D. Cadman
Membres: K. Jahn
O. Bossung

Requérant: Fernholz

Référence: "Acétate de vinyle/FERNHOLZ"

Articles 54 et 123 de la CBE

"Nouveauté (absence de)" —
"Disclaimer ponctuel" —
"Modification inadmissible"

Sommaire

I. Il peut y avoir une invention nouvelle dans le fait de sélectionner dans un procédé de préparation chimique précédemment décrit un rapport déterminé entre des partenaires réactionnels, défini sous la forme d'un domaine, lorsque ce rapport, bien qu'englobé par l'enseigne-

* Traduction.

Die Neuheit dieses Bereichs wird zerstört, wenn die Vorbeschreibung Beispiele enthält, die in diesem Bereich liegen. Der Bereich wird nicht dadurch neu, daß die aus den Beispielen errechneten Werte durch Disclaimer ausgenommen werden, jedenfalls dann nicht, wenn diese Werte aufgrund der breiteren vorbekannten Lehre im Lichte des allgemeinen Fachwissens nicht punktförmig zu sehen sind.

II. Ein solches Herstellungsverfahren wird auch nicht dadurch neu, daß auf einen damit verbundenen, aber von der Fachwelt bislang nicht erkannten Verfahrensvorteil hingewiesen wird, der bei unveränderter Ausführung des Verfahrens eintritt.

Sachverhalt und Anträge

I. Die am 17. Dezember 1979 angemeldete und am 9. Juli 1980 veröffentlichte Patentanmeldung 79 105 213.7 mit der Veröffentlichungsnummer 0012 968, für welche die Priorität der Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 21. Dezember 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts vom 24. Juni 1983 zurückgewiesen. Der Entscheidung liegen die mit der Eingabe vom 14. Januar 1983 eingereichten 4 Patentansprüche zugrunde, von denen die Ansprüche 1 und 3 folgenden Wortlaut haben:

"1. Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat in der Gasphase durch Umsetzung von Ethylen, Essigsäure und molekularem Sauerstoff an Trägerkatalysatoren, die eine Palladiumverbindung, eine Cadmiumverbindung und ein Alkaliacetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß das molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff im eingesetzten Gasgemisch zwischen 2,2:1 und 3,5:1 liegt, wobei die molaren Verhältnisse 2,762:1, 2,68:1 und 2,34:1 ausgenommen sind.

3. Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat in der Gasphase durch Umsetzung von Ethylen, Essigsäure und molekularem Sauerstoff an Trägerkatalysatoren, die elementares Palladium, elementares Gold und ein Alkaliacetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß das molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff im eingesetzten Gasgemisch zwischen 2,2:1 und 3,5:1 liegt, wobei die molaren Verhältnisse 3,30:1, 3,28:1, 3,19:1, 3,11:1, 2,98:1, 2,762:1 ausgenommen sind."

II. Die Zurückweisung wird mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit begründet. Aufgabe des anmeldungsgemäßen Verfahrens sei es, das bekannte Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat so zu gestalten, daß Vinylacetat in relativ hoher und gleichbleibender Raumzeitabschube hergestellt wird, ohne daß exotherme Nebenreak-

of this range is destroyed if the previous description contains examples which fall within it. The range is not rendered novel by the fact that the values calculated from the examples are excepted by means of a disclaimer, at least not if these values cannot be regarded as individual on the basis of the broader previously known teaching in the light of general knowledge of the art.

II. Moreover a production process of this kind is not rendered novel by the fact that reference is made to an advantage associated therewith which has hitherto not been recognised by those skilled in the art and which takes effect without the process having been modified.

Summary of Facts and Submissions

I. Patent application No. 79 105 213.7 filed on 17 December 1979 and published on 9 July 1980 (publication No. 0012 968) claiming priority of the earlier application in the Federal Republic of Germany of 21 December 1978 was refused by a decision of the Examining Division of the European Patent Office of 24 June 1983. The decision was based on the four claims as filed on 14 January 1983, claims 1 and 3 of which read as follows:

"1. A method of producing vinyl acetate in the gaseous phase by reacting ethylene, acetic acid and molecular oxygen in the presence of supported catalysts containing a palladium compound, a cadmium compound and an alkali acetate, characterised in that the molar ratio of acetic acid to oxygen in the gas mixture used is between 2.2:1 and 3.5:1, the molar ratios 2.762:1, 2.68:1 and 2.34:1 being excepted.

3. A method of producing vinyl acetate in the gaseous phase by reacting ethylene, acetic acid and molecular oxygen in the presence of supported catalysts containing elemental palladium, elemental gold and an alkali acetate, characterised in that the molar ratio of acetic acid to oxygen in the gas mixture used is between 2.2:1 and 3.5:1, the molar ratios 3.30:1, 3.28:1, 3.19:1, 3.11:1, 2.98:1 and 2.762:1 being excepted."

II. The reason given for refusal was lack of inventive step. The object of the method according to the application was to design the conventional method for producing vinyl acetate so as to enable a relatively high and constant space-time yield of vinyl acetate to be produced without the occurrence of secondary exothermal reactions leading to

ment connu, n'y est pas expressément mentionné. La nouveauté de ce domaine est toutefois détruite dès lors que la description antérieure contient des exemples qui se situent dans ce même domaine. Celui-ci n'est pas rendu nouveau par le fait que les valeurs calculées à partir desdits exemples sont exclues par disclaimer, en tous cas pas lorsque ces valeurs ne peuvent être considérées comme ponctuelles, compte tenu de l'enseignement plus large déjà divulgué et de l'interprétation que peut normalement lui donner l'homme du métier.

II. Ne contribue pas non plus à la nouveauté d'un tel procédé de fabrication le fait de mettre en relief un avantage opératoire qui y est lié mais qui n'avait encore jamais auparavant été reconnu par les spécialistes, et qui se manifeste lors de la réalisation du procédé non modifié.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet n° 79 105 213.7, déposée le 17 décembre 1979 et publiée le 9 juillet 1980 sous le numéro 0012 968, pour laquelle est revendiquée une priorité du 21 décembre 1978 fondée sur un dépôt antérieur en République fédérale d'Allemagne, a été rejetée par décision du 24 juin 1983 de la Division d'examen de l'Office européen des brevets. Cette décision a été rendue sur la base des 4 revendications déposées avec la correspondance du 14 janvier 1983. Les revendications 1 et 3 s'énoncent comme suit:

"1. Procédé pour la préparation d'acétate de vinyle en phase gazeuse par réaction d'éthylène, d'acide acétique et d'oxygène moléculaire sur des catalyseurs déposés sur un support et contenant un dérivé de palladium, un dérivé de cadmium et un acétate alcalin, caractérisé en ce que le rapport molaire de l'acide acétique à l'oxygène dans le mélange gazeux introduit se situe entre 2,2:1 et 3,5:1, les rapports molaires 2,762:1, 2,68:1 et 2,34:1 étant exclus."

"3. Procédé pour la préparation d'acétate de vinyle en phase gazeuse par réaction d'éthylène, d'acide acétique et d'oxygène moléculaire sur des catalyseurs déposés sur un support et contenant du palladium élémentaire, de l'or élémentaire et un acétate alcalin, caractérisé en ce que le rapport molaire de l'acide acétique à l'oxygène dans le mélange gazeux introduit se situe entre 2,2:1 et 3,5:1, les rapports molaires 3,30:1, 3,28:1, 3,19:1, 3,11:1, 2,98:1, 2,762:1 étant exclus."

II. Le rejet a été motivé par l'absence d'activité inventive. L'objet du procédé selon la demande consiste à adapter le procédé connu de préparation de l'acétate de vinyle de telle sorte qu'on obtienne l'acétate de vinyle avec des rendements par unité de volume et de temps relativement élevés et constants, sans que se produisent des réactions

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

tionen stattfinden, die zu höherem Abbrand, Leistungsabfall und Schädigung des Katalysators führen. Diese Aufgabe müsse bereits als grundsätzlich gelöst angesehen werden; hierzu wird auf US A-3 759 839 (B), DE-C-2 315 037 (D), US A-3 743 607 (E), GB-A-1 189 091 (F), US-A-3 775 342 (G) und DE-C-2 509 251 (J), irrtümlich als (I) bezeichnet, verwiesen.

Die in diesen Dokumenten beschriebenen Verfahren seien zwar vom Anspruchsbegehren durch Disclaimerformulierungen ausgenommen worden, unstreitig erbrächten aber die jetzt noch beanspruchten Verfahren im wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie diese vorbekannteren, anspruchsgemäß ausgenommenen. Die Entgegnungen hätten den Fachmann dazu angeregt, die dort exemplifizierten Verfahren in einem ähnlichen, d.h. dazwischenliegenden und angrenzenden Molverhältnisbereich, zu variieren. Dabei sei es ohne Bedeutung, wenn im Stand der Technik das "molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff" als solches nicht angesprochen, sondern erst aus anderen Verfahrensparametern zu errechnen ist.

Die Frage, ob durch die Disclaimerformulierung eine ausreichende Neuheitsabgrenzung gewährleistet sei, wurde offengelassen.

III. Gegen diese Entscheidung wurde am 25. August 1983 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde am 30. August 1983 entrichtet und die Beschwerde am 15. Oktober 1983 etwa wie folgt begründet:

Das beanspruchte Verfahren sei erfinderisch, weil der Befund, daß die Einhaltung des beanspruchten molaren Essigsäure:Sauerstoff-Verhältnisses zur Vermeidung von Leistungsabfall besonders kritisch ist, nicht nur neu, sondern auch überraschend sei. Bei den Verfahren nach den angezogenen Druckschriften sei dieses Molverhältnis in weiten Grenzen variierbar und könne gleich, größer oder kleiner als 2:1 sein. Die Prüfungsabteilung habe daher den Auswahlcharakter der Erfindung erkannt.

IV. Die Kammer hat von sich aus die Frage der Neuheit untersucht und die Auffassung vertreten, daß die in die Ansprüche aufgenommenen punktförmigen Disclaimer zur Abgrenzung des beanspruchten Verfahrens gegenüber dem Stand der Technik, wie es sich aus (B), (D), (E), (F), (G), (J) and EPA-4 079 (K) ergibt, nicht ausreichen. Der Beschwerdeführer hat daraufhin den ursprünglichen Patentanspruch, der keinen Disclaimer enthält, aufgegriffen.

V. Die Kammer hat in einer weiteren Mitteilung darauf aufmerksam gemacht, daß der Einwand mangelnder Neuheit auch für einen Patentanspruch weiterbesteht, der überhaupt keine Disclaimerformulierung enthält.

more rapid consumption, a decline in efficiency and damage to the catalyst. This problem must already be regarded as solved in principle and reference is made in this connection to US-A-3 759 839 (B), DE-C-2 315 037 (D) US-A-3 743 607 (E), GB-A-1 189 091 (F), US-A-3 775 342 (G) and DE-C-2 509 251 (J), the latter erroneously designated as (I).

Although the processes described in these documents had been excluded from the object of the claims by disclaimers, those processes still claimed indisputably produced essentially the same results as those now excluded as conventional. The citations would have given a person skilled in the art the idea of varying the processes quoted in the examples in a range of molar ratios that was similar in the sense of lying within the range indicated and close to it. It was irrelevant that the "molar ratio of acetic acid to oxygen" was not referred to in the state of the art but could only be calculated from other process parameters.

The question of whether the disclaimers guaranteed an adequate definition of novelty was left open.

III. The applicant lodged an appeal against this decision on 25 August 1983 and paid the relevant fee on 30 August 1983. The Grounds for Appeal given on 15 October 1983 were approximately as follows:

The process claimed was inventive because the finding that observance of the molar ratio of acetic acid to oxygen as claimed was especially important in avoiding a decrease in efficiency was not only new but unexpected. In the processes according to the cited publications this molar ratio was said to be variable within wide limits and could be equal to, greater than or smaller than 2:1. The Examining Division had therefore failed to recognise the selective nature of the invention.

IV. The Board of Appeal considered the question of novelty of its own motion and came to the conclusion that the disclaimers of individual values contained in the claims were not sufficient to define the process claimed vis-a-vis the state of the art as resulting from (B), (D), (E), (F), (G), (J), and EPA-4 079 (K). The appellant then returned to the original claim which did not contain a disclaimer.

V. The Board drew attention in a further communication to the fact that the objection of lack of novelty continues to exist even for a claim without a disclaimer.

secondaires exothermiques, conduisant à une consommation plus élevée, à une diminution de puissance et à une altération du catalyseur. Or, ce problème doit être considéré comme déjà résolu pour l'essentiel; à cet égard, il convient de se reporter aux documents US-A-3 759 839 (B), DE-C-2 315 037 (D), US-A-3 743 607 (E), GB-A-1 189 091 (F), US-A-3 775 342 (G) et DE-C-2 509 251 (J) (et non pas (I) comme indiqué par erreur).

Les procédés décrits dans ces antériorités sont certes exclus du champ des revendications par une formulation valant disclaimer, mais les procédés revendiqués dans la présente demande aboutissent incontestablement pour l'essentiel aux mêmes résultats que ces procédés déjà connus et exclus du champ des revendications. Les antériorités citées auraient conduit l'homme du métier à faire varier les procédés qui y sont illustrés dans un domaine de rapports molaires semblable, c'est-à-dire intermédiaire et avoisinant. Il importe peu, dès lors, que le "rapport molaire de l'acide acétique à l'oxygène" ne soit pas explicitement mentionné dans l'état de la technique, mais doive se calculer à partir d'autres paramètres opératoires.

La question de savoir si une délimitation suffisante de la nouveauté est assurée par la formulation valant disclaimer n'a pas été tranchée.

III. Un recours a été formé contre cette décision le 25 août 1983. La taxe de recours a été acquittée le 30 août 1983 et le recours motivé comme suit le 15 octobre 1983:

Le procédé revendiqué serait inventif, car la découverte de l'importance cruciale que revêt, si l'on veut éviter une perte de rendement, le respect du rapport molaire acide acétique:oxygène revendiqué, serait non seulement nouvelle, mais également inattendue. En effet, dans les procédés selon les antériorités citées, il serait possible de faire varier ce rapport molaire dans de larges limites, et celui-ci pourrait être égal, supérieur ou inférieur à 2:1. La Division d'examen aurait par conséquent méconnu le caractère sélectif de l'invention.

IV. La Chambre s'est penchée à son tour sur la question de la nouveauté. Elle a estimé que les disclaimers ponctuels qui figurent dans les revendications en vue de délimiter le procédé revendiqué par rapport à l'état de la technique, tel qu'il résulte des documents (B), (D), (E), (F), (J) et du document EP-A-4 079 (K), ne suffisaient pas. Le requérant a alors repris la revendication d'origine, qui ne contient aucun disclaimer.

V. Dans une autre notification, la Chambre a fait observer au requérant que l'objection d'absence de nouveauté subsistait pour une revendication ne comportant pas de disclaimer.

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

VI. Trotzdem hat der Beschwerdeführer letztlich einen solchen Anspruch vorgelegt und die Patenterteilung auf dessen Grundlage beantragt; dieser lautet:

"Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat in der Gasphase durch Umsetzung von Ethylen, Essigsäure und molekularem Sauerstoff an palladiumhaltigen Trägerkatalysatoren, die zum Beispiel eine Palladiumverbindung wie z.B. Palladiumacetat, eine Cadmiumverbindung wie z.B. Cadmiumacetat, ein Alkaliacetat wie z.B. Kaliumacetat und gegebenenfalls Manganacetat oder elementares Palladium, elementares Gold und ein Alkaliacetat wie z.B. Kaliumacetat enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß das molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff im eingesetzten Gasgemisch oberhalb von 2:1 und unterhalb von 4:1, zum Beispiel zwischen 2,2:1 und 3,5:1 liegt."

Es wird weiter der Standpunkt vertreten, daß es sich bei dem so formulierten Verfahren um eine Auswählerfindung handelt. Diese sei neu, weil das Absinken der Katalysatoraktivität während der Vinylacetatsynthese mehrfach beschrieben wurde, aber bisher nicht vermieden werden konnte.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Artikel 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ, sie ist daher zulässig.

2. Der geltende Patentanspruch muß bereits aus formellen Gründen scheitern, weil der obere Grenzwert für das einzuhaltende Molverhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff von unterhalb 4:1 in der Erstoffbarung keine Stütze findet (vgl. Beschreibung, Seite 2 und die Patentansprüche 1 und 2), worauf die Kammer eigens hingewiesen hatte (vgl. Mitteilung vom 4.5.84).

Nach Artikel 123 (2) EPÜ darf eine Patentanmeldung nicht in der Weise geändert werden, daß ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Im vorliegenden Fall wird eine solche Erweiterung darin gesehen, daß der ursprünglich nur durch seine Untergrenze (oberhalb von 2:1) markierte allgemeine Bereich für das o.g. Molverhältnis willkürlich auf "unterhalb von 4:1" eingegrenzt worden ist. Auch in der Einschränkung eines Bereichs kann eine unzulässige Erweiterung liegen, nämlich dann, wenn sie der Fachmann der Erstoffbarung nicht entnommen hätte.

Hierzu wurde vorgebracht, dem Fachmann sei bekannt, daß bei großtechnischen Anlagen Essigsäureschwankungen im Reaktoreingangsgas von 3% absolut nicht ausgeschlossen werden könnten, so daß unter Berücksichtigung dieser Schwankung der nummehr beanspruchte Bereich praktisch dem erstoffbaren Vorzugsbereich von 2,2:1 bis 3,5:1 entspreche.

VI. All the same the appellant ultimately submitted such a claim, on the basis of which he asked that a patent be granted. This claim read as follows:

"A process for producing vinyl acetate in the gaseous phase by reacting ethylene, acetic acid and molecular oxygen in the presence of supported catalysts containing palladium which may, for example, contain a palladium compound such as palladium acetate, a cadmium compound such as cadmium acetate, an alkali acetate such as potassium acetate and, if appropriate, manganese acetate or elemental palladium, elemental gold and an alkali acetate such as potassium acetate, characterised in that the molar ratio of acetic acid to oxygen in the reacted gas mixture is greater than 2:1 and below 4:1, for example between 2.2:1 and 3.5:1."

It was still maintained that the process so described was a selective invention. The latter was new because the lowering of catalyst activity during vinyl acetate synthesis had been described on various occasions, but it had not hitherto been possible to avoid it.

Reasons for the Decision

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

2. The present claim must be disallowed even on purely formal grounds because the upper limit for the required molar ratio of acetic acid to oxygen, namely less than 4:1, is not supported in the first disclosure (see page 2 of the specification and claims 1 and 2) — a point the Board of Appeal made on its own account (see communication of 4 May 1984).

Article 123 (2) EPC states that a patent application may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. In the present case such an extension is considered to have been made because the general range for the molar ratio referred to above, which was originally defined only in terms of a lower limit (above 2:1), has been arbitrarily limited by the insertion of the words "below 4:1". The limiting of a range may also be regarded as a non-allowable extension where a person skilled in the art would not have understood this from the first disclosure.

The applicant answered this point by stating that a person skilled in the art would be aware that in industrial plants it was absolutely impossible to rule out 3% fluctuations in the amount of acetic acid in the reactor input gas and that having regard to this fluctuation the range now claimed was in practice equivalent to the preferred range of 2.2:1 to 3.5:1 as first disclosed.

VI. Passant outre, le requérant a finalement présenté une telle revendication, sur la base de laquelle il demande la délivrance du brevet. Elle se lit comme suit:

"Procédé pour la préparation d'acétate de vinyle en phase gazeuse par réaction d'éthylène, d'acide acétique et d'oxygène moléculaire sur des catalyseurs déposés sur un support et contenant du palladium, par exemple un dérivé du palladium comme l'acétate de palladium, un dérivé du cadmium comme l'acétate de cadmium, un acétate alcalin comme l'acétate de potassium, et éventuellement de l'acétate de manganèse ou du palladium élémentaire, de l'or élémentaire et un acétate alcalin comme l'acétate de potassium, caractérisé en ce que le rapport molaire de l'acide acétique à l'oxygène dans le mélange gazeux introduit est supérieur à 2:1 et inférieur à 4:1, par exemple entre 2,2:1 et 3,5:1."

Le requérant soutient également que le procédé ainsi formulé constituerait une invention de sélection. Celle-ci serait nouvelle parce que si la chute d'activité du catalyseur au cours de la synthèse de l'acétate de vinyle a été maintes fois décrite, elle n'a jamais pu être évitée auparavant.

Motifs de la décision

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

2. La revendication actuelle doit être rejetée d'emblée pour des raisons formelles, car la limite supérieure de moins de 4:1 pour le rapport molaire qu'il faut respecter entre l'acide acétique et l'oxygène n'est pas étayée par la description initiale (voir la description page 2 et les revendications 1 et 2), ce que la Chambre avait tout spécialement fait observer (voir notification du 4.5.84).

Selon l'article 123 (2) de la CBE, une demande de brevet ne peut pas être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. Dans le cas d'espèce, on peut voir une telle extension dans le fait que le domaine général, marqué initialement seulement par sa limite inférieure (supérieur à 2:1) pour le rapport molaire mentionné plus haut, a été limité arbitrairement à "inférieur à 4:1". La limitation d'un domaine peut également constituer une extension inadmissible précisément lorsque l'homme du métier ne l'aurait pas déduite de la description initiale.

A cet égard, le requérant a allégué que l'homme du métier n'ignore pas que, dans le cas d'installations à l'échelle industrielle, on ne peut pas absolument exclure des incertitudes de 3% en ce qui concerne l'acide acétique dans le mélange de départ de la réaction si bien que, compte tenu de telles variations, le domaine maintenant revendiqué correspondrait pratiquement au domaine

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

Diese Auffassung geht schon deshalb fehl, weil der geltende Patentanspruch nicht nur die großtechnische Herstellung von Vinylacetat umfaßt, sondern auch dessen Herstellung in kleineren Anlagen, für welche größere Essigsäureschwankungen eingeräumt werden (vgl. Eingabe vom 25.6.84, 5.3 Abs.1). Jedenfalls ohne gleichzeitige Festlegung der Größe der Anlage ist die o.g. Einfügung der Bereichsbergrenze unzulässig, weil willkürlich.

Indes erscheint es der Kammer nicht angemessen, die Zurückweisung der Beschwerde auf den Verstoß gegen Form-erfordernisse zu stützen, weil im Beschwerdeverfahren die Frage der Neuheit im Vordergrund stand.

3. Das vorliegende Verfahren betrifft nach dem geltenden Patentanspruch ein Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat durch Umsetzung von Ethylen, Essigsäure und molekularem Sauerstoff in der Gasphase an palladiumhaltigen Trägerkatalysatoren. Dabei liegt das Palladium entweder in Form einer Verbindung in Kombination mit einer Cadmiumverbindung und Alkaliacetat (Katalysator a) oder in elementarer Form in Kombination mit elementarem Gold und Alkaliacetat (Katalysator b) vor. Die Anmelderin hat festgestellt, daß ein derartiges Verfahren nicht immer ohne exotherme Nebenreaktionen abläuft, die ihrerseits zu hohem Abbrand, Leistungsabfall und Katalysatorschädigung führen.

Die anmeldungsgemäße Aufgabe besteht darin, diese Nachteile zu vermeiden. Zur Lösung wird hierfür vorgeschlagen, das molare Verhältnis von Essigsäure zu Sauerstoff im eingesetzten Gasgemisch zwischen oberhalb 2:1 und unterhalb 4:1 einzustellen.

4. Nun sind bereits im Stand der Technik Verfahren zur Herstellung von Vinylacetat nach der gleichen Verfahrensweise unter Einsatz der gleichen Katalysatoren und Anwendung des im beanspruchten Bereichs liegenden Essigsäure:Sauerstoff-Molverhältnisses beschrieben. Nach der Verfahrensvariante, die vom "Salz"-Katalysator a Gebrauch macht, wird Essigsäure und Sauerstoff in den folgenden Molverhältnissen eingesetzt: 2,762:1 (vgl. K, sämtliche Beispiele), 2,68:1 (vgl. B, Beispiele 1-7) und 2,34:1 (vgl. D, Beispiele la-li). Nach der anderen Variante ("Metall"-Katalysator b) liegt das Molverhältnis Essigsäure:Sauerstoff bei 3,3:1 (vgl. E, Beispiele 4-11), 3,19:1 (vgl. E, Spalte 3 Zeilen 25/26), 2,98:1 (vgl. F, Beispiel 1), 3,11:1 (vgl. G, Beispiele 1-3), 3,28:1 (vgl. G, Beispiel 5) und 2,762:1 (vgl. J, Beispiel 5). Die genannten Verhältnis-zahlen sind zwar in den Druckschriften nicht in dieser Form angegeben, sie lassen sich aber mühelos aus den Anga-

This argument is already undermined by the fact that the present claim covers not only industrial-scale production of vinyl acetate but also its production on a smaller scale where greater fluctuations in acetic acid are allowed for (see communication of 25 June 1984, 5.3 (1)). In any case the insertion of an upper limit to the range, being arbitrary, is not permissible unless the size of the plant is specified at the same time.

However, the Board does not consider it reasonable to reject the appeal on the grounds of failure to comply with formal requirements, because in appeal proceedings it is the question of novelty which is at the forefront.

3. The process as claimed relates to the production of vinyl acetate by reacting ethylene, acetic acid and molecular oxygen in the gaseous phase in the presence of supported catalysts containing palladium. The palladium is either in the form of a compound in combination with a cadmium compound and alkali acetate (catalyst a) or in elemental form in combination with elemental gold and alkali acetate (catalyst b). The applicant found that this kind of process did not always take its course without secondary exothermic reactions which in their turn lead to higher consumption, reduced efficiency and damage to the catalyst.

The problem of the invention as claimed in the application was to obviate these disadvantages. The solution proposed was that the molar ratio of acetic acid to oxygen in the gaseous mixture used should be adjusted between a lower limit of 2:1 and an upper limit of 4:1.

4. However, processes for the production of vinyl acetate involving the same procedure and the same catalysts and using acetic acid in a molar ratio to oxygen within the range claimed are already known in the art. According to a variant of the process which utilises the "salt" catalyst a, acetic acid and oxygen are taken in the following molar ratios: 2.762:1 (see K, all examples), 2.68:1 (see B, examples 1-7) and 2.34:1 (see D, examples la-li). According to the second variant with the "metal" catalyst b, the molar ratio of acetic acid to oxygen is 3.3:1 (see E, examples 4-11), 3.19:1 (see E, column 3, lines 25/26), 2.98:1 (see F, example 1), 3.11:1 (see G, examples 1-3), 3.28:1 (see G, example 5) and 2.762:1 (see J, example 5). Although the figures given for the ratios are not stated in this form in the various publications, they can be derived without difficulty from the information given concerning the quantities of the two reactants, a point which the appellant

préféré, divulgué initialement, de 2,2:1 à 3,5:1.

Ce point de vue se révèle erroné du fait que la revendication actuelle ne recouvre pas seulement la préparation d'acétate de vinyle à l'échelle industrielle, mais également sa préparation dans des installations plus petites, pour lesquelles on admet des variations plus grandes de l'acide acétique (voir correspondance du 25.6.84, 5.3 1er alinéa). En tout cas, si la dimension de l'installation n'est pas simultanément précisée, l'insertion de la limite supérieure du domaine, telle que mentionnée plus haut, est inadmissible car arbitraire.

Toutefois, la Chambre ne croit pas opportun de fonder le rejet du recours sur un manquement aux exigences formelles, étant donné que la question de la nouveauté se place au premier plan de la procédure de recours.

3. Le procédé selon la revendication actuelle a pour objet la préparation d'acétate de vinyle par réaction d'éthylène, d'acide acétique et d'oxygène moléculaire en phase gazeuse sur des catalyseurs déposés sur un support et contenant du palladium. Le palladium se présente alors soit sous forme d'un dérivé en combinaison avec un dérivé du cadmium et un acétate alcalin (catalyseur a), soit sous forme élémentaire en combinaison avec de l'or élémentaire et un acétate alcalin (catalyseur b). Le demandeur a constaté qu'un tel procédé ne se déroule pas toujours sans des réactions secondaires exothermiques qui conduisent à leur tour à une consommation élevée, à une diminution de puissance et à une altération du catalyseur.

Le problème posé selon la demande consiste à éviter ces inconvénients. Pour le résoudre, il est proposé de régler le rapport molaire de l'acide acétique à l'oxygène dans le mélange gazeux introduit entre une valeur supérieure à 2:1 et une valeur inférieure à 4:1.

4. Or, des procédés de préparation d'acétate de vinyle suivant la même technique opératoire, avec addition des mêmes catalyseurs et utilisation du rapport molaire acide acétique:oxygène situé dans le domaine revendiqué, sont déjà décrits dans l'état de la technique. Conformément à la variante du procédé qui fait usage du catalyseur sous forme de "sel" a, l'acide acétique et l'oxygène sont introduits dans les rapports molaires suivants: 2,762:1 (voir document K, tous les exemples), 2,68:1 (voir document B, exemples 1-7) et 2,34:1 (voir document D, exemples la-li). Selon l'autre variante (catalyseur sous forme de "métal" b), le rapport molaire acide acétique:oxygène est d'environ 3,3:1 (voir document E, exemples 4-11), 3,19:1 (voir document E, colonne 3, lignes 25, 26), 2,98:1 (voir document F, exemple 1), 3,11:1 (voir document G, exemples 1-3), 3,28:1 (voir document G, exemple 5) et 2,762:1 (voir document J, exemple 5). Certes, les valeurs indiquées

ben über die Mengen dieser beiden Reaktanten entnehmen, was auch vom Beschwerdeführer nicht bestritten wird (vgl. Eingabe vom 17.4.84, Seite 4 Mitte).

Alle diese im Zusammenhang mit der Vinylacetatsynthese beschriebenen neun Verhältniswerte liegen verstreut innerhalb des Bereichs, dessen Einhaltung anmeldungsgemäß als kritisch angesehen und als erfindungswesentlich beansprucht wird. Dies hat zur Folge, daß die Neuheit des beanspruchten Bereichs bzgl. des einzuhaltenen Molverhältnisses der genannten Reaktionsteilnehmer zerstört wird. Damit stimmt das beanspruchte Verfahren mit denen des o.g. Standes der Technik in allen Verfahrensdetails überein, so daß es insoweit bereits zum Stand der Technik gehört und wegen mangelnder Neuheit nicht mehr patentiert werden kann (Art. 52 (1) und 54 (1) EPU).

5. Diese Feststellung gilt nicht nur für die zumeist aus Beispielen errechenbaren "punktförmigen" Verhältniswerte; denn Beispiele sind im allgemeinen nur spezielle Ausführungsformen einer breiteren Lehre und müssen im Zusammenhang damit im Lichte des allgemeinen Fachwissens betrachtet werden.

Wenngleich in den oben genannten Entgegenhaltungen keine allgemeinen und bevorzugten Essigsäure:Sauerstoff-Bereiche zahlenmäßig definiert sind, so gehört es doch zum Grundwissen des Fachmanns, daß chemische Verfahren wie die Vinylacetatsynthese, bei denen zündfähige Gasgemische umgesetzt werden, in der Praxis außerhalb der bekannten Explosionsgrenzen durchzuführen sind, vgl. auch (K) Seite 9, Zeilen 20-23, (E) Spalte 3, Zeilen 23/24 und (J) Spalte 5, Zeilen 12-15. Gemäß den beiden Entgegenhaltungen (K) und (J) hält man zu diesem Zweck die Sauerstoffkonzentration im Gasgemisch niedrig, beispielsweise unter 8 Vol.-%, bezogen auf das essigsäurefreie Gasgemisch.

Es ist ebenfalls allgemeines Fachwissen, daß sich die Zündgrenze des Gasgemisches mit steigendem Druck zu geringeren Sauerstoffkonzentrationen hin verschiebt (vgl. (D) Spalte 1, Zeilen 64-66). Da das bekannte Verfahren bei 1-20 Atm. (1 Atm. = 1,01325 bar), besonders 1-10 Atm. (vgl. (E) Spalte 3, Zeile 29), insbesondere 5-10 Atm. (vgl. (D) Seite 2, Zeilen 1-2) durchgeführt wird, sind auch sämtliche "punktförmigen" Zahlenwerte aus Beispielen in diesem Lichte zu sehen. Das hat zur Folge, daß sich das jeweils aus dem Stand der Technik errechnete, lediglich beispielhafte Essigsäure:Sauerstoff-Verhältnis beim sachgerechten Lesen auf die Werte erstreckt, die — unter Berücksichtigung des Druckbereichs, wenigstens des Vorzugsbereichs — den oben genannten An-

does not contest (see communication of 17 April 1984, middle of page four).

All nine ratios referred to in connection with the synthesis of vinyl acetate are scattered within the range, adherence to which is stated in the application to be critical and essential to the invention. This has the effect of destroying the novelty of the range claimed and of the molar ratio to be observed between the reactants referred to. The process claimed is therefore identical in every detail with those of the state of the art described above, of which it thus forms a part, and is not patentable on grounds of lack of novelty (Article 52 (1) and 54 (1) EPC).

5. This statement applies not only to the individual ratio values which may usually be calculated from examples, since examples are in general only specific embodiments of a broader teaching and must therefore be considered in conjunction therewith and in the light of the general knowledge of the art.

Although the citations referred to above do not define in numerical terms any general acetic acid: oxygen ratios to be preferred, it is part of the basic knowledge of a person skilled in the art that chemical processes such as the production of vinyl acetate by synthesis involving the reaction of ignitable gas mixtures must in practice be effected outside the known explosion limits (see also (K) page 9, lines 20-23, (E) column 3, lines 23/24 and (J) column 5, lines 12-15). According to the two citations (K) and (J), therefore, the concentration of oxygen in the gaseous mixture is kept low, for example below 8% by volume, relative to the gaseous mixture containing no acetic acid.

It is also general knowledge in the art that the ignition limit of the gaseous mixture shifts in the direction of lower oxygen concentrations as pressure increases (see (D) column 1, lines 64-66). Since the conventional process is carried out at 1-20 atm (1 atm = 1.01325 bar), especially between 1 and 10 atm (see (E) column 3, line 29), and in particular 5-10 atm (see (D) page 2, lines 1-2) any individual values taken from the examples must also be viewed in this light. Consequently, the ratio of acetic acid to oxygen calculated in each case from the state of the art and given only by way of example extends, if read as intended, to those values which — having regard to the pressure range or at least the preferred pressure range — meet the above requirements for non-ignitable mixtures.

pour le rapport en cause ne figurent pas sous cette forme dans les documents publiés, mais elles se déduisent sans peine des indications relatives aux quantités des deux réactifs, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant (voir correspondance du 17.4.84, milieu de la page 4).

Toutes les valeurs de rapport — au nombre de neuf — dont il est fait état à propos de la synthèse d'acétate de vinyle, sont dispersées à l'intérieur du domaine dont le respect est considéré comme critique et qui est revendiqué comme l'essence de l'invention selon la demande. Il s'ensuit que la nouveauté du domaine revendiqué, en ce qui concerne le rapport molaire à maintenir entre les partenaires réactionnels susdits est détruite. Le procédé revendiqué coïncide alors en tous points avec ceux de l'état de la technique pertinent, si bien qu'il en fait déjà partie et ne saurait être breveté, en raison de l'absence de nouveauté (art. 52 (1) et 54 (1) de la CBE).

5. Cette constatation ne vaut pas seulement pour les valeurs de rapport "ponctuelles" qu'on peut calculer le plus souvent à partir d'exemples; en effet, les exemples ne représentent en général que des formes de réalisation particulières d'un enseignement plus large et doivent de ce fait être considérés à la lumière des connaissances normales de l'homme du métier.

Même si les antériorités citées ne définissent pas numériquement de rapports acide acétique:oxygène, généraux et préférés, l'homme du métier sait bien qu'en fait, des procédés chimiques, tels que la synthèse d'acétate de vinyle, qui font intervenir des mélanges gazeux inflammables doivent être mis en oeuvre en dehors des limites d'explosion connues; voir également les documents (K) page 9, lignes 20-23, (E) colonne 3, lignes 23, 24 et (J) colonne 5, lignes 12-15. Selon les antériorités (K) et (J) qui concordent sur ce point, on maintient dans ce but la concentration en oxygène dans le mélange gazeux à un bas niveau, par exemple au dessous de 8% en volume, par rapport au mélange gazeux exempt d'acide acétique.

De même, l'homme du métier n'ignore pas que la limite d'inflammabilité du mélange gazeux se déplace, lorsque la pression augmente, vers des concentrations plus faibles en oxygène (voir le document (D) colonne 1, lignes 64-66). Comme le procédé connu est mis en oeuvre à 1-20 atmosphères (1 atmosphère = 1,01325 bar), en particulier à 1-10 atmosphères (voir document (E) colonne 3, ligne 29), et plus particulièrement à 5-10 atmosphères (voir document (D) page 2, lignes 1, 2), il faut également considérer sous cet angle l'ensemble des valeurs "ponctuelles" tirées des exemples. Il s'ensuit que le rapport acide acétique:oxygène ayant simplement valeur d'exemple et calculé à chaque fois à partir de l'état de la technique s'étend, lorsqu'on le lit con-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

forderungen an nicht zündfähige Gemische entsprechen.

So zeigt die Berechnung der Anmelderin zu (D) (vgl. Eingabe vom 14.1.83, Seite 2), daß sich das gemäß den Beispielen 1 a bis i bei einem Druck von 9 atm. angewendete Essigsäure:Sauerstoff-Verhältnis von 2,34:1 bei niedrigerem Druck, also 5-8 atm., der die Wahl eines höheren Sauerstoffgehalts von 8% angeraten erscheinen läßt, bis zum Verhältnis von 1,88:1 verschiebt, d.h. der punktförmige Wert 2,34:1 hinsichtlich des oben genannten Verhältnisses aus den Beispielen wird der Lehre dieser Entgegenhaltung nicht gerecht, weil sie den beanspruchten Bereich zumindest von 2,34 bis zur Untergrenze hin einschließt. Erhöht man im Rahmen der bekannten Lehre umgekehrt den Druck von 9 atm. auf 10 atm., so steigt das oben genannte Verhältnis über 2,34:1 hinaus an.

Gleiches gilt natürlich für die übrigen, vormals durch Disclaimer ausgenommenen Verhältniszahlen, die sich demnach zu Verhältnisbereichen erweitern.

Im übrigen liefert der Beschwerdeführer selbst ein weiteres Beispiel dafür, daß die in den Beispielen der o.g. Entgegenhaltungen enthaltenen Essigsäure:Sauerstoff-Werte vom Fachmann nicht punktförmig, sondern im Sinne eines engeren oder weiteren Bereichs verstanden werden. Danach weiß der Fachmann aus Erfahrung, daß bei der großtechnischen Herstellung von Vinylacetat nach der bekannten Verfahrensweise Essigsäureschwankungen im Ausgangsgasgemisch von 3% nicht ausgeschlossen werden können und daß bei kleineren Anlagen diese Schwankungen noch größer sind.

Berücksichtigt man eine Schwankung von 3%, so ergibt sich nach der Berechnung des Beschwerdeführers aus dem beispielhaften Molverhältnis Essigsäure:Sauerstoff von 2,67:1 ein Verhältnisbereich von 2,59:1 bis 2,75:1 (vgl. Eingabe vom 25.6.84, S.3 Abs. 1). Aufgrund dieses auf Erfahrung gegründeten Wissens erweitert sich jeder in den Druckschriften enthaltene punktförmige Essigsäure:Sauerstoff-Wert für den Fachmann beim Lesen zu einem Bereich.

6. Ein mit allen technischen Merkmalen vorbeschriebenes chemisches Herstellungsverfahren wird nicht dadurch neu, daß auf einen damit verbundenen, aber von der Fachwelt bislang nicht erkannten Verfahrensvorteil hingewiesen wird, der bei unveränderter Ausführung des Verfahrens eintritt; denn ein chemisches Herstellungsverfahren wird patentrechtlich durch die Bezeichnung der Ausgangsstoffe, der Verfahrensparameter und des Endprodukts eindeutig festgelegt und nacharbeitbar beschrieben. Die anmeldungsgemäße zusätzliche Information, daß bei Ausführung

Thus the applicant's computation for (D) (see communication of 14 January 1983, page 2) shows that according to examples la to li and with a pressure of 9 atm the ratio of acetic acid to oxygen of 2.34:1 at low pressure, i.e. 5-8 atm, which would make the choice of a higher oxygen content of 8% appear advisable, shifts to the ratio 1.88:1. In other words the individual value 2.34:1 does not conform to the teaching of this citation with regard to the above ratio as reflected in the examples because it includes the range claimed at least from 2.34 down to the lower limit. Conversely, if in the context of the conventional teaching the pressure is increased from 9 to 10 atm, the ratio referred to rises beyond 2.34:1.

The same applies of course to the other ratio values previously excluded from the application by the disclaimer, which are accordingly extended into ratio ranges.

Moreover, the applicant himself provides another example of how a person skilled in the art understands the acetic acid to oxygen ratios contained in the examples in the above-mentioned citations not as individual values but in the sense of a narrower or wider range. According to the applicant, the person skilled in the art knows from experience that, when vinyl acetate is produced on an industrial scale using the conventional process, fluctuations of 3% in the acetic acid content of the initial gas mixture cannot be ruled out, and that in smaller plants these fluctuations are of an even higher order.

If a fluctuation of 3% is taken into account, and on the basis of the applicant's computation from the example of a molar ratio of acetic acid to oxygen of 2.67:1, there results a ratio range of 2.59:1 to 2.75:1 (see communication of 25 June 1984, page 3, para. 1). In the light of this empirical knowledge, each of the specific individual values given for the ratio of acetic acid to oxygen contained in the citations will be understood by a person skilled in the art as being a range.

6. A chemical production process previously described with all its technical features is not rendered novel by the fact that attention is drawn to an advantage associated with the process but not hitherto acknowledged by the art and which occurs when the process is carried out without any change. From the point of view of patent law a chemical production process is clearly defined by a statement of the initial substances, the process parameters and the end products, and can be subsequently modified. The additional information contained in the application to the effect

venablement, aux valeurs qui — compte tenu du domaine de pression, ou au moins du domaine préféré — correspondent aux conditions susmentionnées pour des mélanges non inflammables.

C'est ainsi que le calcul du demandeur effectué d'après le document (D) (voir correspondance du 14.1.83, page 2) montre que le rapport acide acétique:oxygène de 2,34:1 utilisé dans les exemples la à li associé à une pression de 9 atmosphères se décale, lorsqu'on abaisse la pression à 5-8 atmosphères — le choix d'une teneur en oxygène de 8%, c'est-à-dire plus élevée apparaissant alors comme indiqué — pour s'établir à 1,88:1. Cela signifie que la valeur ponctuelle 2,34:1 tirée des exemples ne reflète pas l'enseignement de cette antériorité, car celle-ci inclut le domaine revendiqué, au moins de 2,34 jusqu'à la limite inférieure. Si, dans le cadre de l'enseignement connu, on élève à l'inverse la pression de 9 atmosphères à 10 atmosphères, le rapport susdit augmente au-delà de 2,34:1.

Il en va de même naturellement des autres valeurs du rapport auparavant exclues par disclaimer, qui s'étendent par conséquent à des domaines entiers.

Du reste, le requérant fournit lui-même un autre exemple de ce que les valeurs du rapport acide acétique:oxygène contenues dans les exemples des antériorités citées ne sont pas considérées par l'homme du métier comme ponctuelles mais bien comme englobées dans un domaine plus ou moins large. En effet, l'homme du métier sait par expérience que, dans la préparation d'acétate de vinyle à l'échelle industrielle selon le mode opératoire connu, on ne peut pas exclure des incertitudes de l'ordre de 3% en ce qui concerne l'acide acétique dans le mélange de départ, et que ces variations sont encore plus grandes pour des installations plus petites.

Si l'on considère une variation de 3%, on obtient, d'après le calcul du requérant, à partir du rapport molaire acide acétique:oxygène de 2,67:1 servant d'exemple, un domaine de rapports molaires de 2,59:1 à 2,75:1 (voir correspondance du 25.6.84, p. 3, 1^{er} alinéa). En raison de cette connaissance fondée sur l'expérience, chaque valeur ponctuelle du rapport acide acétique:oxygène contenue dans les antériorités s'étend automatiquement à un domaine entier pour le lecteur averti.

6. Un procédé de préparation chimique précédemment décrit avec toutes ses caractéristiques techniques n'est pas rendu nouveau par le fait que l'on indique un avantage opératoire qui y est lié mais qui n'avait pas été jusqu'alors reconnu par les spécialistes, et qui se manifeste lors de la réalisation du procédé non modifié; en effet, en droit des brevets, un procédé de préparation chimique est clairement défini et décrit de façon à pouvoir être reproduit, lorsque sont indiqués les substances de départ, les paramètres opératoires et le produit final. L'information supplé-

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

der vorbekannten Verfahrensweisen ohne jegliche technische Änderung die Katalysatoraktivität erhalten bleibt, mag für die Praxis von großem Wert sein; gleichwohl eröffnet dieser Hinweis mangels eines Vorschlags über den Einsatz zusätzlicher technischer Mittel keine neue technische Lehre. Dem bereits Bekannten wird also nichts hinzugefügt, weil sich die vermeintliche Erfindung darin erschöpft, eben so zu verfahren, wie bereits beschrieben.

7. Aus dem gleichen Grunde kann der Beschwerdeführer auch nicht mit dem Argument gehört werden, es handle sich beim beanspruchten Verfahren um eine Auswählerfindung, weil es mit seinen Vorteilen dem Stand der Technik nicht expressis verbis zu entnehmen sei (vgl. Eingabe vom 14.4.84, Seite 4 Abs. 2 Ende). Auch für Auswählerfindungen gelten die gleichen Patentierungsvoraussetzungen wie für andere Erfindungen, nämlich zunächst die, daß sie neu sein, d. h. sich vom Bekannten durch technische Merkmale unterscheiden müssen. Daran fehlte es — wie ausgeführt im vorliegenden Fall. Auf den Anmeldungsgegenstand kann daher mangels Neuheit kein europäisches Patent erteilt werden.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

* Amtlicher Text.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1 vom 3. Juli 1984

T 89/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Andersson

Mitglieder: P. Ford
M. Huttner

Patentinhaberin/Beschwerdeführerin:
The Torrington Company

Einsprechende/Beschwerdegegnerin:
SKF Kugellagerfabriken GmbH

Stichwort: Rückzahlung der
Beschwerdegebühr/TORRINGTON

EPÜ Artikel 108, 110(2), 113(1),
114 (1); Regeln 65 (1), 67

"Beschwerdegebühr" — "keine Rückzahlung bei Nichteinreichung der Begründung" — "keine Notwendigkeit für eine parallele Beschwerde"

Leitsätze

I. Wird absichtlich keine Beschwerdebegründung eingereicht, um die Beschwerde unzulässig zu machen, so kann die Beschwerdegebühr nicht zurückerstattet werden.

* Übersetzung.

that when the conventional processes are used without any technical modification the catalyst activity is maintained may be of great value in practical terms; but at the same time, because of the lack of any suggestion as to additional technical means that might be employed, this information incorporates no new technical teaching. Nothing, in other words, is added to what is already known because the alleged invention consists solely in following the procedure already described.

7. For the same reason the appellant's argument that the process claimed involves a selection because it cannot with its advantages be derived directly from the state of the art (see communication of 14 April 1984, page 4, end of paragraph 2) must be discounted. Even in the case of inventions involving selection, the same prerequisites apply for patenting as for other inventions, namely first of all that they must be new and thus differ from the conventional art by virtue of specific technical features. This, as has been explained, was not true in the present case. The lack of novelty therefore means that no European patent can be granted for the subject-matter of the application.

For these reasons,

it is decided that:

The appeal is rejected.

* Translation.

Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.1 dated 3 July 1984

T 89/84*

Composition of the Board:

Chairman: G. Andersson

Members: P. Ford
M. Huttner

Patent Proprietor/Appellant: The Torrington Company

Opponent/Respondent: SKF Kugellagerfabriken GmbH

Headword: "Reimbursement of appeal fees/TORRINGTON"

EPC Articles 108, 110 (2), 113 (1),
114 (1); Rules 65 (1), 67

"Fee for appeal" — "no refund if Statement of Grounds not filed" — "Cross-appeal" — "no necessity to file"

Headnote

I. If a Statement of Grounds of appeal is deliberately not filed so as to render the appeal inadmissible, the appeal fee cannot be reimbursed.

* Official text.

mentaire selon la demande, suivant laquelle lorsqu'on met en oeuvre le procédé précédemment connu sans aucune modification technique l'activité du catalyseur demeure inchangée, peut avoir une grande importance pratique; mais faute d'une suggestion sur l'introduction de moyens techniques additionnels, elle n'ouvre aucune perspective nouvelle au plan de l'enseignement. Il n'y a donc aucun apport à l'état de la technique, car l'invention présumée se limite à la reproduction d'opérations déjà décrites.

7. Pour la même raison, la Chambre ne peut pas davantage suivre le requérant lorsque celui-ci affirme que le procédé revendiqué constituerait une invention de sélection parce qu'il n'est pas expressément décrit, avec ses avantages, dans l'état de la technique (voir correspondance du 14.4.84, page 4, fin du 2^e ème alinéa). Des conditions de brevetabilité identiques s'appliquent à toutes les inventions, y compris aux inventions de sélection: elles doivent en premier lieu être nouvelles, c'est-à-dire qu'elles doivent se distinguer de l'art antérieur par des caractéristiques techniques nouvelles, dont on ne trouve pas trace en la présente espèce, comme cela a été exposé plus haut. Il n'y a donc pas lieu de délivrer un brevet européen, en raison de l'absence de nouveauté.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

* Traduction.

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1 du 3 juillet 1984

T 89/84*

Composition de la Chambre:

Président: G. Andersson

Membres: P. Ford
M. Huttner

Titulaire du brevet/Requérante: The Torrington Company

Opposante/Intimée: SKF Kugellagerfabriken GmbH

Référence: "Remboursement de la taxe de recours/TORRINGTON"

Articles 108, 110 (2), 113(1), 114(1);
règles 65 (1) et 67 de la CBE

"Taxe de recours" — "remboursement non accordé en cas de non-présentation du mémoire exposant les motifs du recours" — "Recours incident" — "ne doit pas nécessairement être formé"

Sommaire

I. Si le requérant a omis à dessein de déposer le mémoire exposant les motifs du recours, dans l'intention de rendre le recours irrecevable, la taxe de recours ne peut être remboursée.

* Traduction.

II. Da die Beschwerdekammern gehalten sind, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen, und sie damit jede von der Vorinstanz entschiedene Frage neu aufrollen können, besteht für einen Beschwerdegegner oder eine Partei, die bei einer von einer anderen Partei eingelegten Beschwerde Beschwerdegegner sein könnte, keine verfahrensbedingte Notwendigkeit für eine "parallele Beschwerde", selbst wenn das Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ die Einlegung einer "parallelen Beschwerde" zuließe, was noch zu klären ist.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen Patents Nr. 00 16 880, gegen das am 4. Februar 1983 von der SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (DE), Einspruch eingelegt worden war. Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents mit der Begründung beantragt, daß sein Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik nicht patentfähig sei. Die Beschwerdeführerin hatte die Zulässigkeit des Einspruchs bestritten und geltend gemacht, daß der Einspruch, selbst wenn er zulässig sei, als unbegründet zurückgewiesen werden müsse.

II. In der angefochtenen Entscheidung vom 31. Januar 1984 hatte die Einspruchsabteilung die Auffassung vertreten, daß der Einspruch zwar zulässig, jedoch nicht begründet sei. Sie hatte deshalb beschlossen, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent in unveränderter Form aufrechtzuerhalten.

III. Am 6. April 1984 legte die Beschwerdeführerin fernschriftlich Beschwerde gegen den Teil der Entscheidung ein, der die Zulässigkeit des Einspruchs betraf. Das Fernschreiben wurde rechtzeitig schriftlich bestätigt und die Beschwerdegebühr ordnungsgemäß entrichtet.

IV. In der Beschwerdeschrift erklärte die Beschwerdeführerin, wenn die Einsprechende nicht ebenfalls fristgerecht Beschwerde einlege, werde sie keine Begründung zu ihrer Beschwerde einreichen, sondern bei der Beschwerdekammer eine Entscheidung auf Unzulässigkeit der Beschwerde beantragen. "so daß die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden kann".

V. Die Einsprechende legte innerhalb der Frist keine Beschwerde ein, und der Vertreter der Beschwerdeführerin führte in einem am 26. Juni 1984 eingegangenen Schreiben aus, daß er deshalb auch keine Beschwerdebegründung vorgelegt habe. Er räumte ein, daß die Beschwerde nicht zulässig sei, behauptete jedoch, daß ihre Einreichung "de facto eine verfahrensbedingte Notwendigkeit" gewesen sei, da nur Fragen, die Gegenstand einer Beschwerde seien, von der Kammer behandelt werden könnten und die Beschwerdeführerin die Zulässigkeit des Einspruchs nicht hätte in Frage stellen können, wenn nur die Einsprechende Beschwerde eingelegt hätte. Der Vertreter hielt deshalb eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr für angebracht.

II. Since a Board of Appeal is required to examine the facts of its own motion and may consequently re-open any matter decided by the department of first instance, there seems to be no procedural necessity for the filing of a "cross-appeal" by a respondent or by a party, who might be a respondent to an appeal filed by another party, even if, which is an open question, the appeal procedure under the EPC permits the filing of a "cross-appeal".

Summary of Facts and Submissions

I. The appellant is the proprietor of European patent No. 00 16 880 against which an opposition was filed on 4 February 1983 by SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (DE). The opponent requested revocation of the patent on the ground that its subject matter was not patentable having regard to the state of the art. The appellant contested the admissibility of the opposition and argued that even if it were admissible it should be rejected as unsubstantiated.

II. By the decision under appeal, dated 31 January 1982, the Opposition Division held that the opposition was admissible but that it had not been substantiated. Accordingly, it was decided that the opposition was rejected and that the patent should be maintained unamended.

III. On 6 April 1984, by telex, the appellant filed a Notice of Appeal against that part of the decision which related to the issue of the admissibility of the opposition. The telex was duly confirmed in writing and the appeal fee was duly paid.

IV. The notice of appeal included a statement to the effect that if the opponent did not file a Notice of Appeal in due time the appellant would not file a Statement of Grounds in support of its appeal but would request the Board of Appeal to issue a decision that the appeal was inadmissible "thereby enabling the appeal fee to be refunded".

V. The opponent did not file a Notice of Appeal in due time and by letter received on 26 June 1984 the appellant's representative stated that accordingly he had not filed a Statement of Grounds. He conceded that the appeal was not admissible but argued that the filing of the appeal was "in effect a procedural necessity" having regard to the fact that only matters under appeal can be considered by the Board and had the opponent appealed and the appellant not appealed, the appellant would not have been able to argue about the admissibility of the opposition. Accordingly, the representative submitted that there was a good case for reimbursement of the appeal fee.

II. Etant donné qu'une chambre de recours est tenue de procéder à l'examen d'office des faits, et qu'elle peut en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance, il ne semble pas nécessaire pour le bon déroulement de la procédure qu'un "recours incident" soit formé par un intimé ou une partie qui pourrait être l'intimé dans un recours formé par une autre partie, même si — ce qui est une autre question — la procédure de recours prévue par la CBE permet la formation d'un "recours incident".

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 00 16 880 ayant fait l'objet d'une opposition formée le 4 février 1983 par SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt (Allemagne). L'opposante a demandé la révocation du brevet au motif que son objet n'était pas brevetable, compte tenu de l'état de la technique. La requérante a contesté la recevabilité de l'opposition et elle a allégué que même si elle était déclarée recevable, cette opposition devait être rejetée comme non fondée.

II. Par une décision que conteste la requérante, en date du 31 janvier 1982, la Division d'opposition a estimé que l'opposition était recevable, mais qu'elle n'était pas fondée. En conséquence, elle a décidé de rejeter l'opposition et de maintenir le brevet sans modification.

III. Par télex du 6 avril 1984, la requérante a formé un recours contre la partie de la décision relative à la question de la recevabilité de l'opposition. Le télex a été dûment confirmé par écrit et la taxe de recours a été dûment acquittée.

IV. Dans l'acte de recours, il était déclaré que si l'opposante ne formait pas un recours en temps voulu, la requérante ne produirait pas de mémoire exposant les motifs du recours, mais demanderait à la Chambre de recours de rendre une décision constatant l'irrecevabilité du recours, "de manière à permettre le remboursement de la taxe de recours".

V. L'opposante n'a pas formé de recours en temps voulu et, dans une lettre reçue le 26 juin 1984, le mandataire de la requérante a déclaré qu'il n'avait pas, en conséquence, déposé de mémoire exposant les motifs du recours. Tout en reconnaissant que son recours n'était pas recevable, il a soutenu que la formation de ce recours était "réellement nécessaire pour le bon déroulement de la procédure", du fait que la Chambre ne peut examiner que les questions dont elle est saisie, et que si l'opposante avait formé un recours alors que la requérante n'en formait pas, la requérante n'aurait pas été en mesure de contester la recevabilité de l'opposition. Le mandataire a donc allégué qu'il y avait lieu en l'occurrence de rembourser la taxe de recours.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerdeführerin hat mit Recht eingeräumt, daß die Beschwerde unzulässig ist, da sie nicht rechtzeitig begründet wurde, wie in Artikel 108 EPÜ gefordert. Da die Beschwerde nicht zulässig ist, kann die Beschwerdekammer nicht prüfen, ob sie begründet ist (s. Art. 110 (1) EPÜ), sondern muß sie verwerfen (R. 65 (1) EPÜ).

2. Regel 67 EPÜ, in der die Voraussetzungen festgelegt sind, unter denen eine Beschwerdekammer die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anordnet, nennt als erste Bedingung, daß die Kammer der Beschwerde stattgibt. Daraus folgt, daß Regel 67 EPÜ — ungeachtet anderer Überlegungen — im vorliegenden Fall nicht angewandt werden kann.

3. In einem früheren Fall hat eine Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß die einschränkende Formulierung der Regel 67 EPÜ eindeutig unvereinbar mit der Ansicht ist, es liege weitgehend im Ermessen der Beschwerdekammer, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 30. März 1982 in der Sache T 41/82, ABI. EPA 7/1982, 256). An diese Entscheidung hat sich die Technische Beschwerdekammer 3.5.1 in ihrer Entscheidung vom 3. März 1983 in der Sache T 13/82 (ABI. EPA 10/1983, 411), auf die die Beschwerdeführerin in ihrem schriftlichen Vorbringen Bezug nimmt, ausdrücklich angelehnt.

4. Wenn ein Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht rechtzeitig begründet — sei es wegen eines echten Versäumnisses (wie in der Sache T 13/82), sei es, weil die Beschwerde rein vorsorglich eingelegt wurde (wie auf der Münchner Diplomatischen Konferenz erörtert: vgl. Nr. 7 der Entscheidungsgründe in der Sache T 13/82), oder sei es unter Berufung auf eine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" wie im vorliegenden Fall —, dann ist nach Ansicht der Kammer eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ausgeschlossen. Zwischen solchen Fällen kann kein grundsätzlicher Unterschied gemacht werden. Es wäre nämlich unlogisch, Beschwerdeführer, die absichtlich keine Begründung eingereicht haben, großzügiger zu behandeln als solche, die dies aus Unachtsamkeit versäumt haben.

5. Im vorliegenden Fall sollte auch erwähnt werden, daß die Kammer nicht davon überzeugt ist, daß für die Beschwerdeführerin, wie von ihr behauptet, eine "verfahrensbedingte Notwendigkeit" bestand, Beschwerde gegen eine für sie ungünstige Feststellung in einer insgesamt zu ihren Gunsten ausgefallenen Entscheidung einzulegen. Hätte die Ein-

Reasons for the Decision

1. The appellant has correctly conceded that the appeal is inadmissible because no Statement of Grounds in support of the appeal was filed in due time as required by Article 108 EPC. Since the appeal is not admissible the Board of Appeal cannot examine whether it is allowable (cf. Article 110 (1) EPC) and must reject the appeal (Rule 65 (1) EPC).

2. Rule 67 EPC, in laying down the conditions under which a Board of Appeal shall order reimbursement of appeal fees, requires as its first condition that the Board shall deem the appeal in question to be allowable. It follows that, irrespective of any other considerations, Rule 67 EPC cannot be applied in the present case.

3. It has previously been held by a Board of Appeal that the restrictive language of Rule 67 EPC is plainly inconsistent with the idea that a Board of Appeal has a wide discretion to order reimbursement of appeal fees: Decision of Technical Board 3.3.1 dated 30 March 1982 in Case T 41/82 (Official Journal EPO, 7/1982, 256). That Decision was expressly followed by Technical Board of Appeal 3.5.1 in its Decision of 3 March 1983 in Case T 13/82 (Official Journal EPO, 10/1983, 411), which is referred to in the appellant's written submissions.

4. If an appellant does not file a Statement of Grounds in support of his appeal in due time, whether as a result of a genuine omission (as in Case T 13/82), or because the appeal was filed as a precautionary measure (as discussed by the Munich Diplomatic Conference: cf. para. 7 of the Reasons for the Decision in Case T 13/82), or as an alleged "procedural necessity", as in the present case, in the view of the Board, the result must be that the appeal fee cannot be refunded. No distinction of principle can be made between such cases. Indeed, it would be illogical to treat appellants who deliberately refrained from filing Statements of Grounds more generously than those who failed to file by inadvertence.

5. In the present case, it should also be said that the Board is not satisfied that there was any "procedural necessity", as alleged, for the appellant to file an appeal against an adverse finding in a decision which, in its overall result, was favourable. If the opponent had appealed, the Board would have had to consider the admissibility question. When con-

Motifs de la décision

1. La requérante a eu raison de reconnaître que son recours était irrecevable, puisqu'aucun mémoire en exposant les motifs n'avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 108 de la CBE. Le recours n'étant pas recevable, la Chambre de recours n'est pas en mesure d'examiner s'il peut y être fait droit (article 110 (1) de la CBE), et elle doit le rejeter (règle 65 (1) de la CBE).

2. La première des conditions requises par la règle 67 de la CBE pour le remboursement de la taxe de recours est que la chambre de recours fasse droit au recours. Il s'ensuit que, indépendamment de toute autre considération, la règle 67 de la CBE n'est pas applicable en l'espèce.

3. Dans une affaire antérieure, une chambre de recours avait estimé que la formulation restrictive de la règle 67 de la CBE était en contradiction flagrante avec la conception selon laquelle les chambres de recours ont un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le remboursement de la taxe de recours (cf. la décision T 41/82 rendue le 30 mars 1982 par la chambre de recours technique 3.3.1, Journal officiel de l'OEB n° 7/1982, p. 256). La chambre de recours technique 3.5.1 a expressément suivi la chambre de recours technique 3.3.1 dans la décision T 13/82, citée par écrit par la requérante, qu'elle a rendue le 3 mars 1983 (cf. Journal officiel de l'OEB n° 10/1983, p. 411).

4. Si un requérant ne présente pas en temps voulu le mémoire exposant les motifs de son recours, que ce soit en raison d'une omission véritable (comme dans l'affaire n° T 13/82), ou parce que le recours n'a été formé que par mesure de précaution (problème discuté lors de la Conférence diplomatique de Munich: cf. point 7 des motifs de la décision T 13/82), ou parce qu'il était présenté comme "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" comme dans la présente espèce, il s'ensuit nécessairement, de l'avis de la Chambre, que la taxe de recours ne peut être remboursée. Il est impossible d'établir une distinction fondamentale entre de tels cas. En effet, il serait illogique que des requérants qui se sont délibérément abstenus de présenter un mémoire exposant les motifs du recours soient traités plus favorablement que ceux qui ont omis par inadvertance d'accomplir cette formalité.

5. Il convient également de préciser que, dans la présente espèce, la Chambre n'est pas convaincue, contrairement à ce qui avait été allégué par la requérante, qu'il était "nécessaire pour le bon déroulement de la procédure" que ladite requérante forme un recours contre un élément défavorable d'une décision qui lui était favorable dans l'ensemble. Si

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

sprechende Beschwerde eingelegt, so hätte die Kammer die Frage der Zulässigkeit prüfen müssen. Bei der Behandlung einer Beschwerde ist die Beschwerdekammer immer gehalten, den Sachverhalt von sich aus zu prüfen (s. Art. 114 (1) EPÜ); die Kammer kann also jede von der Vorinstanz entschiedene Frage, so auch die Frage der Zulässigkeit eines Einspruchs, wieder aufrollen, auch wenn diese von keiner Partei angesprochen wird. Natürlich erhalten dann alle betroffenen Parteien entsprechend dem in den Artikeln 110 (2) und 113 (1) EPÜ festgelegten Grundsatz Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Für einen Beschwerdegegner oder eine Partei, die bei einer von einer anderen Partei eingelegten Beschwerde Beschwerdegegner sein könnte, besteht deshalb bei Verfahren vor den Beschwerdekammern des EPA keine **Notwendigkeit** für eine "parallele Beschwerde", selbst wenn das Beschwerdeverfahren nach dem EPÜ die Einlegung einer "parallelen Beschwerde" zuließe, was noch zu klären ist.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

1. Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

sidering an appeal, a Board of Appeal is always required to examine the facts of its own motion (cf. Article 114 (1) EPC) and the Board may, consequently, reopen any matter which was decided by the department of first instance, including the admissibility of an opposition, without the matter being raised by any party. If it does so, of course, all parties concerned will be given an opportunity to present their comments on the matter, in accordance with the principle set out in Articles 110 (2) and 113 (1) EPC. Therefore, there seems to be no **necessity** for the filing of a "cross-appeal" by a respondent or by a party who might be a respondent to an appeal filed by another party, in proceedings before the Boards of Appeal of the EPO, even if, which is an open question, the appeal procedure under the EPC permits the filing of a "cross-appeal".

For these reasons,

it is decided that:

1. The appeal is rejected as inadmissible.
2. The request for reimbursement of the appeal fee is rejected.

* Official text.

l'opposante avait formé un recours, la Chambre aurait été tenue d'examiner la question de la recevabilité. Lorsqu'une chambre de recours examine un recours, elle doit toujours procéder à l'examen d'office des faits (article 114 (1) de la CBE), et elle peut en conséquence réexaminer toute question tranchée en première instance, y compris celle de la recevabilité d'une opposition, même si cette question n'a pas été soulevée par l'une des parties. Si elle procède à ce réexamen, il va de soi que toutes les parties concernées auront la possibilité de prendre position à ce sujet, conformément au principe posé par les articles 110 (2) et 113 (1) de la CBE. Il ne semble donc pas **nécessaire** pour le bon déroulement de la procédure devant les chambres de recours de l'OEB qu'un "recours incident" soit formé par un intimé ou par une partie qui pourrait être l'intimé dans un recours formé par une autre partie, même si — ce qui est une autre question — la procédure de recours prévue par la CBE permet la formation d'un "recours incident".

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Le recours est rejeté comme irrecevable.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

* Traduction.

ENTSCHEIDUNGEN DER PRÜFUNGS- UND EINSPRUCHSABTEILUNGEN

Entscheidung der Prüfungs- abteilung 125 vom 5. Juni 1984* **

PCT Artikel 24, 25, 48
EPÜ Artikel 121

Leitsatz

I. Das EPA als Bestimmungsamt kann die Versäumung von Fristen entschuldigen, die das Anmeldeamt gemäß Artikel 14 (1) (b) i. V. m. Regel 26.2 PCT zur Behebung von Formmängeln gesetzt hat (Artikel 24 (2), 48 (2) (a) PCT).

* Übersetzung.

** Entscheidungen der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen werden veröffentlicht, wenn sie Probleme von allgemeinem Interesse behandeln. rechtskräftig sind und entsprechende Entscheidungen von Beschwerdekammern noch nicht vorliegen (vgl. ABl. 3/1984, S. 117).

DECISIONS OF THE EXAMINING AND OPPOSITION DIVISIONS

Decision of the Examining Division 125 of 5 June 1984* **

PCT Articles 24, 25, 48
EPC Article 121

Headnote

I. The EPO acting as designated Office can excuse the non-observance of time limits which have been set by the Receiving Office for the correction of formal deficiencies in accordance with Article 14 (1) (b) in conjunction with Rule 26.2 PCT (Articles 24 (2) and 48 (2) (a) PCT).

* Official text.

** Decisions of the Examining and Opposition Divisions are reported where they deal with problems of general interest, are final and there are as yet no corresponding decisions by Boards of Appeal (cf. OJ 3/1984, p. 117).

DECISIONS DES DIVISIONS D'EXAMEN ET D'OPPOSITION

Décision de la division d'examen 125, en date du 5 juin 1984* **

Articles 24, 25, et 48 du PCT
Article 121 de la CBE

Sommaire

I. L'OEB agissant en tant qu'office désigné peut excuser la non-observance de délais qui ont été impartis par l'Office récepteur conformément à l'article 14 (1) (b) ensemble la règle 26.2 du PCT pour la correction d'irrégularités formelles (articles 24 (2) et 48 (2) (a) du PCT).

* Traduction.

** Les décisions des divisions d'examen et d'opposition sont publiées au JO OEB, lorsqu'elles portent sur des questions d'intérêt général, qu'elles sont passées en force de chose jugée et que les chambres de recours n'ont pas encore eu à statuer en la matière (JO de l'OEB 3/1984, p. 117).

II. Der Anmelder hat innerhalb der Zwei-monatsfrist nach Regel 51 PCT folgende Handlungen vorzunehmen:

a) Beim Internationalen Büro ist die Übersendung von Kopien aller Schriftstücke aus den Akten der internationalen Anmeldung zu beantragen (Artikel 25 (1) (a) PCT);

b) beim EPA ist die nationale Gebühr (im weiteren Sinn, d. h. die nationale Gebühr, die Benennungsgebühren und die Recherchegebühr für eine europäische Recherche, Regel 104b (1) EPÜ) zu entrichten und ggf. eine Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen (Artikel 25 (2) (a) PCT);

c) beim EPA ist gemäß Artikel 121 EPÜ Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung einzureichen, die Weiterbehandlungsgebühr zu entrichten und die versäumte Handlung nachzuholen.

Entscheidung

Den von der Anmelderin gestellten Anträgen vom 24. November 1983 auf Nachprüfung der Entscheidung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt, nach der die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt, und vom 29. Februar 1984 auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags wird stattgegeben.

Die Wirkung der internationalen Anmeldung PCT/JP83/00250 als europäische Patentanmeldung (Nr. 83 902 449.4) für Frankreich wird gemäß Artikel 24 (2) PCT in Verbindung mit Artikel 25, Regel 51.1 und 51.3 und Artikel 48 (2) a) PCT sowie den Artikeln 121 und 122 EPÜ aufrechterhalten. Die Anmeldung wird der Eingangsstelle zur Weiterbehandlung übermittelt.

Sachverhalt

I. Die internationale Anmeldung wurde am 2. August 1983 beim japanischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht. Neben anderen Staaten war Frankreich in der Anmeldung bestimmt. Für die Anmeldung wurde die Priorität einer japanischen Erstanmeldung vom 27. Juli 1983 beansprucht. Das Antragsformblatt war vom Vertreter unterzeichnet. Das Anmeldeamt forderte die Anmelderin am 8. August 1983 auf, eine Vollmacht für den Vertreter vorzulegen. Die Frist hierfür lief am 8. September 1983 ab (R. 80.2 PCT). Die Vollmacht wurde beim japanischen Amt am 9. September 1983, also einen Tag zu spät, eingereicht.

Das Anmeldeamt erklärte am 3. Oktober 1983 die internationale Anmeldung für zurückgenommen, weil innerhalb der Frist keine Vollmacht eingegangen ist (Art. 14 (1) a) und b), R. 26.2 PCT). Die normale Bearbeitung der internationalen Anmeldung in der internationalen Phase wurde eingestellt.

II. The applicant has to fulfil the following acts within the two-month time limit under Rule 51 PCT:

(a) Request the International Bureau to send copies of any document in the file to the EPO as designated Office (Article 25 (1) (a) PCT).

(b) Pay the EPO the national fee (i.e. in a wider sense: the national fee, the designation fees and the European search fee), Rule 104b (1) EPC and, where appropriate, file a translation of the international application (Article 25 (2) (a) PCT).

(c) Request the EPO to allow further processing of the application, pay the fee and complete the omitted act in accordance with Article 121 EPC.

Decision

The applicant's request of 24 November 1983 for review of the Decision of the Japanese Patent Office, acting as receiving Office, which considered the international application withdrawn and the request of 29 February 1984 for restitutio in integrum into the time limit for further processing are allowed.

The effect of international application PCT/JP83/00250 as a European patent application (No. 83 902 449.4) for France shall be maintained pursuant to Article 24(2) PCT in conjunction with Article 25, Rule 51.1 and 51.3, Article 48 (2) (a) PCT, Article 121 EPC and Article 122 EPC. The application shall be transmitted to the Receiving Section for further processing.

Facts

I. The international application was filed on 2 August 1983 with the Japanese Patent Office acting as receiving Office. Among other countries, France was designated in the application. The application claimed priority from a Japanese first filing from 27 July 1983. The request form was signed by the representative. The receiving Office invited the applicant on 8 August 1983 to submit an authorisation for the representative. The time limit expired on 8 September 1983 (Rule 80.2 PCT). The authorisation was filed with the Japanese Office on 9 September 1983, i.e. one day too late.

The receiving Office declared the international application withdrawn on 3 October 1983 as no authorisation was received within the time limit (Article 14 (1) (a) and (b), Rule 26.2 PCT). The normal treatment of the international application in the international phase was terminated.

II. Le déposant doit accomplir les actes suivants dans un délai de deux mois, tel que prévu à la règle 51 du PCT:

a) demander au Bureau international d'adresser des copies de tout document contenu dans le dossier à l'OEB agissant en tant qu'office désigné (article 25 (1) (a) du PCT);

b) payer à l'OEB la taxe nationale (au sens large, à savoir la taxe nationale, les taxes de désignation et la taxe de recherche pour l'établissement du rapport de recherche européenne; règle 104ter (1) de la CBE) et, le cas échéant, déposer une traduction de la demande internationale (article 25 (2) (a) du PCT);

c) présenter à l'OEB conformément à l'article 121 de la CBE une requête en poursuite de la procédure de la demande, payer la taxe et accomplir l'acte omis.

Décision

Il est fait droit à la requête de la demanderesse en date du 24 novembre 1983 visant à la révision de la décision rendue par l'Office japonais des brevets, Office récepteur, qui avait considéré la demande internationale comme retirée, et à la requête en date du 29 février 1984 visant à obtenir la restitutio in integrum quant au délai fixé pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure.

Les effets en tant que demande de brevet européen (n° 83 902 449.4) produits pour la France par la demande internationale PCT/JP 83/00250 sont maintenus en vertu des dispositions combinées des articles 24.2) et 25 du PCT, de la règle 51, paragraphes 1 et 3 et de l'article 48.2) a) du PCT ainsi que des articles 121 et 122 de la CBE. La demande est transmise à la Section de dépôt aux fins de poursuite de la procédure.

Exposé des faits

I. La demande internationale a été déposée le 2 août 1983 auprès de l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'Office récepteur. Elle revendiquait la priorité d'un premier dépôt japonais en date du 27 juillet 1983. Entre autres pays, la France était désignée dans la demande. Le formulaire de requête avait été signé par le mandataire. Le 8 août 1983, l'Office récepteur a invité la demanderesse à déposer un pouvoir pour le mandataire dans un délai qui expirait le 8 septembre 1983 (règle 80.2 du PCT). Le pouvoir a été déposé auprès de l'Office japonais le 9 septembre 1983, autrement dit avec un jour de retard.

Le 3 octobre 1983, l'Office récepteur a déclaré que la demande internationale était considérée comme retirée au motif que le pouvoir n'avait pas été reçu dans le délai prescrit (article 14.1) a) et b), règle 26.2 du PCT), ce qui a mis fin au traitement normal de la demande internationale dans la phase internationale.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

II. Die Anmelderin versuchte nun, die Wirkung der internationalen Anmeldung u. a. für Frankreich, für das das EPA Bestimmungsamt war, aufrechtzuerhalten. Am 17. Oktober stellte die Anmelderin beim Internationalen Büro in Genf den Antrag, dem EPA als Bestimmungsamt gemäß Artikel 25 (1) PCT Kopien der internationalen Anmeldung und der dazugehörigen Unterlagen zu übersenden, was am selben Tag beschah.

Am 28. November 1983 reichte die Anmelderin eine Übersetzung der Anmeldung und der Vollmacht beim EPA ein und entrichtete die nationale Gebühr (Anmeldegebühr) und die Benennungsgebühr für Frankreich.

Die Recherchegebühr wurde zunächst nicht in voller Höhe entrichtet: die Anmelderin zahlte jedoch später die noch ausstehenden 20% der Recherchegebühr sowie die Zuschlagsgebühr in Höhe von 50% gemäß Regel 85a EPÜ nach.

III. Mit Schreiben vom 29. Februar 1984 (Eingang 2. März 1984) stellte die Anmelderin einen Antrag auf Weiterbehandlung der internationalen Anmeldung und ersuchte darum, die durch das Fristversäumnis bei der Einreichung der Vollmacht beim japanischen Anmeldeamt eingetretenen Rechtsfolgen rückgängig zu machen. Gleichzeitig beantragte sie die Wiedereinsetzung in die zweimonatige Frist für die Weiterbehandlung der Anmeldung (Art. 121 EPÜ) und entrichtete am 2. März 1984 die entsprechenden Gebühren.

Gründe

1. Laut Artikel 24 (1) ii) PCT endet die in Artikel 11 (3) PCT vorgesehene Wirkung der internationalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat mit den gleichen Folgen wie die Zurücknahme einer nationalen Anmeldung, unter anderem wenn die internationale Anmeldung aufgrund des Artikels 14 (1) b) PCT als zurückgenommen gilt. Diese Rechtsfolge ist mit der Mitteilung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt vom 3. Oktober 1983 eingetreten. Das EPA als Bestimmungsamt muß jedoch prüfen, ob nicht Bestimmungen des PCT, die nach Artikel 150 (2) EPÜ anzuwenden sind, eine Fortsetzung des Verfahrens vorschreiben.

Wenn die Bedingungen nach Artikel 25 (2) PCT erfüllt sind, muß jedes Bestimmungsamt die Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale (regionale) Patentanmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT aufrechterhalten. Darüber hinaus kann das Bestimmungsamt diese Wirkung auch aus anderen Gründen aufrechterhalten (Art. 24 (2) PCT). Den Bestimmungssämtern steht es frei, dem Anmelder Vorteile zuzugestehen, die über seine im PCT festgelegten Rechte hinausgehen.

II. The applicant now tried to maintain the effect of the international application i.a. for France for which the EPO was designated Office. On 17 October the applicant filed a request with the International Bureau in Geneva asking the latter to send copies of documents making up the international application to the EPO as designated Office pursuant to Article 25 (1) PCT, which it accordingly did on the same date.

On 28 November 1983 the applicant filed a translation of the application and the authorisation with the EPO and paid the national fee (filing fee) and the designation fee for France.

The search fee was not paid at the correct amount, but the applicant later paid the missing 20% of the search fee and the surcharge of 50% in accordance with Rule 85a.

III. By letter dated 29 February 1984 (received 2 March 1984) the applicant filed a request for further processing of the international patent application and asked that the legal consequences of missing the time limit for filing the authorisation before the Japanese Receiving Office be retracted. At the same time he requested *restitutio in integrum* into the time limit of two months for further processing (Article 121 EPC) and paid the fees on 2 March 1984.

Reasons

1. Under Article 24 (1) (ii) PCT, the effect of the international application provided for in Article 11 (3) PCT ceases in any designated State with the same consequences as the withdrawal of any national application in that State *inter alia* if the international application is considered withdrawn by virtue of Article 14 (1) (b) PCT. This legal consequence ensued with the communication dated 3 October 1983 from the Japanese Patent Office acting as receiving Office. The EPO as designated Office must, however, check whether provisions of the PCT, applicable under Article 150 (2) EPC, do not prescribe that the proceedings be continued.

Where the conditions under Article 25 (2) PCT are met, every designated Office must maintain the effect of the international application as a national (regional) patent application pursuant to Article 11 (3) PCT. Beyond this obligation, the designated Office may maintain this effect for other reasons (Article 24 (2) PCT). The designated Offices are not prohibited from giving the applicant favourable treatment which goes beyond his rights laid down in the PCT.

II. La demanderesse a alors tenté de faire maintenir les effets de la demande internationale, notamment pour la France, Etat pour lequel l'OEB était l'Office désigné. Le 17 octobre, elle a déposé auprès du Bureau international à Genève une requête dans laquelle elle demandait à celui-ci de faire parvenir à l'OEB, Office désigné, des copies des pièces de la demande internationale conformément à l'article 25.1) du PCT, ce qui fut fait à cette même date.

Le 28 novembre 1983, la demanderesse a déposé une traduction de la demande et le pouvoir auprès de l'OEB et a acquitté la taxe nationale (taxe de dépôt) ainsi que la taxe de désignation pour la France.

La taxe de recherche n'a pas été intégralement acquittée, mais la demanderesse a versé ultérieurement les 20% manquants de cette taxe, ainsi que la surtaxe de 50%, conformément à la règle 85bis de la CBE.

III. Par une lettre datée du 29 février 1984 (reçue le 2 mars 1984), la demanderesse a présenté une requête en poursuite de la procédure relative à la demande internationale et a demandé l'annulation de l'effet juridique produit par le non-respect du délai prescrit pour le dépôt du pouvoir auprès de l'Office récepteur, à savoir l'Office japonais. Elle a présenté en même temps une requête en *restitutio in integrum* quant au délai de deux mois fixé pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure (article 121 de la CBE) et a acquitté les taxes correspondantes le 2 mars 1984.

Motifs

1. Aux termes de l'article 24.1) ii) du PCT, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) du PCT cessent dans tout Etat désigné et cette cessation a les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale dans cet Etat, notamment si la demande internationale est considérée comme retirée en raison de l'article 14.1) b) du PCT. Cet effet juridique a été produit par la notification établie le 3 octobre 1983 par l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'Office récepteur. Toutefois l'OEB, étant l'Office désigné, doit vérifier s'il n'existe pas dans le PCT des dispositions, applicables au titre de l'article 150 (2) de la CBE, qui prescrivent la poursuite de la procédure.

Lorsque les conditions prévues à l'article 25.2) du PCT sont remplies, tout office désigné est tenu de maintenir les effets de la demande internationale en tant que demande de brevet nationale (régionale) visés à l'article 11.3) du PCT. Outre cette obligation, l'office désigné peut maintenir ces effets pour d'autres motifs (article 24.2) du PCT). Il n'est pas interdit aux offices désignés d'accorder au demandeur un traitement plus favorable que celui résultant des droits conférés par le PCT.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

2. Artikel 25 (2) PCT verpflichtet das Bestimmungsamt, die Entscheidung des Anmeldeamts nachzuprüfen und die Wirkung der Anmeldung aufrechtzuerhalten, wenn die Entscheidung "auf eine versehentliche Maßnahme oder Unterlassung ... zurückzuführen" ist. Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu, da das japanische Patentamt als Anmeldeamt zu Recht festgestellt hat, daß die Vollmacht erst nach Ablauf der festgesetzten Frist eingereicht worden ist. Die Erklärung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, war deshalb richtig.

3. Zu prüfen bleibt, ob die Bedingungen für die Anwendung des Artikels 24 (2) PCT erfüllt sind. Diese Vorschrift ermächtigt die Bestimmungsämter, die Wirkung der internationalen Anmeldung als nationale Anmeldung aufrechtzuerhalten. Bei der Ausübung des Ermessens wird in erster Linie das vor dem jeweiligen Bestimmungsamt geltende nationale Recht maßgebend sein. Denkbar ist aber auch, daß andere Bestimmungen des PCT in ihrem jeweiligen Zusammenhang eine präzise Richtschnur für die Ausübung des in Artikel 24 (2) PCT vorgesehenen Ermessens vorgeben. Diese Vorgabe kann so eng sein, daß sie den Ermessensspielraum einschränkt und das Bestimmungsamt verpflichtet, die Wirkung der internationalen Anmeldung unter bestimmten Umständen aufrechtzuerhalten.

Aus Artikel 48 (2) a) PCT ergibt sich für jeden Vertragsstaat, soweit er betroffen ist, die Verpflichtung, eine Fristüberschreitung als entschuldigt anzusehen, wenn dafür Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind. Ein Vertragsstaat ist "betroffen" und sein Bestimmungsamt zur entsprechenden Behandlung der internationalen Anmeldung verpflichtet, wenn für diesen Staat ein Verlust der Wirkung einer nationalen (regionalen) Anmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT eintritt. Die territoriale Wirkung der internationalen Anmeldung ist der Schlüssel zur Auslegung des Begriffs "betroffen" in Artikel 48 (2) a) PCT. Das von der Behörde des Vertragsstaats anzulegende Kriterium, nämlich, ob "Gründe vorliegen, die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind", ist präzise genug und kann auch ohne Durchführungsvorschriften auf nationaler Ebene unmittelbar angewandt werden. Wenn solche nach dem nationalen (regionalen) Recht zugelassenen Gründe gemäß Artikel 48 (2) a) PCT vorliegen, muß das Bestimmungsamt eine Fristüberschreitung "als entschuldigt ansehen".

Unter den Begriff "Frist" fallen alle vom Anmelder nach dem PCT einzuhaltenden Fristen. Dazu gehören auch die Fristen vor dem Anmeldeamt. Da umfassende Rechtsbehelfe in der internationalen Phase fehlen, ist Artikel 48 (2) a) PCT für die Rechtssicherheit auf dem PCT-Weg von grundlegender Bedeutung und muß deshalb weit ausgelegt werden (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 05/80, ABI. EPA 9/1981,

2. Article 25 (2) PCT obliges the designated Office to review the decision of the receiving Office and to maintain the effect of the application if the decision "was the result of an error or omission". This does not apply in the present case, because the Japanese Patent Office as receiving Office has rightly found that the authorisation was filed after expiration of the set time limit. The declaration that the application is deemed withdrawn was therefore correct.

3. It still remains to be examined whether the conditions for the application of Article 24 (2) PCT are met. This provision contains an authorisation on the part of the designated Offices to maintain the effect of the international application as a national application. It will be primarily national law before the designated Office which governs the exercise of discretion. But it is also conceivable that other provisions of the PCT in their context give specific guidance for exercising discretion under Article 24 (2) PCT. This guidance may be specific to such an extent that it limits the discretion and imposes an obligation on the designated Office to maintain the effect of the international application under certain circumstances.

From Article 48 (2) (a) PCT stems the obligation for any Contracting State, as far as that State is concerned, to excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit. A Contracting State is to this extent "concerned" and its designated Office obliged to treat the international application accordingly when the effect of a national (regional) application pursuant to Article 11 (3) PCT is lost for that State. The territorial effect of the international application is the key in interpreting the notion of "concerned" in Article 48 (2) (a) PCT. The criterion to be applied by the authority of the Contracting State, namely whether there are "reasons admitted under its national law", is sufficiently specific and can be given effect directly even without implementing regulations on the national level. If there are such reasons pursuant to Article 48 (2) (a) PCT under national (regional) law, the designated Office must "excuse" any delay in meeting any time limit.

The notion "any time limit" encompasses all time limits to be monitored by the applicant according to the PCT. It includes time limits before the receiving Office. In the absence of comprehensive legal remedies in the international phase, Article 48 (2) (a) PCT is of fundamental importance for the legal security on the PCT-route and must therefore be given a wide interpretation (cf. Legal Board of Appeal J 05/80, OJ

2. L'article 25.2) du PCT dispose que l'office désigné doit réviser la décision de l'office récepteur et maintenir les effets de la demande si la décision "est le résultat d'une erreur ou d'une omission". Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que l'Office japonais des brevets, agissant en qualité d'Office récepteur, a constaté avec raison que le pouvoir avait été déposé après l'expiration du délai prescrit. C'est donc à juste titre qu'il a déclaré que la demande était réputée retirée.

3. Reste à examiner si les conditions requises pour l'application de l'article 24.2) du PCT sont remplies. Aux termes de cet article, les offices désignés peuvent maintenir les effets de la demande internationale en tant que demande nationale. L'exercice de leur pouvoir d'appréciation est régi en premier lieu par la législation nationale de l'Etat de l'office désigné. Mais il n'est pas impossible non plus que, considérées dans leur contexte, d'autres dispositions du PCT donnent des indications particulières pour l'exercice du pouvoir d'appréciation prévu à l'article 24.2) du PCT. Dans certains cas, ces indications peuvent être précises au point de limiter ce pouvoir d'appréciation et de faire obligation à l'office désigné de maintenir les effets de la demande internationale.

Aux termes de l'article 48.2) a) du PCT, tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai. A cet égard, un Etat contractant est réputé "concerné" et son office est tenu, en qualité d'office désigné, de traiter la demande internationale en conséquence, lorsque les effets d'un dépôt national (régional) conférés à cette demande en vertu de l'article 11.3) du PCT cessent pour cet Etat. La portée territoriale de la demande internationale constitue un élément clé pour l'interprétation de l'expression "pour ce qui le concerne" figurant à l'article 48.2) a) du PCT. Le critère sur lequel doit se fonder l'administration de l'Etat contractant, à savoir l'existence de "motifs admis par sa législation nationale", est suffisamment précis pour pouvoir être directement appliqué, même en l'absence de règlement d'exécution au niveau national. S'il existe des motifs admis par sa législation nationale (régionale) visés à l'article 48.2) a) du PCT, l'office désigné doit "excuser" tout retard dans l'observation d'un quelconque délai.

La notion de "délai" englobe tous les délais que le demandeur doit veiller à respecter, conformément aux dispositions du PCT, y compris les délais à observer vis-à-vis de l'office récepteur. En l'absence de remèdes juridiques suffisants dans la phase internationale, l'article 48.2) a) du PCT revêt une importance fondamentale pour la sécurité juridique de la voie du PCT et doit par conséquent être interprété au sens large

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

343). Um der Verpflichtung zur "Entschuldigung" der Fristüberschreitung vor dem Anmeldeamt nachzukommen, muß das Bestimmungsamt von den in Artikel 24 (2) PCT vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch machen. Artikel 24 (2) PCT räumt hier kein Ermessen ein, sondern dient als Grundlage und Verfahrensmechanismus für die Wahrnehmung der Verpflichtung aus Artikel 48 (2) a) PCT.

4. Welche allgemeinen verfahrensrechtlichen Voraussetzungen im Rahmen des Artikels 24 (2) PCT erfüllt sein müssen, geht — indirekt — aus dem Verweis auf Artikel 25 PCT ("... auch wenn diese Wirkung auf Grund des Artikels 25 Absatz 2 nicht aufrechterhalten werden muß") hervor. Artikel 24 (2) PCT enthält keine näheren Bestimmungen darüber, wie der Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt erfolgen soll. Deshalb ist diese Bestimmung als Unterfall zu Artikel 25 (2) PCT anzusehen: die darin erwähnte Feststellung, daß die angefochtene Entscheidung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung auf eine versehentliche Maßnahme oder eine Unterlassung zurückzuführen ist, kann im vorliegenden Fall nicht getroffen werden.

Die verfahrensrechtlichen Erfordernisse, nämlich (a) die fristgerechte Antragstellung durch den Anmelder nach Artikel 25 (1) c) und Regel 51.1 PCT und (b) die Einhaltung der in Artikel 25 (2) a) PCT genannten nationalen Erfordernisse für den Eintritt in die nationale (regionale) Phase (d. h. Entrichtung der nationalen Gebühr innerhalb der vorgeschriebenen Frist — R. 51.3 PCT — und, wie in diesem Fall, Einreichung einer Übersetzung) müssen also erfüllt sein.

5. Mit ihrem an das Internationale Büro in Genf gerichteten Antrag vom 17. Oktober 1983 hat die Anmelderin die Erfordernisse des Artikels 25 (1) und der Regel 51.1 PCT erfüllt. Sie hat dem EPA als Bestimmungsamt auch die Übersetzung der internationalen Anmeldung innerhalb der vorgeschriebenen Frist übermittelt (Art. 25 (2) a) und R. 51.3 PCT). Die Anmelderin hat ferner die nationale Gebühr entrichtet, und zwar zum Teil innerhalb dieser Frist und zum Teil — zusammen mit einer Zuschlagsgebühr — innerhalb einer nach dem EPÜ in vergleichbaren Verfahrenssituationen zugelassenen Nachfrist (R. 85a EPÜ).

6. Wenn beurteilt werden soll, ob Gründe gemäß Artikel 48 (2) PCT vorliegen, die nach dem EPÜ — das gemäß Artikel 2 x) PCT das "nationale Recht" vor dem EPA ist — eine Fristüberschreitung "entschuldigen", müssen die Verfahrensschritte nach dem PCT und dem EPÜ verglichen werden. Sind Ähnlichkeiten mit dem EPÜ festzustellen, so muß dem

9/1981, 343). In order to give effect to the obligation to "excuse" the delay in meeting a time limit before the receiving Office, the designated Office must avail itself of the power given to it under Article 24 (2) PCT. In this area Article 24 (2) is not a matter for discretion but a basis and procedural mechanism for carrying out the obligation stemming from Article 48 (2) (a) PCT.

4. What general procedural conditions must be fulfilled under Article 24 (2) PCT emerges — indirectly — from the reference to Article 25 PCT in this provision (by the words "... even where such effect is not required to be maintained by virtue of Article 25 (2)"). Article 24 (2) PCT contains no detailed provisions on how the national (regional) phase is to be entered before the EPO as designated Office. Therefore this provision must be seen as a subcategory of Article 25 (2) PCT wherein the finding that the contested decision to withdraw the international application was the result of an error or omission is not germane to the case.

The procedural requirements, namely (a) the request in due time by the applicant under Article 25 (1) (c) and Rule 51.1 PCT and (b) compliance with the national requirements specified in Article 25 (2) (a) PCT for the entry of the national (regional) phase (i.e. payment of the national fee within the prescribed time limit — Rule 51.3 PCT — and, as in this case, filing of a translation) must therefore be met.

5. With his request of 17 October 1983 addressed to the International Bureau in Geneva, the applicant complied with Article 25 (1) and Rule 51.1 PCT. The applicant furthermore furnished the translation of the international application to the EPO as designated Office within the prescribed period (Article 25 (2) (a) and Rule 51.3 PCT). He also paid the national fee partly within this time limit, partly — together with a surcharge — within a period of grace allowed under the EPC under comparable procedural situations (Rule 85a EPC).

6. In assessing whether there are reasons pursuant to Article 48 (2) PCT "excusing" under the EPC — which is the "national law" before the EPO according to Article 2 (x) PCT — any delay in meeting a time limit, a comparison must be made of the procedural steps under the PCT and EPC. If there are found to be similarities with the

(cf. décision de la chambre de recours juridique J 05/80, JO n° 9/1981, p 343). Pour satisfaire à l'obligation d'excuser le retard dans l'observation d'un délai vis-à-vis de l'office récepteur, l'office désigné doit, quant à lui, faire usage de la faculté qui lui est donnée aux termes de l'article 24.2) du PCT. A cet égard, l'article 24.2) ne relève pas du pouvoir d'appréciation; il sert de fondement et règle le mécanisme de la procédure à suivre pour s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 48.2) a) du PCT.

4. La référence faite à l'article 24.2) du PCT aux dispositions de l'article 25 du PCT (cf. les termes "... même lorsqu'il n'est pas exigé que de tels effets soient maintenus en raison de l'article 25.2)") permet indirectement de savoir quelles sont les conditions générales de procédure à remplir pour l'application de cet article 24.2). L'article 24.2) du PCT ne précise pas comment doit s'effectuer l'entrée dans la phase nationale (régionale) auprès de l'OEB agissant en tant qu'Office désigné. Il convient donc de considérer cette disposition comme un des cas d'application de l'article 25.2) du PCT, distinct du cas dans lequel il est constaté que la décision contestée prononçant le retrait de la demande internationale est le résultat d'une erreur ou d'une omission.

Les conditions relatives à la procédure, à savoir a) la présentation de la requête par le demandeur dans le délai prescrit par l'article 25.1) c) et par la règle 51.1 du PCT et b) le respect des conditions énoncées à l'article 25.2) a) du PCT qui sont requises au niveau national pour l'entrée dans la phase nationale (régionale) (à savoir paiement de la taxe nationale dans le délai prescrit — règle 51.3 du PCT — et, comme c'est le cas en l'espèce, dépôt d'une traduction) doivent donc être remplies.

5. Par sa requête en date du 17 octobre 1983 adressée au Bureau international à Genève, la demanderesse s'est conformée aux dispositions de l'article 25.1) et de la règle 51.1 du PCT. En outre, elle a, dans le délai prescrit (article 25.2) a) et règle 51.3 du PCT), remis la traduction de la demande internationale à l'OEB, Office désigné. Elle a par ailleurs acquitté dans ce délai une partie de la taxe nationale et acquitté l'autre partie — assortie d'une surtaxe — dans le délai supplémentaire accordé par la CBE dans des situations comparables (règle 85bis de la CBE).

6. Pour déterminer si, comme il est requis à l'article 48.2) du PCT, il existe des motifs admis par la CBE — qui est la "législation nationale" applicable devant l'OEB, en vertu de l'article 2.x) du PCT — "excusant" tout retard dans l'observation d'un délai, il convient de comparer les étapes de la procédure prévues par le PCT et celles prévues par la CBE.

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

PCT-Anmelder ein gleichwertiger Schutz zugestanden und — unter ähnlichen Umständen — die Möglichkeit zur Beseitigung der eingetretenen Rechtsfolgen geboten werden. Die Worte "Gründe ..., die nach seinem nationalen Recht zugelassen sind" sind als allgemeiner Hinweis auf eine vergleichbare Situation im nationalen (regionalen) Recht (im vorliegenden Fall also dem EPÜ) auszuweisen.

7. Als Rechtsbehelfe bei Fristüberschreitungen sind im EPÜ insbesondere die Weiterbehandlung der Anmeldung (Art. 121 EPÜ) und die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 122 EPÜ) vorgesehen.

Im vorliegenden Fall hat die Anmelderin in der internationalen Phase die Frist nach Regel 26.2 PCT versäumt. Diese Frist wird von der zuständigen Behörde (dem Anmeldeamt) entsprechend den Umständen des Einzelfalls auf mindestens einen und normalerweise höchstens zwei Monate ab dem Zeitpunkt der Aufforderung zur Mängelbeseitigung festgesetzt (R. 26.2 PCT).

Sie ist deshalb mit den vom Europäischen Patentamt festgesetzten Fristen, für die Artikel 121 EPÜ gilt, zu vergleichen. Die in Artikel 14 (1) b) PCT vorgesehene Rechtsfolge der Zurücknahme der internationalen Anmeldung bei Überschreitung der Frist ist deshalb durch entsprechende Anwendung des Artikels 121 EPÜ rückgängig zu machen.

8. Eine weitere Voraussetzung für die Anwendung des Artikels 121 EPÜ ist, daß der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag, an dem die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung oder an dem die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt (R. 69 (1) EPÜ), zugestellt worden ist, den Weiterbehandlungsantrag stellt, die entsprechende Gebühr entrichtet und die versäumte Handlung nachholt.

Die Mitteilung des japanischen Patentamts als Anmeldeamt vom 3. Oktober 1983, daß die Anmeldung nach Artikel 14 (1) b) PCT als zurückgenommen gilt, ist als Mitteilung gemäß Regel 69 (1) EPÜ zu behandeln.

Ausgehend vom Datum der Mitteilung des japanischen Patentamts als "maßgebliches Ereignis" berechnet sich die Frist für die Stellung des Antrags auf Weiterbehandlung der Anmeldung gemäß Artikel 121 EPÜ nach Regel 83 (4) in Verbindung mit Regel 85 EPÜ. Im vorliegenden Fall lief daher die zweimonatige Frist am 5. Dezember 1983 ab (der 3. Dezember 1983 war ein Samstag).

EPC, the PCT applicant must be allowed equivalent protection and, on similar conditions, offered the possibility of having the legal consequences which have ensued retracted. The words "reasons admitted under ... national law" are to be interpreted as a general reference to a comparable situation in national (regional) law (the EPC in the present case).

7. Legal remedies in the EPC in respect of delays in meeting time limits are in particular further processing of the patent application (Article 121 EPC) and re-establishment of rights (Article 122 EPC).

In the case in question the applicant has missed, in the international phase, the time limit under Rule 26.2 PCT. This time limit is fixed by the competent authority (the receiving Office), according to the circumstances of the particular case, at between one month and normally not more than two months from the date of invitation to correct the defect (Rule 26.2 PCT).

It is therefore to be compared with time limits set by the European Patent Office to which Article 121 EPC applies. The legal consequence in Article 14 (1) (b) PCT of withdrawal of the international application flowing from non-compliance with the time limit must therefore be retracted by applying Article 121 EPC mutatis mutandis.

8. The application of Article 121 EPC further presupposes that the applicant files the request for further processing, pays the relevant fee and completes the omitted act within two months of the date on which either the decision to refuse the application, or the communication that the application is deemed to be withdrawn, was notified (Rule 69 (1) EPC).

The communication dated 3 October 1983 from the Japanese Patent Office as receiving Office concerning the effect of withdrawal pursuant to Article 14 (1) (b) PCT is to be treated as a communication pursuant to Rule 69 (1) EPC.

Taking as the "relevant event" the date of the communication from the Japanese Patent Office as receiving Office, further computation of the time limit for filing the request for further processing pursuant to Article 121 EPC is determined by Rule 83 (4) EPC in conjunction with Rule 85 EPC. In the present case the two-month time limit therefore expired on 5 December 1983 (3 December 1983 was a Saturday).

Si l'on constate qu'il existe des similitudes avec la CBE, le déposant au titre du PCT doit bénéficier d'une protection équivalente et, dans des circonstances similaires, avoir la possibilité de faire annuler les effets juridiques qui ont été produits. Les termes "motifs admis par ... sa législation nationale" doivent être interprétés comme une référence de portée générale à une situation comparable prévue dans une législation nationale (régionale) (la CBE, en l'occurrence).

7. Les remèdes juridiques prévus par la CBE en ce qui concerne les retards dans l'observation des délais sont notamment la poursuite de la procédure de la demande de brevet (article 121 de la CBE) et la restitutio in integrum (article 122 de la CBE).

Dans la présente espèce, la demanderesse n'a pas observé, au cours de la phase internationale, le délai prévu par la règle 26.2 du PCT. Ce délai est fixé par l'autorité compétente (l'office récepteur) compte tenu des circonstances du cas d'espèce; il est d'un mois au moins et, normalement, de deux mois au plus, à compter de la date de l'invitation à corriger l'irrégularité (règle 26.2 du PCT).

Ce délai est donc comparable aux délais fixés par l'Office européen des brevets auxquels l'article 121 de la CBE est applicable. En conséquence, le retrait de la demande internationale, effet juridique prévu à l'article 14.1) b) du PCT en cas de non respect du délai prescrit, doit être annulé par application de l'article 121 de la CBE.

8. L'application de l'article 121 de la CBE suppose en outre que le demandeur présente la requête en poursuite de la procédure, acquitte la taxe correspondante et exécute l'acte non accompli dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée (règle 69 (1) de la CBE).

La notification par laquelle l'Office japonais des brevets agissant en qualité d'Office récepteur a constaté le 3 octobre 1983 que la demande était considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1) b) du PCT doit être traitée comme une notification établie en vertu de la règle 69 (1) de la CBE.

Le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure visée à l'article 121 de la CBE se calcule par application de la règle 83 (4) ensemble la règle 85 de la CBE en prenant comme "point de départ" la date de la notification établie par l'Office japonais des brevets agissant en tant qu'Office récepteur. Dans la présente espèce, le délai de deux mois expirait donc le 5 décembre 1983 (le 3 décembre 1983 étant un samedi).

9. Es stellt sich nun die Frage, wie sich die Verfahrensfrist für den Rechtsbehelf gemäß Artikel 121 EPÜ (Weiterbehandlung der Anmeldung) in den Rahmen des PCT einfügt. Das Verfahren beim normalen Übergang in die nationale Phase (Art. 22 und 23 PCT) muß mit Fällen verglichen werden, in denen das internationale Verfahren als Folge einer Erklärung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, vorzeitig abgebrochen wird. Im "Normalfall" bildet das Ende der Frist für die Erfüllung der nationalen Erfordernisse (Art. 22 und 39 (1) PCT) die Trennlinie. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die Bestimmungssämter nach Art. 23 (1) und 40 (1) PCT die internationale Anmeldung nicht bearbeiten oder prüfen. Diese Bestimmungen sind auch so auszulegen, daß keine nationale (regionale) Frist vor der Frist nach Artikel 22 PCT ablaufen darf. Das EPÜ schreibt ausdrücklich vor, daß im Konfliktfall die Bestimmungen des PCT maßgebend sind, und nennt als Beispiel die verlängerte Frist für die Stellung des Prüfungsantrags nach Artikel 94 (2) EPÜ (Art. 150 (2) EPÜ). Ein weiteres, im EPÜ nicht ausdrücklich erwähntes Beispiel ist die Jahresgebühr (vgl. Hinweise für PCT-Anmelder, ABI. EPA 3/1979, 110).

Aus diesen Bestimmungen in ihrem jeweiligen Zusammenhang läßt sich der folgende allgemeine Grundsatz ableiten: Keine Frist nach dem EPÜ darf vor der durch den PCT festgelegten Frist für die Erfüllung der nationalen Erfordernisse bei den Bestimmungssämtern ablaufen.

Im Falle eines vorzeitigen Abbruchs des internationalen Verfahrens endet die internationale Phase mit dem Ablauf der Frist nach Regel 51.1 und 51.3 PCT. Die Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags darf also nicht vor der durch diese Bestimmung festgesetzten Frist ablaufen. Zufällig deckt sich die Frist nach Artikel 121 mit der nach Regel 51.1 und 51.3 PCT. Die Fristen werden durch dasselbe Ereignis (Mitteilung des Rechtsverlusts) in Gang gesetzt und sind gleich lang (zwei Monate). In Übereinstimmung mit Artikel 150 (2) EPÜ und Regel 51.1 und 51.3 PCT kann deshalb verlangt werden, daß der Antrag innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Erklärung des Anmeldeamts, daß die internationale Anmeldung als zurückgenommen gilt, gestellt wird.

10. Die Anmelderin hat die zwei-monatige Frist für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags nach Artikel 121 EPÜ und Regel 51.1 PCT nicht eingehalten. Eine Überschreitung dieser Frist ist nach Artikel 48 (2) a) PCT entschuld-

9. Now the question arises how the procedural time limit for the remedy under Article 121 EPC (further processing) fits in the procedural framework of the PCT. The procedural situation of normal entries into the national phase (Articles 22 and 23 PCT) must be compared with cases of an early break-up of the international application ensuing from a declaration that the application is deemed withdrawn. In the "normal" situation it is the end of the time limit for fulfilling the national requirements (Articles 22 and 39 (1) PCT) which marks the demarcation. Up to this point in time designated Offices must not process or examine the international application (Articles 23 (1) and 40 (1) PCT). These provisions are construed as implying that no national (regional) time limit may expire prior to the time limit under Article 22 PCT. The EPC specifically states that in cases of conflict the provisions of the PCT prevail and quotes the prolonged period for filing the request for examination under Article 94 (2) EPC as an example (Article 150 (2) EPC). Another example, not expressly mentioned in the EPC, is the annual fee (cf. Notice for PCT-applicants OJ 3/1979, 110).

From this set of provisions in their context the following general principle can be deduced: no time limit set under the EPC may expire prior to the time limit set by the PCT for the fulfillment of national requirements before the designated Offices.

In case of early break-up of the international procedure the expiry of the time limit under Rule 51.1 and 51.3 PCT marks the end of the international phase. The time limit for filing the request for further processing may therefore not expire prior to the time limit set by this provision. By chance, the time limits under Article 121 on the one hand and Rule 51.1 and 51.3 PCT coincide. They start from the same event (notification of loss of right) and have the same length (two months). It is therefore in accordance with Article 150 (2) EPC and Rule 51.1 and 51.3 to require the request to be filed within two months from the notification of the receiving Office declaring the international application to be deemed withdrawn.

10. The applicant did not meet the two months' time limit for the request for further processing under Article 121 EPC and Rule 51.1 PCT. This time limit is also amenable to an "excuse" under Article 48 (2) (a) PCT. Here the com-

9. La question se pose maintenant de savoir si dans la procédure le délai fixé pour la mise en oeuvre du remède juridique prévu à l'article 121 de la CBE (poursuite de la procédure) cadre avec la procédure du PCT. Il convient de comparer la procédure normale d'entrée des demandes internationales dans la phase nationale (articles 22 et 23 du PCT) avec les cas où la procédure internationale prend fin prématurément à la suite d'une notification déclarant que ladite demande est réputée retirée. Dans la procédure "normale", c'est l'expiration du délai requis pour remplir les conditions d'entrée dans la phase nationale (articles 22 et 39.1) du PCT qui marque la limite entre la phase internationale et la phase nationale. Jusqu'à cette date, les offices désignés ne doivent ni traiter ni examiner la demande internationale (articles 23.1) et 40.1) du PCT). Ces dispositions sont interprétées comme signifiant qu'un délai national (régional) ne peut venir à expiration avant l'expiration du délai prévu à l'article 22 du PCT. La CBE stipule expressément que les dispositions du PCT prévalent en cas de divergence et cite à titre d'exemple la prolongation du délai fixé par l'article 94 (2) de la CBE pour la formulation de la requête en examen (article 150 (2) de la CBE). La taxe annuelle constitue un autre exemple, bien qu'il ne soit pas mentionné expressément dans la CBE (cf. Avis aux déposants PCT, JO n° 3/1979, p. 110).

A partir de cet ensemble de dispositions considérées dans leur contexte, on peut poser le principe général suivant: un délai fixé par la CBE ne peut venir à expiration avant le délai imparti par le PCT pour remplir les conditions d'entrée dans la phase nationale auprès des offices désignés.

Dans le cas où la procédure relative à une demande internationale prend fin prématurément, l'expiration du délai fixé par la règle 51, paragraphes 1 et 3 du PCT marque la fin de la phase internationale. Le délai prescrit pour présenter la requête en poursuite de la procédure ne peut par conséquent venir à expiration avant le délai fixé par cette règle. Il se trouve que le délai fixé par l'article 121 de la CBE coïncide avec celui prévu par la règle 51, paragraphes 1 et 3 du PCT. Ils ont pour point de départ le même fait (notification de la perte d'un droit) et ont la même durée (deux mois). Conformément à l'article 150 (2) de la CBE et à la règle 51, paragraphes 1 et 3 du PCT, il convient donc d'exiger que cette requête soit présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification par laquelle l'Office récepteur déclare que la demande internationale est réputée retirée.

10. La demanderesse n'a pas observé le délai de deux mois prescrit pour présenter la requête en poursuite de la procédure, aux termes de l'article 121 de la CBE et de la règle 51.1 du PCT. En vertu de l'article 48.2) a) du PCT, le non-

bar. Hier ist der vergleichbare Rechtsbehelf nach dem EPÜ die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

11. Die Anmelderin hat mit Schreiben vom 29. Februar 1984 (Eingang 2. März 1984) die Wiedereinsetzung in die zweimonatige Frist für die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt und am 2. März 1984 die entsprechenden Gebühren entrichtet. Der Wegfall des Hindernisses, das der Einhaltung der Frist entgegenstand, war die Mitteilung des EPA vom 28. Februar 1984, daß die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt werden muß und die Frist nach Artikel 121 (2) EPÜ abgelaufen ist. Die Anmelderin hat auch die versäumte Handlung nachgeholt, d. h. den Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung gestellt und die Weiterbehandlungsgebühr entrichtet. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist damit rechtzeitig gestellt worden (Art. 122 (2) EPÜ).

In Anbetracht der komplizierten verfahrensrechtlichen Situation (vgl. Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 06/79, ABI. EPA 1980, 225) belegen die vom Vertreter vorgebrachten Gründe und die zur Begründung dienenden Tatsachen, daß die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt beachtet worden ist.

Da dem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Artikel 121 (2) EPÜ stattgegeben wird und die Bedingungen für die Anwendung dieser verfahrensrechtlichen Schutzklausel erfüllt sind, wird die Anmeldung vom EPA gemäß Artikel 24 (2) PCT in Verbindung mit den Artikeln 48 (2) a) und 25 PCT sowie Artikel 121 EPÜ weiterbehandelt und die Wirkung der internationalen Anmeldung als europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 11 (3) PCT aufrechterhalten.

12. Die Zuständigkeit der Prüfungsabteilung für die Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Wirkung der internationalen Anmeldung ergibt sich aus Artikel 153 (2) EPÜ in Verbindung mit den Artikeln 25 und 24 (2) PCT. Zuständig für die Weiterbehandlung der Anmeldung ist die Eingangsstelle, der die Anmeldung übermittelt werden muß (Art. 16 EPÜ).

parable remedy under the EPC is *restitutio in integrum*.

11. By letter dated 29 February 1984 (received 2 March 1984) the applicant applied for *restitutio in integrum* into the two-month time limit for further processing and paid the appropriate fees on 2 March 1984. The removal of the cause of non-compliance was the information from the EPO on 28 February 1984 that further processing had to be requested and that the time limit under Article 121 (2) EPC had expired. The omitted act has also been completed, i.e. the request for further processing has been submitted and the fee for further processing has been paid. The request for *restitutio in integrum* was therefore filed in time (Article 122 (2) EPC).

Taking into account the complex procedural situation (cf. Decision of the Legal Board of Appeal, J 06/79, Official Journal 1980, 225) the grounds put forward by the representative and the facts on which he relies demonstrate that all due care required by the circumstances has been taken.

As the application for *restitutio in integrum* into the time limit under Article 121 (2) EPC is allowed and the conditions for the application of this procedural safeguard are fulfilled, it follows that the application shall be further processed by the EPO pursuant to Article 24 (2) in conjunction with Article 48 (2) (a) PCT, Article 25 PCT and Article 121 EPC and the effect of the international application as a European application pursuant to Article 11 (3) PCT has to be maintained.

12. The competence of the Examining Division for the decision to maintain the effect of the international application emerges from Article 153 (2) in conjunction with Article 25 and Article 24 (2) PCT. The Receiving Section is responsible for the further processing of the application, and it is to this Section that the application must be remitted (Article 16).

respect de ce délai peut également être "excusé". Dans ce cas, le remède juridique comparable prévu par la CBE est la *restitutio in integrum*.

11. Par une lettre datée du 29 février 1984 (reçue le 2 mars 1984), la demanderesse a présenté une requête en *restitutio in integrum* quant au délai de deux mois fixé pour la présentation de la requête en poursuite de la procédure et a acquitté les taxes correspondantes le 2 mars 1984. C'est la notification de l'OEB en date du 28 février 1984 signalant qu'il y avait lieu de présenter une requête en poursuite de la procédure et que le délai prévu à l'article 121 (2) de la CBE était venu à expiration qui a fait cesser l'empêchement. Par ailleurs, l'acte non accompli a été exécuté, autrement dit la requête en poursuite de la procédure a été présentée et la taxe de poursuite de la procédure a été acquittée. La requête en *restitutio in integrum* a donc été présentée dans le délai prescrit (article 122 (2) de la CBE).

Compte tenu de la complexité de la situation (cf. décision de la chambre de recours juridique J 06/79, JO n° 7/1980, p. 225), les motifs invoqués par le mandataire et les faits sur lesquels il s'appuie montrent qu'il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.

Etant donné qu'il est fait droit à la requête en *restitutio in integrum* quant au délai visé à l'article 121 (2) de la CBE et que les conditions requises pour l'application de cette clause de sauvegarde sont remplies, la procédure relative à la demande doit être poursuivie par l'OEB en vertu de l'article 24,2) ensemble l'article 48.2) a) du PCT, l'article 25 du PCT et l'article 121 de la CBE, et les effets en tant que demande européenne de la demande internationale prévus à l'article 11.3) du PCT doivent être maintenus.

12. C'est à la Division d'examen qu'il incombe de prendre la décision de maintenir les effets de la demande internationale, cette compétence découlant de l'article 153 (2) de la CBE ensemble les articles 25 et 24.2) du PCT. La Section de dépôt est compétente pour la poursuite de la procédure relative à la demande et c'est à elle que la demande doit être transmise (article 16 de la CBE).

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Vierte Ausgabe der Internationalen Patentklassifikation (IPK)

1. Die vierte Ausgabe der Internationalen Patentklassifikation wurde am 1. Juni 1984 veröffentlicht; sie gilt ab 1. Januar 1985. Die neue Ausgabe unterscheidet sich von der bisherigen im wesentlichen dadurch, daß die Einführung gründlich überarbeitet und vereinfacht und das Konzept der Hybridsysteme — das ein Indizieren zusätzlicher Informationen (nichtobligatorische Klassifikation) ermöglicht — eingeführt worden ist; ferner sind alle Anmerkungen nach einem gemeinsamen Muster überarbeitet und logischer und einheitlicher aufgebaut worden.

Darüber hinaus sind eine ganze Reihe von Änderungen der Klassifikation beschlossen worden. Diese Änderungen betreffen 289 Unterklassen, also etwa 45% aller Unterklassen; in 25 Fällen sind die Klassentitel oder die dazugehörigen Querverweise geändert worden.

2. Im folgenden ist eine Auswahl der als besonders wichtig erachteten Änderungen wiedergegeben.

2.1 Die **Klasse B 29**, die sowohl das Verarbeiten von Kunststoffen als auch das Verarbeiten von Massen in plastischem Zustand allgemein umfaßt, und ihre sieben Unterklassen wurden vollständig neu gestaltet.

Drei der bisherigen Unterklassen, nämlich B 29 B, C und D, wurden beibehalten. Das Klassifikationsschema von B 29 B und C wurde jedoch von Grund auf geändert und der Zuständigkeitsbereich von B 29 D sehr stark eingeschränkt.

Die anderen vier Unterklassen unter B 29 wurden alle gestrichen. Ihr Inhalt ist nun größtenteils in B 29 C erfaßt.

Ferner wurden im Rahmen der Überarbeitung drei neue Unterklassen aufgenommen, nämlich:

B 27 N Herstellung von Gegenständen im Trockenverfahren aus Spänen oder Fasern, die aus Holz oder anderem lignozellulosehaltigem oder ähnlichem organischen Material bestehen; mit oder ohne Zusatz von organischem Bindemittel

B 29 K Index-Schema für Formmassen in Verbindung mit den Unterklassen B 29 B, C oder D

B 29 L Index-Schema für besondere Gegenstände in Verbindung mit Unterklasse B 29 C

Wie aus den Titeln der Unterklassen ersichtlich, sind die Schemata der beiden letztgenannten Unterklassen nur zum Indizieren zu verwenden.

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

Fourth edition of the International Patent Classification (IPC)

1. The fourth edition of the International Patent Classification was published on 1 June, 1984, and will enter into force on 1 January, 1985. What distinguishes the new edition is mainly that the Guide has been radically re-drafted and simplified, that the concept of hybrid systems — which provides for the indexing of additional information (non-obligatory classification) — has been introduced, and that all notes have been redrafted in a standardised manner and given a more logical and uniform presentation.

Furthermore, a considerable number of amendments to the Classification have been agreed upon. The amendments relate to 289 subclasses, i.e. about 45% of the total number of subclasses and in 25 cases class titles or their accompanying references have been amended.

2. A selection of what is considered to be major changes is indicated in the next paragraphs.

2.1 **Class B 29**, covering both working of plastics and working of substances in a plastic state in general, and its seven subclasses have been completely revised.

Three of the existing subclasses have been retained, namely B 29 B, C and D. The classification schemes of B 29 B and C, however, have been completely amended, whereas the scope of B 29 D has been very much restricted.

The other four existing subclasses under B 29 have all been deleted. Most of their content now is included in B 29 C.

The revision has also led to the introduction of three new subclasses, namely:

B 27 N Manufacture by dry processes of articles, with or without organic binding agents, made from particles or fibres consisting of wood or other lignocellulosic or like organic material

B 29 K Indexing scheme associated with subclasses B 29 B, C or D, relating to moulding materials

B 29 L Indexing scheme associated with subclass B 29 C, relating to particular articles.

As can be seen from the subclass titles, the schemes of the latter two subclasses are to be used for indexing purposes only.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Quatrième édition de la Classification internationale des brevets (CIB)

1. La quatrième édition de la Classification internationale des brevets a été publiée le 1^{er} juin 1984 et entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1985. La principale caractéristique de cette nouvelle édition réside dans le fait qu'on a complètement remanié et simplifié le Guide, qu'on a introduit le concept des systèmes hybrides permettant l'indexation de l'information additionnelle (classement facultatif), qu'on a normalisé la rédaction de toutes les notes présentées désormais d'une manière plus logique et uniforme.

En outre, il a été apporté à la Classification un nombre considérable de modifications. Ces modifications concernent 289 sous-classes, soit 45% environ du nombre total des sous-classes, et dans 25 cas on a modifié les titres des classes ou les renvois les accompagnant.

2. Vous trouverez ci-dessous une liste des modifications jugées les plus importantes.

2.1 **La classe B 29**, comprenant à la fois le travail des matières plastiques et le travail des substances à l'état plastique en général, a été complètement remaniée, ainsi que ses sept sous-classes.

Trois des anciennes sous-classes ont été conservées, à savoir B 29 B, C et D. Toutefois les systèmes de classification appliqués à B 29 B et C ont été complètement modifiés, et le domaine couvert par B 29 D a été considérablement restreint.

Les quatre autres sous-classes comprises dans B 29 ont toutes été supprimées. Leur contenu a été repris pour l'essentiel dans B 29 C.

La révision a entraîné également la création de trois nouvelles sous-classes, à savoir:

B 27 N Fabrication d'objets par des procédés à sec, avec ou sans agents liants organiques, à partir de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières lignocellulosiques ou de substances organiques analogues.

B 29 K Système d'indexation associé aux sous-classes B 29 B, C ou D, relatif aux matières à mouler.

B 29 L Système d'indexation associé à la sous-classe B 29 C, relatif aux objets particuliers.

Comme l'indique le titre des sous-classes, les systèmes associés aux deux dernières sous-classes ne doivent être utilisés qu'aux fins d'indexation.

2.2 In die vierte Ausgabe der IPK sind vier neue Unterklassen mit folgenden Symbolen und Titeln aufgenommen worden:

B 23 H Metallbearbeitung durch Einwirkung elektrischen Stromes hoher Stromdichte auf ein Werkstück unter Benutzung einer Elektrode an Stelle eines Werkzeugs; derartige Bearbeitung kombiniert mit anderen Formen der Metallbearbeitung

Diese neue Unterklasse umfaßt die als Elektroerosion bezeichnete Metallbearbeitung.

C 07 K Peptide, Proteine

C 10 N Index-Schema nur im Zusammenhang mit Unterklasse C 10 M zu benutzen

Diese neue Unterklasse wurde in Verbindung mit einer vollständigen Überarbeitung des Klassifikationsschemas der Unterklasse C 10 M eingeführt, die Schmiermittelzusammensetzungen und die Verwendung chemischer Substanzen als Schmiermittel oder als Schmiermittelzusätze umfaßt.

B 03 M Kodieren; Dekodieren oder Kodierung allgemein

2.3 Zwei andere Unterklassen wurden gestrichen, nämlich

C 13 L Stärke, Dextrin; ähnliche Kohlenhydrate. Der Inhalt dieser Unterklasse ist nun in der Unterklasse C 08 B erfaßt.

G 11 D Übertragung von digitalen Daten zwischen dynamischen und statischen Speichern. Der Inhalt dieser Unterklasse wurde in G 06 F 12/00, 13/00 übernommen.

2.4 Grundlegend geänderte Unterklassen

In mehreren Unterklassen ist das Klassifikationsschema im Vergleich zur dritten Ausgabe vollständig oder sehr weitgehend geändert worden. Zu erwähnen sind neben den Unterklassen B 29 B und C und C 10 M (wie bereits dargelegt) folgende Unterklassen:

C 04 B Kalk; Magnesia; Schlacke; Zemente; Massen hieraus z.B. Mörtel, Beton oder ähnliche Baumaterialien; künstliche Steine, keramische Massen; feuerfeste Massen; Behandlung von Natursteinen

C 07 B Allgemeine Verfahren der organischen Chemie; hierfür bestimmte Vorrichtungen

C 23 C Beschichten metallischer Werkstoffe; Beschichten von Werkstoffen mit metallischen Stoffen; Oberflächenbehandlung metallischer Werkstoffe durch Diffusion in die Oberfläche, durch chemische Umwandlung oder Substitution; Beschichten allgemein durch Vakuumbedampfen, durch Aufstäuben, durch Ionenimplantation oder durch chemisches Abscheiden aus der Dampfphase

G 10 L Analyse oder Synthese von Sprache; Spracherkennung

2.2 Four new subclasses have been introduced in the fourth edition of the IPC. Their symbols and titles are:

B 23 H Working of metal by the action of a high concentration of electric current on a work-piece using an electrode which takes the place of a tool; such working combined with other forms of working of metal.

This new subclass covers the so-called electroerosion of metal.

C 07 K Peptides, proteins

C 10 N Indexing scheme associated with C 10M.

This new subclass was introduced in connection with a complete revision of the classification scheme of subclass C 10 M, covering lubricating compositions and the use of chemical substances as lubricants or lubricating ingredients.

H 03 M Coding; decoding or code conversion, in general.

2.3 Two other subclasses have also been deleted, namely:

C 13 L Starch; Dextrin; similar carbohydrates. Its contents are now covered by subclass C 08 B.

G 11 D Transmission of digital data between dynamic and static stores. The content of this subclass is transferred to G 06 F 12/00, 13/00.

2.4 Substantially amended subclasses

In several subclasses completely amended or nearly completely amended classification schemes have been introduced in comparison with the schemes in the third edition. Besides the subclasses B 29 B and C (already mentioned in 21) and C 10 M (already mentioned in 22) we draw attention to:

C 04 B Lime; Magnesia; Slag; Cements; Compositions e.g. mortars, concrete or like building materials; Artificial stone; Ceramics; Refractories, Treatment of natural stone

C 07 B General methods of organic chemistry; Associated apparatus

C 23 C Coating metallic material; Coating material with metallic material; Surface treatment of metallic material by diffusion into the surface, by chemical conversion or substitution; Coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by chemical vapour deposition, in general

G 10 L Speech analysis or synthesis; Speech recognition

2.2 Dans la quatrième édition de la CIB on a ajouté quatre nouvelles sous-classes, dont voici les symboles et les titres:

B 23 H Usinage du métal par action, sur une pièce, d'une forte concentration de courant électrique à l'aide d'une électrode tenant lieu d'outil; Usinage de ce type combiné avec d'autres formes d'usinage du métal.

Cette nouvelle sous-classe couvre l'usinage du métal décrit comme "électro-érosion".

C 07 K Peptides; Protéines

C 10 N Système d'indexation associé à la sous-classe C 10 M.

On a ajouté cette nouvelle sous-classe dans le cadre d'une révision complète du système de classification de la sous-classe C 10 M, couvrant les compositions lubrifiantes et l'utilisation de substances chimiques comme lubrifiants ou ingrédients lubrifiants.

H 03 M Codage, décodage ou conversion de code, en général.

2.3 Deux autres sous-classes ont également été supprimées, à savoir:

C 13 L Amidon; Dextrine; Hydrates de carbone similaires. Son contenu est actuellement repris dans la sous-classe C 08 B.

G 11 D Transmission de données numériques entre mémoires dynamiques et statiques. Le contenu de cette sous-classe est transféré sous G 06 F 12/00, 13/00.

2.4 Sous-classes considérablement modifiées

Dans plusieurs sous-classes, on a introduit des systèmes de classification modifiés totalement ou quasi totalement par rapport à ceux utilisés dans la troisième édition. Outre les sous-classes B 29 B et C (déjà mentionnées sous 21) et C 10 M (déjà mentionnée sous 22) nous signalons:

C 04 B Chaux; Magnésie; Scories; Ciments; Leurs compositions, par exemple mortiers, béton ou matériaux de construction similaires; Pierre artificielle; Céramiques; Réfractaires; Traitement de la pierre naturelle.

C 07 B Procédés généraux de chimie organique; Appareils à cet effet.

C 23 C Revêtement de matériaux métalliques; Revêtement de matériaux avec des matériaux métalliques; Traitement de matériaux métalliques par diffusion dans la surface, par conversion chimique ou substitution; Revêtement par évaporation sous vide; par pulvérisation cathodique, par implantation d'ions ou par dépôt chimique en phase vapeur, en général.

G 10 L Analyse ou synthèse de la parole; Reconnaissance de la parole.

2.5 Unterklassen mit einer Reihe von Änderungen des Klassifikationsschemas

Diese Änderungen bestehen häufig in der Einführung feinerer Unterteilungen. In einigen Fällen liegen die Änderungen in genaueren Definitionen oder in einem anderen Klassifizierungsansatz. So wurde in der Unterklasse C 03 C das Schema zu chemischen Zusammensetzungen für Gläser, Glasuren oder Emails vollständig überarbeitet. Der Inhalt der Unterklasse C 09 K wurde neu definiert und der Klassifizierungsansatz in ihrer größten Hauptgruppe (lumineszierende Materialien) vollständig geändert. Darüber hinaus ist eine neue Hauptgruppe mit etwa 30 Untergruppen eingeführt worden, um die Entwicklung bei den chemischen Zusammensetzungen von Flüssigkristallen zu erfassen.

In die Unterklasse F 24 J wurde eine neue Hauptgruppe mit etwa 25 Untergruppen betreffend die Verwendung von Sonnenwärme aufgenommen. In F 23 G wurde das Schema für die Abfallverbrennung verfeinert.

Eine Reihe von Änderungen sind ferner in folgende Unterklassen aufgenommen worden:

B 24 B Maschinen, Einrichtungen oder Verfahren zum Schleifen oder Polieren; Ab- oder Herrichten der Arbeitsflächen von Schleifwerkzeugen; Zuführen von Schleif-, Polier- oder Läppmitteln

B 60 C Fahrzeugreifen; Aufpumpen von Reifen; Wechseln oder Reparieren von Reifen; Ausbessern von aufblasbaren elastischen Körpern allgemein oder Anbringen von Ventilen daran; Einrichtungen oder Anordnungen in bezug auf Reifen

G 01 N Untersuchen oder Analysieren von Stoffen durch Bestimmen ihrer chemischen oder physikalischen Eigenschaften

G 05 F Systeme zum Regeln elektrischer oder magnetischer Veränderlicher

G 11 B Informationsspeicherung mit Relativbewegung zwischen Aufzeichnungsträger und Wandler

H 04 N Bildübertragung, z. B. Fernsehen

2.6 Die vierte Ausgabe der IPK und das dazugehörige Stich- und Schlagwörterverzeichnis können beim Verlag

Carl Heymanns Verlag KG
Gereonstraße 18—22
D—5000 Köln 1
Bundesrepublik Deutschland

bestellt werden.

2.5 Subclasses in which a considerable number of amendments has been introduced in the classification schemes.

Often these amendments consist of the introduction of a number of finer subdivisions. Sometimes the amendments relate to more precise definitions or to a change in approach to classifying. For instance, in subclass C 03 C the scheme relating to chemical composition of glasses, glazes or vitreous enamels has been completely revised. In the case of subclass C 09 K, the content of the subclass has been re-defined and the approach to classifying in its largest main group (covering luminescent materials) has been completely changed. In addition a new main group with about thirty subgroups has been introduced to cover developments relating to the chemical composition of liquid crystals.

In subclass F 24 J a new main group with about twenty-five subgroups has been introduced covering use of solar heat. And in F 23 G the scheme dealing with consuming waste by combustion has been made more detailed.

Other cases of subclasses in which a considerable number of amendments has been introduced are:

B 24 B Machines, devices or processes for grinding or polishing; Dressing or conditioning of abrading surfaces; Feeding or grinding, polishing or lapping agents

B 60 C Vehicle tyres; Tyre inflation; Tyre changing or repairing; Repairing, or connecting valves to, inflatable elastic bodies in general; Devices or arrangements related to tyres

G 01 N Investigating or analysing materials by determining their chemical or physical properties

G 05 F Systems for regulating electric or magnetic variables

G 11 B Information storage based on relative movement between record carrier and transducer

H 04 N Pictorial communication, e.g. television

2.6 The fourth edition of the IPC and its Catchword Index may be ordered from the publisher:

Carl Heymanns Verlag KG
Gereonstrasse 18—22
5000—Cologne 1
Federal Republic of Germany

2.5 Sous-classes dont les systèmes de classification ont subi un nombre important de modifications

Les modifications consistent souvent à introduire un certain nombre de subdivisions plus fines. Parfois, elles correspondent à des définitions d'une précision accrue ou à un changement de méthode de classement. Par exemple, dans la sous-classe C 03 C, le système concernant la composition chimique des verres, glaçures ou émaux vitreux a été complètement remanié. Dans le cas de la sous-classe C 09 K, le contenu a été redéfini et la méthode de classement à l'intérieur de son groupe principal le plus vaste (couvrant les substances luminescentes) a été totalement modifiée. Enfin on a ajouté un nouveau groupe principal comportant environ 30 sous-groupes pour couvrir les développements intervenus dans le domaine de la composition chimique des cristaux liquides. Dans la sous-classe F 24 J on a ajouté un nouveau groupe principal regroupant environ 25 sous-groupes couvrant l'utilisation de la chaleur solaire. Et dans F 23 G le système concernant l'incinération des déchets est traité plus en détail.

Nous indiquons ci-dessous d'autres cas de sous-classes ayant subi un grand nombre de modifications:

B 24 B Machines, dispositifs ou procédés pour meuler ou pour polir; Dressage ou remise en état des surfaces abrasives; Alimentation des machines en matériaux de meulage, de polissage ou de rodage

B 60 C Pneumatiques pour véhicules; Gonflage des pneumatiques; Changement ou réparation des pneumatiques; Réparation ou fixation des valves à des corps élastiques gonflables, en général; Dispositifs ou agencements concernant les pneumatiques

G 01 N Recherche ou analyse des matériaux par détermination de leurs propriétés chimiques ou physiques

G 05 F Système de régulation des variables électriques ou magnétiques

G 11 B Enregistrement de l'information basé sur un mouvement relatif entre le support d'enregistrement et le transducteur

H 04 N Transmission d'images, par exemple télévision

2.6 Les commandes relatives à la quatrième édition de la CIB et à l'index des mots-clés sont à adresser à l'éditeur:

Carl Heymanns Verlag KG
Gereonstrasse 18—22
5000—Cologne 1
République fédérale d'Allemagne

Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. November 1984 über die Tage (ausgenommen Samstage und Sonntage) im Jahre 1985 an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist

Gemäß Ziffer 5.4 der Mitteilung des Präsidenten des EPA vom 5. Dezember 1979 (Amtsblatt 1/1980, S. 2 und 3) werden die Kalendertage im Jahre 1985, an denen das EPA zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, bekanntgegeben (ausgenommen Samstage und Sonntage):

Notice of the President of the EPO dated 5 November 1984 concerning days (excluding Saturdays and Sundays) on which the EPO is not open for the receipt of documents during 1985

In accordance with point 5.4 of the Notice of the President of the EPO dated 5 December 1979 (Official Journal 1/1980, pp. 2 and 3), the calendar dates during the year 1985, on which the EPO will be closed for the receipt of documents, are hereby notified (excluding Saturdays and Sundays):

Communiqué du Président de l'OEB du 5 novembre 1984 relatif aux dates (à l'exception des samedis et dimanches) auxquelles l'OEB n'est pas ouvert pour la réception des pièces, au cours de l'année 1985

Conformément au point 5.4 de la communication du Président de l'OEB du 5 décembre 1979 (Journal officiel n° 1/1980, pages 2 et 3) nous indiquons ci-après les dates des jours où, au cours de l'année 1985, l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (à l'exception des samedis et dimanches):

EPA München

1. Januar 1985	Neujahr
5. April 1985	Karfreitag*
8. April 1985	Ostermontag*
1. Mai 1985	Erster Mai
16. Mai 1985	Christi Himmelfahrt*
27. Mai 1985	Pfingstmontag*
6. Juni 1985	Fronleichnam*
17. Juni 1985	Tag der Deutschen Einheit
15. August 1985	Mariä Himmelfahrt
1. November 1985	Allerheiligen
20. November 1985	Buß- und Betttag*
24. Dezember 1985	Heiliger Abend
25. Dezember 1985	Erster Weihnachtstag
26. Dezember 1985	Zweiter Weihnachtstag
31. Dezember 1985	Silvester

EPO Munich

1 January 1985	New Year's Day
5 April 1985	Good Friday*
8 April 1985	Easter Monday*
1 May 1985	May Day
16 May 1985	Ascension Day*
27 May 1985	Whit Monday*
6 June 1985	Corpus Christi*
17 June 1985	Day of German Unity
15 August 1985	Assumption Day
1 November 1985	All Saints' Day
20 November 1985	Day of Prayer and Repentance*
24 December 1985	Christmas Eve
25 December 1985	Christmas Day
26 December 1985	Boxing Day
31 December 1985	New Year's Eve

OEB Munich

1 janvier 1985	Nouvel An
5 avril 1985	Vendredi Saint*
8 avril 1985	Lundi de Pâques*
1 mai 1985	Fête du travail
16 mai 1985	Ascension*
27 mai 1985	Lundi de Pentecôte*
6 juin 1985	Fête-Dieu*
17 juin 1985	Fête nationale
15 août 1985	Assomption
1 novembre 1985	Toussaint
20 novembre 1985	Jour de pénitence et de prière*
24 décembre 1985	Veille de Noël
25 décembre 1985	Noël
26 décembre 1985	Lendemain de Noël
31 décembre 1985	Saint-Sylvestre

EPA Den Haag

1. Januar 1985	Neujahr
5. April 1985	Karfreitag*
8. April 1985	Ostermontag*
30. April 1985	Nationalfeiertag
1. Mai 1985	Erster Mai
16. Mai 1985	Christi Himmelfahrt*
27. Mai 1985	Pfingstmontag*
24. Dezember 1985	Heiliger Abend
25. Dezember 1985	Erster Weihnachtstag
26. Dezember 1985	Zweiter Weihnachtstag
31. Dezember 1985	Silvester

EPO The Hague

1 January 1985	New Year's Day
5 April 1985	Good Friday*
8 April 1985	Easter Monday*
30 April 1985	National Holiday
1 May 1985	May Day
16 May 1985	Ascension Day*
27 May 1985	Whit Monday*
24 December 1985	Christmas Eve
25 December 1985	Christmas Day
26 December 1985	Boxing Day
31 December 1985	New Year's Eve

OEB La Haye

1 janvier 1985	Nouvel An
5 avril 1985	Vendredi Saint*
8 avril 1985	Lundi de Pâques*
30 avril 1985	Fête nationale
1 mai 1985	Fête du travail
16 mai 1985	Ascension*
27 mai 1985	Lundi de Pentecôte*
24 décembre 1985	Veille de Noël
25 décembre 1985	Noël
26 décembre 1985	Lendemain de Noël
31 décembre 1985	Saint-Sylvestre

* Anmerkung: Mit * gekennzeichnete Kalendertage sind bewegliche Feiertage

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

* Note: les jours marqués d'un * sont des jours fériés mobiles

Wichtiger Hinweis: Neue Gebühren

Neufestsetzung der Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA und der Gegenwerte der Gebühren, Differenzbeträge für Jahresgebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten

1. Durch Beschluß des Präsidenten des EPA vom 8. November 1984 sind die Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA und die Gegenwerte der Gebühren, Differenzbeträge für Jahresgebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten neu festgesetzt worden.

2. Dieser Beschluß und das Gebührenverzeichnis in der ab **3. Januar 1985** geltenden Fassung sind in einer Beilage (vom 23. November 1984) zum ABl. 11/1984 veröffentlicht worden. Diese Beilage wird den Beziehern des Amtsblatts gesondert zugestellt. Weitere Exemplare des neuen Gebührenverzeichnisses können beim EPA, Referat 4.5.1 (Unterrichtung der Öffentlichkeit), angefordert werden.

Important Notice: New Fees

Revised EPO administrative fees, costs and prices and new equivalents of fees, renewal fee differences, costs and prices in the currencies of the Contracting States

1. By Decision of the President of the EPO dated 8 November 1984, the amount of the administrative fees, costs and prices of the EPO and the equivalents of fees, renewal fee differences, costs and prices in the currencies of the Contracting States have been revised with effect from 3 January 1985.

2. This Decision and the Schedule of Fees effective from **3 January 1985** have been published in a Supplement (dated 23 November 1984) to OJ 11/1984. This Supplement is being sent under separate cover to Official Journal subscribers. Additional copies of the new Schedule of Fees may be obtained on request from the EPO, Department 4.5.1 (Public Information).

Avis important: Nouvelles Taxes

Révision des montants des taxes d'administration, frais et tarifs de vente de l'OEB, ainsi que des contre-valeurs des taxes, différences entre les anciens et les nouveaux montants des taxes annuelles, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants

1. Par décision du Président de l'OEB en date du 8 novembre 1984, les montants des taxes d'administration, frais et tarifs de vente de l'OEB, ainsi que les contre-valeurs des taxes, différences entre les anciens et les nouveaux montants des taxes annuelles, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants ont été révisés avec effet au **3 janvier 1985**.

2. Cette décision et le barème des taxes en vigueur à compter du **3 janvier 1985** sont publiés dans un supplément (daté du 23 novembre 1984) au JO n° 11/1984, qui sera expédié séparément aux abonnés. Des copies supplémentaires du nouveau barème des taxes peuvent être obtenues sur demande adressée à l'OEB, bureau 4.5.1 ("Information du public").

VERTRETUNG

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABl. 1/1979, S. 27 ff.; 3/1979, S. 95 ff.; 6-7/1979, S. 298 ff.; 7/1980, S. 218 ff.; 5/1981, S. 147 ff.; 9/1981, S. 383 ff.; 11/1981, S. 520; 8/1982, S. 319 ff.; 11/1982, S. 426; 1/1983, S. 24; 3/1983, S. 104; 7/1983, S. 290 ff.; 11/1983, S. 460; 3/1984, S. 129 ff.; 7/1984, S. 326 ff.

2. Mitglieder der Prüfungskommission
Herr G. Gall (AT) ist mit Wirkung vom 30. September 1984 aus der Prüfungskommission vorzeitig ausgeschieden. Für seine verbleibende Amtszeit und weitere vier Jahre hat der Präsident des Europäischen Patentamts Herrn R. Teschemacher (DE) zum Mitglied der Prüfungskommission berufen. Seine Amtszeit hat am 1. Oktober 1984 begonnen und endet am 30. November 1988.

Die Amtszeit der Herren G. H. Graf (DE) und R. C. Petersen (GB) endete nach vier Jahren am 30. November 1984.

Der Präsident des Europäischen Patentamts hat nach Anhörung des Rats des Instituts der zugelassenen Vertreter die

REPRESENTATION

Examination Board for the European Qualifying Examination

1. Examination Board notices published to date

See OJ 1/1979, p. 27 et seq.; 3/1979, p. 95 et seq.; 6-7/1979, p. 298 et seq.; 7/1980, p. 218 et seq.; 5/1981, p. 147 et seq.; 9/1981, p. 383 et seq.; 11/1981, p. 520; 8/1982, p. 319 et seq.; 11/1982, p. 426; 1/1983, p. 24; 3/1983, p. 104; 7/1983, p. 290 et seq.; 11/1983, p. 460; 3/1984, p. 129 et seq.; 7/1984, p. 326 et seq.

2. Members of the Examination Board
Mr. G. Gall (AT) ceased to be a member of the Examination Board with effect from 30 September 1984 before the expiry of his term of office. For the remainder of his term of office and for a further four years, i.e. from 1 October 1984 to 30 November 1988, the President of the European Patent Office has appointed Mr. R. Teschemacher (DE) as a member of the Board.

The terms of office of Messrs. G. H. Graf (DE) and R. C. Petersen (GB) expired after four years on 30 November 1984.

The President of the European Patent Office has appointed Messrs. G. H. Graf and R. C. Petersen as members of the

REPRESENTATION

Jury d'examen pour l'examen européen de qualification

1. Communications du jury publiées jusqu'à présent

Voir JO n° 1/1979, p. 27 s.; n° 3/1979, p. 95 s.; n° 6-7/1979, p. 298 s.; n° 7/1980, p. 218 s.; n° 5/1981, p. 147 s.; n° 9/1981, p. 383 s.; n° 11/1981, p. 520; n° 8/1982, p. 319 s.; n° 11/1982, p. 426; n° 1/1983, p. 24; n° 3/1983, p. 104; n° 7/1983, p. 290 s.; n° 11/1983, p. 460; n° 3/1984, p. 129 s.; n° 7/1984, p. 326 s.

2. Membres du jury d'examen
M. G. Gall (AT) a démissionné de ses fonctions au sein du jury d'examen le 30 septembre 1984, avant la fin de son mandat. Pour le remplacer, le Président de l'Office européen des brevets a nommé M. R. Teschemacher (DE) membre du jury d'examen. Son mandat a pris effet le 1er octobre 1984 et se terminera le 30 novembre 1988.

Le mandat de MM. G. H. Graf (DE) et R. C. Petersen (GB) a expiré au bout de quatre ans, le 30 novembre 1984.

Par décision du Président de l'Office européen des brevets, MM. G. H. Graf et R. C. Petersen sont reconduits dans leurs

Herren G. H. Graf und R. C. Petersen erneut zu Mitgliedern der Prüfungskommission berufen. Die Amtszeit dieser Mitglieder beginnt am 1. Dezember 1984 und endet am 30. November 1988.

Examination Board, following consultation of the Council of the Institute of Professional Representatives, for a further term of office. The terms of office of these members are for four years with effect from 1 December 1984.

fonctions de membres du jury d'examen, après consultation du Conseil de l'Institut des mandataires agréés. La durée du mandat de ces membres du jury, qui est de quatre années, a commencé à courir le 1er décembre 1984.

3. Prüfungsergebnisse

Die vom 25.-27. April 1984 durchgeführte fünfte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden:

3. Examination Results

In the fifth European Qualifying Examination, which took place from 25 to 27 April 1984, the following candidates were successful:

3. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus au cinquième examen européen de qualification qui a eu lieu du 25 au 27 avril 1984:

Auckland, Jacqueline
Bassett, Richard
Becker, Thomas
Brandt, Ernst-Ulrich
Buttrick, Richard
Bücken, Helmut
Caron, Jean
Clark, Jane
Cockbain, Julian
Couchman, Jonathan Hugh
Crawford, Fiona
Dahlkamp, Heinrich-L.
Dreykorn-Lindner, Werner
Ebert, Jutta
Engelhardt, Harald

Fey, Hans-Jürgen
Fisher, Adrian John
Füller, Hans-Joachim
Glawe, Ulrich
Harland, Linda
Harrison, Ivor Stanley
Jones, Pauline
Kopacz, William James
König, Beate
Kugler, Hermann
Lang, Friedrich
March, Gary C.
Maury, Richard Philip
Mayer, Ludgerus

Meyer-Roedern, Giso
Müller, Karl-Ernst
Notegen, Eric-André
Petra, Elke
Pfeifer, Hans-Peter
Pinter, Rudolf
Possel, Okko
Russell, Josephine
Schreiner, Siegfried
Unwin, Stephen G.
Urner, Peter
Valentine, Jill Barbara
Vinazzer, Edith
Wasmuth, Rolf

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter**

**List
of professional
representatives before the
European Patent Office**

**Liste
des mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets**

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Czowalla, Ernst (DE)
Patentanwälte
Czowalla, Matschkur & Partner
Dr.-Kurt-Schumacher-Strasse 23
Postfach 9109
D—8500 Nürnberg 11

Matschkur, Peter (DE)
Patentanwälte
Czowalla, Matschkur & Partner
Dr.-Kurt-Schumacher-Strasse 23
Postfach 9109
D—8500 Nürnberg 11

Hanewinkel, Lorenz (DE)
Patentanwalt Dipl.-Phys. Lorenz Hanewinkel
Ferrariweg 17a
D—4790 Paderborn

Prüfer, Lutz H. (DE)
Harthäuser Strasse 25d
D—8000 München 90

Frankreich / France

Änderungen / Amendments / Modifications

Aubertin, François (FR)
Cabinet Lepage & Aubertin
4, rue de Haguenau
F—67000 Strasbourg

Richebourg, Michel François (FR)
Etudes et Fabrication
Dowell Schlumberger (EFDS)
Z. I. Molina
B.P. 90
F—42003 Saint-Etienne Cedex

Flavenot, Bernard (FR)
ABRITT s.a.r.l.
122, rue de Paris
F—78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse

Lepage, Jean-Pierre (FR)
Cabinet Lepage & Aubertin
23-25, rue Nicolas Leblanc
F—59000 Lille

Löschungen / Deletions / Radiations

Congard, Roger-Paul (FR) — R. 102(1)
Institut Français du Pétrole
1 et 4, avenue de Bois-Préau, B.P. 311
F—92502 Rueil-Malmaison

Italien / Italy / Italie

Änderungen / Amendments / Modifications

Dini, Roberto (IT)
Indesit S.p.A.
Stabilimento No. 5
Ufficio Brevetti
I—10060 None (Torino)

Österreich / Austria / Autriche**Löschungen / Deletions / Radiations**

Hoschtalek, Manfred (AT) — R. 102(1)
 Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft
 Kärntnerring 7
 A—1010 Wien

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

Lusuardi, Werther Giovanni (CH)
 Lyss-Strasse 12
 CH—3293 Dotzigen

Schweden / Sweden / Suède**Löschungen / Deletions / Radiations**

Du Rietz, Harald (SE) — R. 102(1)
 Östergötlands Patentbyrå AB
 Box 5020
 S—600 05 Norrköping

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

Cresswell, Thomas Anthony (GB)
 J. A. Kemp & Co.
 14 South Square
 Gray's Inn
 GB—London WC1R 5EU

Dayneswood, Trevor (GB)
 Beecham Pharmaceuticals
 Patent and Trade Mark Department
 Biosciences Research Centre
 Great Burgh
 Yew Tree Bottom Road
 GB—Epsom, Surrey KT18 5XQ

Dummett, Thomas Ian Peter (GB)
 102 The Thoroughfare
 GB—Woodbridge, Suffolk IP12 1AR

Gibson, Stewart Harry (GB)
 Urquhart-Dykes & Lord
 36 Forest Road
 GB—Hartwell, Northampton NN7 2HE

Löschungen / Deletions / Radiations

Rennie, Ian Malcolm (GB) — R. 102(1)
 Boulton, Wade & Tennant
 27 Furnival Street
 GB—London EC4A 1PQ

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN**Zweites Symposium
europäischer Patentrichter
in Straßburg**

1. Auf Einladung des *Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle* (CEIPI) fand in Straßburg in der Zeit vom 5. bis 7. September 1984 unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs des Europarats das 2. Symposium europäischer Patentrichter statt.* Erneut sind Richter der für Patentsachen zuständigen Gerichte aus 8 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich) und Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA zusammengetroffen, um Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern, die mit der Anwendung und Auslegung des europäischen und damit harmonisierten nationalen Patentrechts verbunden sind.

2. Themen des 2. Symposiums waren:

— Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA zu Art. 56 EPÜ (Erfinderische Tätigkeit)

* Ein Bericht über das 1. Symposium europäischer Patentrichter in München 1982 ist in ABl. 12/1982, S. 480 veröffentlicht.

**INFORMATION FROM THE
CONTRACTING STATES****Second Symposium of
European Patent Judges
in Strasbourg**

1. The Second Symposium of European Patent Judges was held in Strasbourg from 5 to 7 September 1984 under the aegis of the Secretary General of the Council of Europe and at the invitation of the *Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle* (CEIPI). * Once again, patent judges from eight Contracting States to the European Patent Convention (Austria, France, Federal Republic of Germany, Italy, the Netherlands, Sweden, Switzerland and the United Kingdom) and members of the Boards of Appeal of the EPO met to discuss matters of common interest associated with the application and interpretation of European patent law and national laws harmonised therewith.

2. The following topics were discussed:

— EPO Board of Appeal case law on Article 56 EPC (inventive step)

A report on the First Symposium of European Patent Judges held in Munich in 1982 was published in OJ 12/1982, p. 480.

**INFORMATIONS RELATIVES
AUX ETATS CONTRACTANTS****Second colloque européen des
juges de brevets, tenu à
Strasbourg**

1. Du 5 au 7 septembre 1984 s'est tenu à Strasbourg, à l'invitation du Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) et sous le patronage du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, le second colloque européen des juges de brevets*. Des juges de tribunaux compétents en matière de brevets, venus de huit Etats parties à la Convention sur le brevet européen (République fédérale d'Allemagne, Autriche, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse) et des membres des chambres de recours de l'OEB se sont rencontrés à nouveau pour discuter de questions d'intérêt commun en relation avec l'application et l'interprétation du droit européen des brevets et du droit national des brevets harmonisé avec le droit européen.

2. Les thèmes abordés au cours de ce second colloque étaient les suivants:

— jurisprudence des chambres de recours de l'OEB faisant intervenir l'article 56 de la CBE (activité inventive)

* Un compte rendu du 1er colloque européen des juges de brevets, tenu à Munich en 1982, a été publié dans le JO n° 12/1982, p. 480.

— Die zweite medizinische Indikation für Arzneimittel im europäischen Patentrecht

— Schutz der Mikroorganismen im europäischen Patentrecht

— Das Anerkennungsprotokoll

— funktionelle Ansprüche

— Die Errichtung eines Berufungsgerichts für das Gemeinschaftspatent.

Die einführenden Referate des Symposiums werden zusammen mit einem Bericht über Verlauf und Ergebnisse der Tagung demnächst in den drei Amtssprachen in verschiedenen Zeitschriften (PIBD, GRUR Int. und IIC) veröffentlicht. Hierauf wird zu gegebener Zeit im Amtsblatt des EPA hingewiesen.

second medical use of medicaments under European patent law

— the protection of micro-organisms under European patent law

— the Protocol on Recognition

— functional claims

— the setting up of a Court of Appeal for Community patents.

The introductory papers delivered at the Symposium and the report on the proceedings and conclusions will be published shortly in the three official languages in three different publications (PIBD, GRUR Int. and IIC). A notice concerning this will appear in the Official Journal of the EPO in due course.

— la deuxième application thérapeutique d'un médicament en droit européen des brevets

la protection des micro-organismes en droit européen des brevets

— le protocole sur la reconnaissance

— les revendications fonctionnelles

— la création d'une Cour d'appel pour le brevet communautaire

Les exposés des orateurs, ainsi qu'un rapport présentant le compte rendu de la discussion et des conclusions du colloque vont prochainement être publiés dans les trois langues officielles dans différentes revues (PIBD, GRUR Int. et IIC). Cette publication sera annoncée en temps utile dans le Journal officiel de l'OEB.

Österreich Gesetzgebung

I. Patentrechts-Novelle 1984

Der Nationalrat der Republik Österreich hat am 23. Mai 1984 das Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert werden (*Patentrechts-Novelle 1984*),¹⁾ beschlossen BGBl. Nr. 234/1984.

Hauptinhalt der Novelle bildet die Harmonisierung des österreichischen Patentrechts mit dem des Europäischen Patentübereinkommens.

Einzelne Bestimmungen der Novelle wie z. B. über den Ausbau der Service- und Informationsleistungen des Österreichischen Patentamts, die Erleichterung der Wiedereinsetzung, das Patentverletzungsverfahren und Rechtshilfeersuchen des Europäischen Patentamts sind am 1. August 1984 in Kraft getreten. Der Großteil der Bestimmungen tritt am 1. Dezember 1984 in Kraft.

Inhaber europäischer Patente werden darauf hingewiesen, daß mit Wirkung ab 1. Dezember 1984 **Übersetzungen der Patentschrift** ins Deutsche Spätestens **3 Monate** nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents bzw. auf die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt beim Österreichischen Patentamt einzureichen sind und innerhalb dieser Frist eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen ist (§ 5 n.F. PatV-EG).

Im Anschluß an die in den Jahren 1979 und 1980 erschienene Serie von Beiträgen über die Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das Recht der einzelnen Vertragsstaaten

Austria Legislation

I. 1984 Amendment to patent legislation

On 23 May 1984 the Parliament (*Nationalrat*) of the Republic of Austria passed a federal law, BGBl. No. 234/1984, amending the Patent Law 1970 and the Introductory Law on Patent Treaties (*Patentrechts-Novelle 1984*).¹⁾

The main purpose of the Amendment is to harmonise Austrian patent law with that of the European Patent Convention.

Some of its provisions entered into force on 1 August 1984, for example those relating to the extension of the information and other services provided by the Austrian Patent Office, the facilitation of re-establishment, the patent infringement procedure and letters rogatory from the European Patent Office. Most of the provisions will enter into force on 1 December 1984.

Proprietors of European patents should note that, with effect from 1 December 1984, German **translations of patent specifications** have to be filed with the Austrian Patent Office no later than **three months** after publication of the mention of the grant of the European patent or of the decision relating to an opposition in the European Patent Bulletin, and that a publication fee has to be paid within this period (Sec. 5 ILPT as amended).

Following the series of articles published in 1979 and 1980 on the impact of the European Patent Convention on the law of the various Contracting States (cf. the announcement in OJ 5/1980, p. 113), the

Autriche Législation

I. Loi de 1984 portant modification de la législation sur les brevets

Le parlement (*Nationalrat*) de la République d'Autriche a adopté le 23 mai 1984 la loi fédérale (*Patentrechts-Novelle 1984*)¹⁾ BGBl. n° 234/1984, portant modification de la loi sur les brevets de 1970 et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets.

Cette loi vise essentiellement à harmoniser le droit autrichien des brevets avec les dispositions de la Convention sur le brevet européen.

Un certain nombre de dispositions de cette loi, comme par exemple celles concernant l'extension des prestations de l'Office autrichien des brevets en matière de services et d'information, l'assouplissement des conditions de la restauration en l'état antérieur, les actions en contrefaçon et les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, sont entrées en vigueur le 1^{er} août 1984. La majeure partie des dispositions entreront en vigueur le 1^{er} décembre 1984.

L'attention des titulaires de brevets européens est attirée sur le fait que, à compter du 1^{er} décembre 1984, les **traductions** en langue allemande **du fascicule de brevet** doivent être déposées auprès de l'Office autrichien des brevets dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition, et qu'une taxe de publication doit être acquittée avant l'expiration de ce délai (Art. 5 de la PatV-EG telle que modifiée).

Suite à la série d'articles qui ont été publiés en 1979 et 1980 en vue d'informer le public des incidences de la Convention sur le brevet européen sur le droit des différents Etats contractants

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984, (105. Stück, S. 1607).

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984 (issue No 105 p. 1607).

¹⁾ Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich Nr. 234/1984 (n° 105. P. 1607).

(vgl. Übersicht in ABl. 5/1980, S. 113) wird das EPA in Kürze eine Ergänzung zum Beitrag für Österreich veröffentlichen.

II. Fortschreibung der Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ" (3. Auflage)

Bezieher der Informationsbroschüre des EPA "Nationales Recht zum EPÜ" werden gebeten, die in Tabelle IV, Spalte 2 für Österreich genannte Frist wie folgt zu ändern "3 Monate nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt".

EPO will shortly be publishing a supplement to the article concerning Austria.

II. Updating of the information brochure "National law relating to the EPC" (3rd edition)

Subscribers to the EPO's information brochure entitled "National law relating to the EPC" are asked to amend the period specified for Austria in Table IV, column 2, as follows: "3 months after the date on which the mention of the grant or the decision regarding opposition is published in the European Patent Bulletin".

(cf. récapitulation parue au JO n° 5/1980, p. 113), l'OEB publiera prochainement un complément concernant l'Autriche.

II. Mise à jour de la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE" (3^e édition)

Les détenteurs de la brochure d'information de l'OEB "Droit national relatif à la CBE" sont invités à modifier comme suit le texte indiquant le délai pour l'Autriche, tableau IV, colonne 2 de cette brochure: "3 mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative à l'opposition".

Schweiz

Rechtsauskunft des Bundesamts für geistiges Eigentum (BAGE) vom 30. Mai 1984*

PatG Art. 2 (b) und 7 (c)
(EPÜ Art. 52 (4) und 54 (5))

Zur Frage, in welcher Form und unter welchen Voraussetzungen nach Ansicht des BAGE die Patentierung einer zweiten Indikation eines Stoffes zulässig ist, der sowohl als solcher als auch zur Verwendung in einem therapeutischen, chirurgischen oder diagnostischen Verfahren bekannt ist.

Leitsatz

Ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von (Indikationsgebiet) ist nach schweizerischem Recht nicht zulässig. Eingeschränkte Ansprüche, die auf die "Verwendung einer Verbindung zur Herstellung von Mitteln gegen" lauten, sind zulässig, auch wenn es sich um eine zweite (oder weitere) Indikation eines bekannten Arzneistoffes handelt. In die Beschreibung einer Patentanmeldung dürfen Angaben über die Herrichtung, Verpackung, Dosieranweisung) aufgenommen werden.

A. Der Deutsche Bundesgerichtshof hat in einem Beschluß vom 20. September 1983 einen Patentanspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von ... (Indikationsgebiet) ..." als nach deutschem Recht in einem Fall für zulässig erklärt, in welchem sowohl die Verbindung X als solche als auch bereits eine Anwendung davon in einem am menschlichen oder tierischen Körper angewandten chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren bekannt sind (Amtsblatt EPA 1984, S. 26ff.; s. nun auch den gegenteiligen britischen Entscheidung, a.a.O., S. 233ff.).

* Amtlicher Text (vgl. PMMBI. 1984 I 53). Der Leitsatz wurde vom EPA abgefaßt.

Switzerland

Legal Advice from the Swiss Federal Intellectual Property Office (FIPO), dated 30 May 1984*

Federal Law on Patents for Inventions: Art. 2(b) and 7c
(EPC Art. 52 (4) and 54 (5))

In what form and under what conditions FIPO considers patentable the second medical use of a known substance, the use of which in a therapeutic, surgical or diagnostic method is also known.

Headnote

A claim for the "use of compound X to treat ... (indication) ..." is inadmissible under Swiss Law. Limited claims directed to the "use of a compound... to produce agents against ..." are admissible even where they relate to a second (or subsequent) medical use of a known medicament. Details concerning the formulation of a medicament (e.g. labelling, packaging or dosage) may be included in a patent application's description.

A. In a decision dated 20 September 1983 the German Federal Court of Justice held a claim for the "use of compound X to treat ... (indication) ..." to be admissible under German law where both compound X as such as well as its use in a surgical, therapeutic or diagnostic method to the human or animal body are known (cf. OJ EPO 1/1984, p. 26 et seq.; see also the diverging UK decision, OJ EPO 5/1984, p. 233 et seq.).

* Translation of the official text (see Swiss Patent, Design and Trademark Journal - PMMBI/FBDM — 1984 I 53). The headnote was drawn up by the EPO

Suisse

Renseignement juridique communiqué par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (OFPI), le 30 mai 1984*

Art. 2 (b) et 7c LBI
(Art. 52 (4) et 54 (5) de la CBE)

Forme et conditions de brevetabilité de la deuxième application thérapeutique d'une substance connue en tant que telle et quant à son utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic.

Sommaire

Une revendication ainsi formulée: "Utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" n'est pas admissible en droit suisse. Une revendication limitée ainsi libellée: "Utilisation d'un composé ... pour la fabrication de moyens destinés à combattre ..." est admissible, même s'il s'agit d'une deuxième (ou d'une autre) application thérapeutique d'une substance pharmaceutique déjà connue. Dans la description d'une demande de brevet peuvent figurer des indications relatives au conditionnement du médicament (y compris: étiquetage, l'emballage, la posologie).

A. Dans une décision rendue le 20 septembre 1983, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice de la République fédérale d'Allemagne) a déclaré admissible en droit allemand une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" dans une espèce dans laquelle étaient déjà connus aussi bien le composé X en tant que tel qu'une utilisation de ce composé dans une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou dans une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal (Journal officiel de l'OEB n°

* Traduction du texte officiel (cf. FDBM 1984 I, p. 53). Le sommaire a été rédigé à l'OEB.

B. Auf diesen Beschluß hinweisend, wurden dem Amt folgende Fragen unterbreitet, wobei der Fragesteller durchwegs davon ausging, "daß die zu schützende Erfindung erfinderisch ist":

1. Wäre ein solcher Anspruch nach schweizerischem Recht ebenfalls zulässig?

2. Wäre nach schweizerischem Recht ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Herstellung von ... (z. B. blutdrucksenkenden) ... Mitteln" — insbesondere für eine zweite Indikation — zulässig?

3. Wäre nach schweizerischem Recht ein Anspruch "Zusammensetzung bestehend aus Stoff X und einem pharmazeutischen Trägermaterial zur Anwendung als ... (z. B. blutdrucksenkendes) ... Mittel" — insbesondere auch für eine zweite Indikation — zulässig?

4. a) Ist es nach Ansicht des Amtes von Bedeutung, ob die Zusammensetzung der Arzneimittelform für die zweite Indikation dieselbe ist, wie diejenige für die vorbekannte erste Indikation?

b) Spielt es dabei allenfalls eine Rolle, ob die Verschiedenheit der Zusammensetzung der zweiten Indikation von derjenigen der vorbekannten ersten Indikation

aa) in einer Verschiedenheit der Arzneiform (Tablette, Salbe usw.) oder

bb) bei gleicher Arzneiform nur in der Verschiedenheit des Trägermaterials oder

cc) bei gleichem Trägermaterial nur in der Verschiedenheit der Dosisbereiche liegt?

c) Ist es allenfalls entscheidend, ob die Verschiedenheit der Zusammensetzung die Anwendung für die zweite Indikation erst ermöglicht?

Das Amt nimmt zu diesen Fragen wie folgt Stellung:

Vorauszuschicken ist, daß das Amt in verbindlicher Weise lediglich die Frage beantworten kann, ob es aufgrund bestimmter Ansprüche ein Patent erteilt oder verweigert. Im letztgenannten Fall muß zudem eine Überprüfung durch das Bundesgericht aufgrund einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich vorbehalten bleiben.

Der Entscheid über die Frage, ob ein vom Amt erteiltes Patent zu Recht besteht, ist sodann Sache der ordentlichen Gerichte; hier kann das Amt lediglich eine unverbindliche Meinung vertreten, sofern sich in den Gesetzesmaterialien entsprechende Anhaltspunkte finden lassen.

B. With reference to the German decision, FIPO has been asked the following questions on the premise "that the invention to be protected is inventive":

1. Would such a claim also be admissible under Swiss law?

2. Would a claim for the "use of compound X to produce ... (e.g. blood-pressure lowering) agents" — in particular for a second medical use — be admissible under Swiss law?

3. Would a claim for a "composition comprising substance X and a pharmaceutical carrier for use as a ... (e.g. blood-pressure lowering) agent" again in particular for a second medical use — be admissible under Swiss law?

4. (a) Does the Office consider it important whether or not the pharmaceutical formulation is the same for the second use as for the previously known first use?

(b) Would it be relevant were the difference between the composition for the second and that for the known first use to reside:

(aa) in a difference in pharmaceutical formulation (tablet, ointment etc.),

(bb) where the pharmaceutical formulation is the same, in the use of a different carrier, or

(cc) where the carrier is the same, only in a different dosage range?

(c) Is it crucial whether the difference in composition is precisely what makes its application for the second use possible?

The Office's position with respect to the above questions is as follows:

First of all it should be noted that the Office can give a binding reply solely to the question as to whether it grants or refuses patents on the basis of given claims. Cases of refusal are subject to review by the Federal Supreme Court on the basis of an appeal.

A decision as to whether a patent granted by the Office is valid in law is thereafter a matter for the Courts. The Office can merely offer an opinion, provided there is sufficient basis for this in the *travaux préparatoires*.

1/1984, p. 26 s.: cf. également la décision rendue en sens inverse au Royaume-Uni, Journal officiel de l'OEB n° 5/1984, p. 233 s.).

B. Les questions suivantes, faisant référence à cette décision et partant toutes de l'hypothèse que "l'invention pour laquelle la protection est demandée implique une activité inventive", ont été posées à l'OFPI.

1. Une telle revendication serait-elle également admissible en droit suisse?

2. Une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour la fabrication de moyens destinés à combattre ... (par exemple, de médicaments hypotenseurs)" serait-elle admissible en droit suisse, notamment pour une deuxième application thérapeutique?

3. Une revendication ayant pour objet "une composition constituée par une substance X et un excipient pharmaceutique, destinée à être utilisée comme moyen pour combattre ... (par exemple, comme médicament hypotenseur)" serait-elle admissible en droit suisse, notamment pour une deuxième application thérapeutique?

4. a) Importe-t-il, aux yeux de l'Office, que la composition de la forme pharmaceutique prévue pour la deuxième application thérapeutique soit la même que celle prévue pour la première application déjà connue?

b) Le fait que la différence entre la composition prévue pour la deuxième application thérapeutique et celle prévue pour la première application déjà connue réside en ce que

aa) la forme pharmaceutique (comprimé, pommade, etc.) est différente ou que,

bb) la forme pharmaceutique étant la même, l'excipient seul est différent, ou que

cc) l'excipient étant le même, la posologie seule est différente

joue-t-il éventuellement un rôle?

c) Le fait que l'utilisation pour la deuxième application thérapeutique n'est possible que grâce à la différence de composition peut-il constituer un critère déterminant?

L'Office se prononce comme suit sur ces questions:

Il y a lieu de préciser, à titre préliminaire, que l'Office ne saurait s'engager que sur la question de savoir s'il délivre ou refuse un brevet sur la base de revendications données. Dans la dernière éventualité, c'est au Tribunal fédéral seul qu'il incombe de procéder à une révision à la suite de l'introduction d'un recours de droit administratif.

Il appartient ensuite aux juridictions ordinaires de décider si le brevet a été délivré à juste titre par l'Office. Dans ce domaine, l'Office peut seulement émettre un avis qui ne saurait le lier, dans la mesure où les travaux préparatoires fournissent des éléments pertinents.

Im einzelnen vertritt das Amt folgende Auffassung:

1. Ein Anspruch "Verwendung der Verbindung X zur Behandlung von ... (Indikationsgebiet) ..." ist nach schweizerischem Recht nicht zulässig, da ein Verwendungsanspruch in dieser allgemeinen Fassung eine therapeutische Behandlung einschließt, die nach Art. 2 lit. b PatG¹⁾ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum alten Patentgesetz (PMMBI. 1975 I 33ff.) ist nach Ansicht des Amtes auch unter dem revidierten Patentgesetz noch gültig. Dies ergibt sich unmißverständlich aus der Botschaft über die Änderung des Patentgesetzes, wonach "auf dem Gebiet der Therapie, der Chirurgie und der Diagnose sämtliche Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers (auch wenn sie in Form einer 'Verwendung' beansprucht werden)" nicht patentiert werden können (Botschaft Nr. 76.021, S. 68; BBl. 1976 II 68).

2. Hingegen ist unbestritten, daß der "gewerblich anwendbare" bzw. nach schweizerischem Recht von der Patentierung nicht ausgeschlossene Teil der Verwendung, nämlich die Herrichtung des therapeutischen Mittels, patentfähig ist. Als Bedingung für die Patenterteilung verlangt das Amt aber eine entsprechende Präzisierung bzw. Einschränkung des Patentanspruchs, nämlich auf die "Verwendung einer Verbindung ... zur Herstellung von Mitteln gegen ..., sofern dies durch die ursprüngliche Offenbarung belegt ist. Ein solcher Anspruch ist durchwegs zulässig und kann auch aufgestellt werden, wenn es sich um eine zweite (oder weitere) Indikation eines bekannten Arzneistoffes handelt. Das Amt prüft dabei nicht, ob im Falle einer zweiten Indikation die Arzneiform die gleiche ist wie bei der vorbekannten ersten Indikation. Aus den Gesetzesmaterialien läßt sich unseres Wissens in dieser Beziehung nichts ableiten.

3. Das Amt müßte sodann ein Patent mit einem Anspruch "Zusammensetzung bestehend aus Stoff X und einem pharmazeutischen Trägermaterial zur Anwendung als ... (z. B. blutdrucksenkendes) ... Mittel" auch dann erteilen, wenn aus der Schilderung des Standes der Technik in der Beschreibung hervorgeht, daß die Zusammensetzung qualitativ und quantitativ die gleiche ist wie für die erste Indikation. Aus der Botschaft geht indessen hervor, daß die Ausnahmebestimmung von Art. 7c

The Office's opinion on the specific questions is as follows:

1. A claim for the "use of compound X for the treatment of ... (indication) ..." is inadmissible under Swiss law, since a use claim drafted in such a general way includes therapeutic treatment, which is excluded from patent protection by Section 2 (b) of the Swiss Law on Patents for Inventions (PA)¹⁾. Federal Court case law under the old Patents Law (Swiss Patent, Design and Trademark Journal (PMMBI.) 1975 I 33 et seq.) is still valid, in the Office's opinion, under the revised Law. This is made quite clear in the Message to Parliament on amendment of the Patents Law according to which "in the field of therapy, surgery and diagnostics methods for treatment of the human or animal body (even where claimed in 'use' form)" are, without exception, not patentable (Message to Parliament No. 76.021, p. 68; Swiss Federal Gazette (BBl.), 1976 II 68).

2. It is, however, uncontested that the aspect of use "susceptible of industrial application" and thus not excluded from patentability under Swiss law, i.e. the formulation of the pharmaceutical preparation, is patentable. For such a patent to be granted, however, the Office requires the claim to be limited specifically to the "use of a compound ... for the production of agents against ...", provided this is supported by the original disclosure. Such a claim is perfectly admissible and can also be presented for a second (or subsequent) use of a known medicament. The Office does not examine whether, in the case of a second use, the pharmaceutical formulation is the same as that for the known first indication. The *travaux préparatoires* provide no information on this subject as far as we know.

3. The Office would further have to grant a patent with a claim for a "composition comprising substance X and a pharmaceutical carrier for use as a ... (e.g. blood-pressure lowering) ... agent" even where the discussion of the prior art in the description discloses that the composition is qualitatively and quantitatively the same as that for the first medical use. It is clear from the Message to Parliament, however, that the excep-

L'Office adopte en particulier la position suivante:

1. Une revendication ayant pour objet "l'utilisation du composé X pour le traitement de ... (champ d'application)" n'est pas admissible en droit suisse, étant donné que présentée sous cette formulation générale, une revendication d'utilisation inclut un traitement thérapeutique qui, aux termes de l'article 2 (b) de la LBI¹⁾, est exclu de la brevetabilité. L'Office estime que la jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancienne loi sur les brevets (FBDM 1975 I, p. 33 s.) demeure toujours valable sous la loi révisée, ainsi qu'il ressort indubitablement du message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, aux termes duquel ne peuvent être brevetées "dans le domaine de la thérapie, de la chirurgie et du diagnostic, l'ensemble des méthodes de traitement du corps humain ou animal (même si elles sont revendiquées sous la forme d'une "utilisation")" (message n° 76.021, p. 68; FF 1976 II 68).

2. En revanche, il ne fait aucun doute que la partie de l'utilisation qui est "susceptible d'application industrielle" et qui n'est pas exclue de la brevetabilité en droit suisse, à savoir le conditionnement de l'agent thérapeutique, est brevetable. L'Office exige toutefois, comme condition de la délivrance du brevet, que la revendication soit précisée ou limitée en conséquence, à savoir à "l'utilisation d'un composé ... pour la fabrication de moyens destinés à combattre ...", dans la mesure où ceci ressort de l'exposé initial. Une telle revendication est parfaitement admissible et peut être présentée même s'il s'agit d'une deuxième (ou d'une autre) application thérapeutique d'une substance pharmaceutique connue. L'Office ne vérifie pas si, dans le cas d'une deuxième application thérapeutique, la forme pharmaceutique est la même que pour la première application déjà connue. Les travaux préparatoires ne permettent pas, à notre connaissance, de tirer de conclusion à ce sujet.

3. De même l'Office devrait délivrer un brevet revendiquant une "composition constituée par la substance X et un excipient pharmaceutique, destinée à être utilisée comme moyen pour combattre ... (par exemple, comme médicament hypotenseur)", même s'il ressort de l'état de la technique exposé dans la description que cette composition est qualitativement et quantitativement la même que pour la première application. Il ressort toutefois du message du Conseil fédéral que l'exception visée à l'arti-

¹⁾ Anmerkung der Redaktion: Art. 2 (b) PatG lautet wie folgt:

Von der Patentierung sind ausgeschlossen: Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die an menschlichen oder tierischen Körpern angewendet werden."

¹⁾ Editorial note: The text of section 2 (b) PA is as follows:

"The following shall not be patentable: ... methods of surgical or therapeutic treatment and of diagnosis applied to the human body or to the bodies of animals." (WIPO translation)

¹⁾ Note de la rédaction: l'article 2 (b) de la LBI se lit comme suit:

"Ne peuvent être brevetées: les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal."

PatG²⁾ und der zugehörige Arzneimittelanspruch nur für die erste Indikation vorgesehen sind; eine weitere Anwendung auf dem Gebiet der Therapie, Chirurgie oder Diagnose ist nicht mehr neu (Botschaft, a.a.O., S. 71; BBl. 1976 II 71). Nach Ansicht des Amtes sollte daher jede zweite und weitere Indikation nur in Form des Verwendungspatentanspruches, wie er in der zweiten Frage umschrieben ist, beansprucht werden oder gegebenenfalls in der äquivalenten Form eines "Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen ...".

4. Zu den letzten Fragen (s. oben B, Ziff. 4) kann das Amt nicht Stellung nehmen, weil es diese Punkte bei der Patentgesuchsprüfung nicht in Erwägung zu ziehen hat; der Arzneimittelsektor untersteht nicht der amtlichen Vorprüfung³⁾. Zudem finden sich in den Gesetzesmaterialien keine nützlichen Hinweise.

Das Amt möchte aber darauf aufmerksam machen, daß alle diese Einzelfragen nur unter dem Blickwinkel der Neuheit gestellt wurden, da der Fragesteller bei allen Fragen davon ausging, "daß die zu schützende Erfindung erfindetisch ist". Das Amt ist indessen der Ansicht, daß der Richter bei der Anwendung von Art. 26 Ziff. 1 PatG⁴⁾ im fortlaufenden Denkprozeß vorerst untersucht, welche Merkmale eines bestimmten Anspruchs noch neu sind, und erst dann prüft, ob diese (neuen) Merkmale bzw. ein Teil davon eine erfindetische Tätigkeit begründen.

Im übrigen muß amtlicherseits auch die Frage offenbleiben, welche Operationen noch zur Herrichtung eines Arzneimittels gehören und insbesondere, ob die Etikettierung bzw. Verpackung sowie das Beilegen einer Dosierungsanweisung noch dazuzuzählen sind. Das Amt würde auf jeden Fall solche Angaben in der Beschreibung eines Patentgesuchs zulassen, dessen Patentanspruch auf die Verwendung eines Stoffes zur Herstellung eines bestimmten Arzneimittels lautet.

²⁾ Anmerkung der Redaktion: Art. 7c PatG lautet wie folgt:

"Stoffe und Stoffgemische, die als solche, aber nicht in bezug auf ihre Verwendung in einem chirurgischen, therapeutischen und diagnostischen Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b zum Stand der Technik gehören oder Gegenstand eines älteren Rechts sind, gelten als neu soweit sie nur für eine solche Verwendung bestimmt sind."

³⁾ Anmerkung der Redaktion: Das BAGE prüft Patentanmeldungen grundsätzlich nur auf Patentfähigkeit und Patentierungsverbote (Art. 59 PatG). Die "amtliche Vorprüfung", ob eine Erfindung neu ist und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, erfolgt nur für bestimmte Erfindungen auf dem Gebiet der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik (Art. 87 (21) PatG).

⁴⁾ Anmerkung der Redaktion: Feststellung der Nichtigkeit des Patents durch den Richter mangels Patentierbarkeit.

tions contained in Section 7c PA²⁾ and claims thereunder to a medicament are intended only for the first use; a subsequent use in the field of therapy, surgery or diagnostics is no longer novel (Message to Parliament, loc. cit., p. 71; Federal Gazette 1976 II 71). The Office considers that every second or subsequent use should therefore be presented only in the form of a use claim as set out in the second question or, where applicable, in the equivalent form of a "Process for the production of a medicament against ...".

4. The Office is unable to give an opinion on the last questions (cf. B.4. above) since it is not required to consider these points in its examination of a patent application, the pharmaceutical field not being subject to official preliminary examination³⁾. Moreover, there is nothing of relevance in the *travaux préparatoires*.

The Office would, nevertheless, like to point out that all these specific questions were posed solely from the point of view of novelty, the premise being "that the invention for which protection is sought is inventive". However, the Office considers that logically, when applying Section 26 (1) PA⁴⁾, a judge would first study which features of a given claim are still new and only then would he examine whether those (new) features, or some of them, involve an inventive step.

The Office is also unable to rule on which operations still appertain to the formulation of a medicament and, in particular, whether the labelling, packaging or enclosure of dosage instructions should also be included. The Office would in any event allow such information in a patent application's description where the claim is directed to the use of a substance for the production of a particular medicament.

²⁾ Editorial note: The text of Section 7c PA is as follows:

"Substances or compounds which are included as such in the state of the art or are the subject of a prior right but which do not meet these conditions with respect to their use for the implementation of a method of surgical or therapeutic treatment or of diagnosis (Section 2 (b)). shall be deemed to be new to the extent that they are intended solely for such use (WIPO translation)

³⁾ Editorial note: FIPO generally examines patent applications solely on the basis of patentability and the exclusions therefrom (Section 59 PA). The "official preliminary examination" as to whether an invention is new and is not obvious from the state of the art is conducted only for certain inventions in the fields of improvement of textile fibres and chronometric technology (Section 87 (2) PA).

⁴⁾ Editorial note: Declaration by a court that a patent is invalid on the grounds of non-patentability.

cle 7c de la LBI²⁾ et que les revendications de médicament correspondantes ne sont prévues que pour la première application. Toute autre utilisation dans le domaine de la thérapie, de la chirurgie ou du diagnostic n'est plus nouvelle (message précité, p. 71; FF 1976 II 71). L'Office estime par conséquent que toute deuxième (ou toute autre) application thérapeutique ne devrait être revendiquée que sous la forme d'une revendication d'utilisation, telle qu'elle est définie dans la deuxième question ou, le cas échéant, sous la forme équivalente d'un "procédé de fabrication d'un médicament contre ...".

4. L'Office ne peut se prononcer sur les dernières questions (voir ci-dessus B - point 4), étant donné qu'il n'a pas à en tenir compte lors de l'examen de la demande de brevet. Le secteur pharmaceutique n'est pas soumis à l'examen préalable³⁾. En outre, les travaux préparatoires ne fournissent pas de précisions utiles à ce sujet.

L'Office aimerait toutefois attirer l'attention sur le fait que toutes ces questions n'ont été posées que sous l'angle de la nouveauté, puisqu'il a été supposé que "l'invention pour laquelle la protection était demandée impliquait une activité inventive". L'Office estime toutefois que le juge, lorsqu'il applique l'article 26 (1) de la LBI⁴⁾, détermine tout d'abord, dans une seule et même démarche intellectuelle, quelles sont les caractéristiques d'une revendication donnée qui sont encore nouvelles et n'examine qu'ensuite si ces caractéristiques (nouvelles) ou certaines d'entre elles peuvent être considérées comme impliquant une activité inventive.

Par ailleurs, l'Office ne peut pas non plus se prononcer sur la question de savoir quelles sont les opérations qui entrent encore dans le conditionnement d'un médicament et notamment si l'étiquetage ou l'emballage ainsi que les indications de posologie en font encore partie. En tout état de cause, l'Office admettrait de telles indications dans la description d'une demande de brevet dont la revendication porte sur l'utilisation d'une substance en vue de la fabrication d'un médicament déterminé.

²⁾ Note de la rédaction l'article 7c de la LBI se lit comme suit:

"Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique ou font l'objet d'un droit antérieur mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en oeuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic (art. 2 let b). sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à une telle utilisation.

³⁾ Note de la rédaction: l'OFPI examine en principe les demandes de brevet uniquement quant à la brevetabilité et à l'exclusion de la brevetabilité (art 59 LBI). Seules certaines inventions dans le domaine du perfectionnement des fibres textiles et de la technique de la mesure du temps sont soumises à l'examen préalable en vue de déterminer si elles sont nouvelles et si elles ne découlent pas d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 87 (2) LBI).

⁴⁾ Note de la rédaction: constatation par le juge de la nullité du brevet pour défaut de brevetabilité.

INTERNATIONALE VERTRÄGE PCT

Änderung der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO nach dem PCT¹⁾

1. Änderung des Artikels 8 Absatz 2 und des Anhangs B Teil II der Verein- barung

1.1 Die Versammlung des PCT-Verbandes hat auf ihrer 11. (7. außerordentlichen) Tagung am 3. Februar 1984 eine Änderung des Artikels 8 Absatz 2 der Vereinbarung zwischen der WIPO und der EPO nach dem PCT (im folgenden "Vereinbarung" genannt) genehmigt.

Mit dieser Änderung soll die Fassung dieser Bestimmung an die von der Versammlung des PCT-Verbandes auf ihrer 5. Tagung vom 9. bis 16. Juni 1980²⁾ geänderte Fassung der Regel 41.1 angepaßt werden.

1.2 Eine entsprechende Änderung des Anhangs B Teil II der Vereinbarung ist zwischen der EPO und der WIPO vereinbart worden.

1.3 Beide Änderungen sind im PCT-Blatt (Nr. 6/1984, S. 664) veröffentlicht worden und am **1. März 1984** wirksam geworden.

2. Änderung des Artikels 3 Absatz 2 und des Anhangs A der Vereinbarung

2.1 Die Versammlung des PCT-Verbandes hat auf ihrer 12. (8. außerordentlichen) Tagung am 28. September 1984 eine Änderung des Artikels 3 Absatz 2 der Vereinbarung über die Zuständigkeit des EPA als mit der vorläufigen internationalen Prüfung beauftragte Behörde genehmigt.

2.2 Eine entsprechende Änderung des Anhangs A ist zwischen der EPO und der WIPO vereinbart worden.

2.3 Beide Änderungen sind im PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3095 veröffentlicht worden und am **25. Oktober 1984** wirksam geworden.

3. Änderung der Aufstellung der Ge- bühren und sonstigen Kosten in An- hang B Teil I der Vereinbarung

3.1 Die EPO hat der WIPO eine Änderung der Aufstellung der Gebühren und sonstigen Kosten in Anhang B Teil I der Vereinbarung mitgeteilt.

Mit dieser Änderung soll die Aufstellung an den Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 8. Juni 1984 über die Neufestsetzung der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren³⁾ sowie an den Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 über die Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und vor-

¹⁾ Vgl. ABI. 4/1978, S. 249 f.; 4/1979, S. 139; 10/1981, S. 470 und 530.

²⁾ Vgl. ABI. 9/1980, S. 315.

³⁾ Vgl. ABI. 7/1984, S. 297 f.

INTERNATIONAL TREATIES PCT

Amendment of the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT¹⁾

1. Amendment to Article 8 (2) and Annex B, Part II, of the Agreement

1.1 At its 11th (7th extraordinary) session, the Assembly of the PCT Union approved, on 3 February 1984, an amendment to Article 8 (2) of the Agreement between WIPO and the EPO under the PCT (hereinafter the "Agreement").

The purpose of the amendment is to harmonise the text of this provision with that in Rule 41.1, as amended by the Assembly of the PCT Union at its 5th session held from 9 to 16 June 1980²⁾.

1.2 The EPO and WIPO have agreed to an amendment resulting therefrom to Annex B, Part II, to the Agreement.

1.3 These two amendments were published in the PCT Gazette (No. 6/1984, p. 664), and took effect on **1 March 1984**.

2. Amendment to Article 3 (2) and Annex A of the Agreement

2.1 At its 12th (8th extraordinary) session, the Assembly of the PCT Union approved, on 28 September 1984, an amendment to Article 3 (2) of the Agreement, regarding the competence of the EPO as an International Preliminary Examining Authority.

2.2 The EPO and WIPO have agreed to an amendment resulting therefrom to Annex A.

2.3 These two amendments were published in PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095, and took effect on **25 October 1984**.

3. Amendment to the Schedule of fees and other charges set out in Annex B, Part I, to the Agreement

3.1 The EPO has notified WIPO of an amendment to the Schedule of fees and other charges set out in Annex B, Part I, to the Agreement.

The purpose of the amendment is to bring the Schedule into line with the Decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 8 June 1984 revising the amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees³⁾, and with the Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 on the reduction of fees for the international search and pre-

¹⁾ See OJ 4/1978, p. 249 et seq., 4/1979, p. 139; 10/1981, p. 470, and 11/1981, p. 530.

²⁾ See OJ 9/1980, p. 315.

³⁾ See OJ 7/1984, p. 297 et seq.

TRAITES INTERNATIONAUX PCT

Modification de l'Accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT¹⁾

1. Modification de l'article 8.2) et de l'annexe B, partie II de l'Accord

1.1 Lors de sa onzième session (7^e session extraordinaire), l'Assemblée de l'Union du PCT a approuvé, le 3 février 1984, une modification de l'article 8.2) de l'accord entre l'OMPI et l'OEB concernant le PCT (ci-après dénommé l'"Accord").

La modification a eu pour but d'harmoniser le texte de cette disposition avec celui de la règle 41.1, tel que modifié par l'Assemblée de l'Union du PCT lors de sa cinquième session, qui s'est tenue du 9 au 16 juin 1980²⁾.

1.2 Une modification consécutive de l'annexe B, partie II de l'Accord a été convenue entre l'OEB et l'OMPI.

1.3 Ces deux modifications ont été publiées dans la Gazette du PCT (n° 6/1984, p. 668) et sont entrées en vigueur le **1er mars 1984**.

2. Modification de l'article 3.2) et de l'annexe A de l'Accord

2.1 Lors de sa douzième session (8^e session extraordinaire), l'Assemblée de l'Union du PCT a approuvé, le 28 septembre 1984, une modification de l'article 3.2) de l'Accord, relatif à la compétence de l'OEB en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

2.2 Une modification consécutive de l'annexe A a été convenue entre l'OEB et l'OMPI.

2.3 Ces deux modifications ont été publiées dans la Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3102, et sont entrées en vigueur le **25 octobre 1984**.

3. Modification du tableau des taxes et autres droits figurant à l'annexe B, partie I de l'Accord

3.1 L'OEB a notifié à l'OMPI une modification du tableau des taxes et autres droits figurant à l'annexe B, partie I de l'Accord.

La modification a pour but d'adapter le tableau à la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 8 juin 1984 portant révision du montant des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes³⁾, ainsi qu'à la décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983 portant réduction des taxes de recherche et d'examen préliminaire relatives aux

¹⁾ Cf. JO n° 4/1978, p. 249 s.; n° 4/1979, p. 139; n° 10/1981, p. 470 et n° 11/1981, p. 530.

²⁾ Cf. JO n° 9/1980, p. 315.

³⁾ Cf. JO n° 7/1984, p. 297 s.

läufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern¹⁾ in der Fassung vom 9. Juni 1984²⁾ angepaßt werden.

3.2 Die Änderung der Aufstellung der Gebühren und sonstigen Kosten ist im PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3097 veröffentlicht worden und wird am **3. Januar 1985** wirksam.

4. Geänderte Fassung der oben genannten Bestimmungen der Vereinbarung

Artikel 3

Zuständigkeit der Behörde

(1) [Keine Änderung ...]

(2) *Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird die Behörde, sofern das Anmeldeamt die Behörde zu diesem Zweck angegeben hat, als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde für alle internationalen Anmeldungen tätig, die bei dem Anmeldeamt eines Vertragsstaats oder dem für einen Vertragsstaat handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sind und für die die Behörde, das Königl. Patent- und Registrieramt von Schweden oder das Österreichische Patentamt als Internationale Recherchenbehörde tätig wird oder tätig geworden ist.*

(3) [Keine Änderung .. .]

Artikel 8

Gebühren und sonstige Kosten

(1) [Keine Änderung]

(2) *Die Behörde erstattet zu den in Anhang B angegebenen Bedingungen und in dem dort vorgesehenen Umfang die internationale Recherchegebühr ganz oder teilweise, sofern ein internationaler Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse einer von dieser Behörde durchgeführten Recherche gestützt werden kann.*

ANHANG A

SPRACHEN ZUM ZWECKE DER ANWENDUNG VON ARTIKEL 3 ABSATZ 1 DER VEREINBARUNG

Zum Zwecke der Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 der Vereinbarung müssen die Anmeldungen in einer der folgenden Sprachen eingereicht werden:

Deutsch,

Englisch,

Französisch,

Niederländisch, wenn die internationale Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz der Niederlande oder bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz Belgiens eingereicht wird.

liminary examination of an international application in favour of nationals of developing countries¹⁾, as amended on 9 June 1984²⁾.

3.2 The amendment to the Schedule of fees and other charges was published in PCT Gazette No. 25/1984, p. 3097 and will take effect on **3 January 1985**.

4. Text of the amended provisions in the Agreement

Article 3

Competence of Authority

(1) [No change ...]

(2) *Subject to paragraph (3), the Authority undertakes to act as an International Preliminary Examining Authority, provided that the receiving Office specifies the Authority for that purpose, for all international applications which are filed with the receiving Offices of, or acting for, all Contracting States and with respect to which the Authority, the Royal Patent and Registration Office of Sweden or the Austrian Patent Office acts or has acted as an International Searching Authority.*

(3) [No change ...]

Article 8

Fees and Other Charges

(1) [No change ...]

(2) *The Authority shall, to the extent and under the conditions set out in Annex B of this Agreement, refund the whole or part of the international search fee paid where an international search report can be wholly or partially based on the results of an earlier search made by the Authority.*

ANNEXA

LANGUAGES SPECIFIED FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 (1) OF THE AGREEMENT

For the purposes of Article 3 (1) of the Agreement, applications shall be filed in one of the following languages:

English,

French,

German,

Dutch, where the international application is filed with the central industrial property Office of the Netherlands, or with the central industrial property office of Belgium.

demandes internationales déposées par des ressortissants des pays en développement¹⁾, telle que modifiée le 9 juin 1984²⁾.

3.2 La modification relative au tableau des taxes et autres droits a été publiée dans la Gazette du PCT n° 25/1984 et entrera en vigueur le **3 janvier 1985**.

4. Texte des dispositions modifiées de l'Accord:

Article 3

Compétence de l'Administration

(1) [Sans changement ...]

(2) *Sous réserve du paragraphe 3, l'Administration agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, pourvu que l'office récepteur ait indiqué l'Administration à cette fin, à l'égard de toute demande internationale déposée auprès de l'office récepteur de tout Etat contractant ou agissant pour tout Etat contractant, et concernant laquelle soit l'Administration, soit l'Office autrichien des brevets, soit l'Office royal des brevets et de l'enregistrement de la Suède agit ou a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.*

(3) [Sans changement...]

Article 8

Taxes et droits

(1) [Sans changement ...]

(2) *L'Administration remboursera, selon les modalités spécifiées à l'annexe B du présent Accord, et dans les limites de celles-ci, tout ou partie de la taxe de recherche internationale lorsqu'un rapport de recherche internationale peut se baser entièrement ou partiellement sur les résultats d'une recherche effectuée par ladite Administration.*

ANNEXE A

INDICATION DES LANGUES AUX FINS DE L'ARTICLE 3 (1) DE L'ACCORD

Aux fins de l'article 3.1) de l'Accord, les demandes doivent être déposées dans l'une des langues suivantes:

l'allemand,

l'anglais

le français,

le néerlandais, en ce qui concerne les demandes internationales déposées au près du Service central de la propriété industrielle des Pays-Bas ou auprès du Service central de la propriété industrielle de la Belgique.

¹⁾ Vgl. ABI. 1/1984, S. 3 f.

²⁾ Vgl. ABI 7/1984, S. 297 f.

¹⁾ See OJ 1/1984, p. 3 et seq.

²⁾ See OJ 7/1984, p. 297 et seq.

¹⁾ Cf. JO n° 1 1984, p 3 s

²⁾ Cf. JO n° 7 1984 p 297 s

ANHANG B

ANNEX B

ANNEXE B

I. Aufstellung der Gebühren und sonstigen Kosten gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Vereinbarung
 I. Schedule of fees and other charges referred to in Article 8 (1) of the Agreement
 I. Tableau des taxes et autres droits mentionné à l'article 8.1 de l'Accord

	PCT		EPU EPC CBE	Betrag Amount Montant DM
	Artikel Article Article	Regel Rule Règle		
1. Vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehörde nach dem PCT zu erhebende Gebühren und sonstige Kosten Fees and other charges levied by the EPO as an International Searching Authority under the PCT Taxes et autres droits perçus par l'OEB en tant qu'administration de recherche internationale au titre du PCT				
1.1 Recherchegebühr* Search fee* Taxe de recherche*		16		2 095**
1.2 Zusätzliche Gebühr* Additional fee* Taxe additionnelle*	17 (3) (a)	40	154 (3) R. 104a	2 095**
2. Vom EPA in seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde nach dem PCT zu erhebende Gebühren und sonstige Kosten Fees and other charges levied by the EPO as an International Preliminary Examining Authority Taxes et autres droits perçus par l'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international au titre du PCT				
2.1 Gebühr für die vorläufige Prüfung Preliminary examination fee Taxe d'examen préliminaire		58		2 120**
2.2 Zusätzliche Gebühr** Additional fee** Taxe additionnelle	34 (3) (a)	68.3	155 (3) R. 104a	2 120**
2.3 Auslagen für Abschriften von Schriftstücken aus den Akten der internationalen Anmeldung Cost of copies of documents in the file of the international application Frais pour copies de pièces du dossier de demande de brevet internationale		94		1.30/Seite/ page

* Für Recherchen internationaler Art gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Vereinbarung gilt diese Gebühr vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen der Organisation und dem betreffenden Staat.

* This fee will apply for international-type searches pursuant to Article 14 (1) (a) of the Agreement unless otherwise agreed between the Organisation and the State in question.

* Pour les recherches de type international effectuées en application de l'article 14.1) a) de l'Accord, cette taxe est applicable sous réserve d'autres accords entre l'Organisation et l'Etat considéré.

** Für Staatsangehörige von Entwicklungsländern kann sich diese Gebühr gemäß einem Beschluß des Verwaltungsrats vom 9. Dezember 1983 in der Fassung des Beschlusses vom 8. Juni 1984 (vgl. Amtsblatt des EPA 1984, S. 3 und 297 und PCT-Blatt (PCT Gazette) Nr. 25/1984, S. 3097) um drei Viertel ermäßigen.

** For nationals of developing countries, this fee can be reduced by three-quarters, in accordance with the Decision of the Administrative Council of 9 December 1983 as amended on 8 June 1984 (see Official Journal of the EPO 1984, p. 3, 297 and PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095).

** Pour les ressortissants des pays en développement, cette taxe peut être réduite des trois quarts, conformément à la décision du Conseil d'administration du 9 décembre 1983, telle que modifiée le 8 juin 1984 (cf. JO de l'OEB n° 1/1984, p. 3 et 7/1984, p. 297 et Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3103).

II. Rückerstattung der Gebühren für den internationalen Recherchenbericht gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Vereinbarung

1. Wird der internationale Recherchenbericht auf einen früheren Recherchenbericht gestützt, den die Behörde bereits für eine Patentanmeldung erstellt hat, deren Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, so wird die Recherchegebühr ganz oder teilweise zurückerstattet.

2. Die Rückerstattung nach Absatz 1 beläuft sich auf 25, 50, 75 oder 100% der Recherchegebühr, je nachdem, in welchem Umfang sich die Behörde auf den früheren Recherchenbericht stützen kann."

II. Refund of the fees for the international search report pursuant to Article 8 (2) of the Agreement

1. The search fee shall be refunded fully or in part if the international search report is based on an earlier search report already prepared by the Authority on an application whose priority is claimed for the international application.

2. The amount of any refund allowed under paragraph 1 shall be 25, 50, 75 or 100 per cent of the search fee depending upon the extent to which the Authority benefits from the earlier search report."

II. Remboursement des taxes relatives au rapport de recherche internationale en application de l'article 8.2 de l'Accord

1. Si le rapport de recherche internationale est basé sur un rapport de recherche antérieure que l'Administration a déjà établi pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche est remboursée en tout ou en partie.

2. Le montant de tout remboursement au titre du paragraphe 1 est de 25, 50, 75 ou 100% de la taxe de recherche selon le profit que l'Administration peut tirer du rapport de recherche antérieure."

PCT

Änderung des Gebührenverzeichnisses

Die Versammlung des PCT-Verbandes hat in der Zeit vom 24. bis 28. September 1984 in Genf ihre 12. (8. außerordentliche) Tagung abgehalten und mit Wirkung ab 1. **Januar 1985** die Beträge der im Gebührenverzeichnis im Anhang zur PCT-Ausführungsordnung aufgeführten Gebühren neu festgesetzt sowie Position 2 des Gebührenverzeichnisses geändert. Die Gegenwerte der neuen Beträge in anderen Währungen als Schweizer Franken sind aufgrund der am 24. September 1984 geltenden Wechselkurse festgelegt worden¹⁾. Das Gebührenverzeichnis in der ab 1. Januar 1985 verbindlichen Fassung wird nachstehend wiedergegeben.

Gebührenverzeichnis

Gebühr	Betrag
1. Grundgebühr: (Regel 15.2 Absatz a) falls die internationale Anmeldung nicht mehr als 30 Blätter enthält	654 Schweizer Franken
falls die internationale Anmeldung mehr als 30 Blätter enthält	654 Schweizer Franken und 13 Franken für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt
2. Bestimmungsgebühr: (Regel 15.2 Absatz a)	158 Schweizer Franken für jede gebührenpflichtige Bestimmung, höchstens jedoch 1580 Schweizer Franken (jede über 10 hinausgehende Bestimmung ist gebührenfrei)
3. Bearbeitungsgebühr: (Regel 57.2 Absatz a)	200 Schweizer Franken
4. Zusätzliche Bearbeitungsgebühr: (Regel 57.2 Absatz b)	200 Schweizer Franken
Zuschlagsgebühr	
5. Zuschlagsgebühr wegen verspäteter Zahlung: (Regel 16bis.2 Absatz a)	Mindestbetrag: 248 Schweizer Franken Höchstbetrag: 624 Schweizer Franken

PCT

Amendment of the Schedule of Fees

The Assembly of the PCT Union held its twelfth (8th extraordinary) session in Geneva from **24 to 28 September 1984**. It revised with effect as of **1 January 1985** the amounts of the fees appearing in the Schedule of Fees annexed to the Regulations under the PCT and amended no. 2 of the Schedule of Fees. The equivalents of the revised amounts in currencies other than Swiss francs have been determined on the basis of the exchange rates applicable on 24 September 1984¹⁾. The Schedule of Fees binding as from 1 January 1985 is reproduced below.

Schedule of Fees

Fees	Amounts
1. Basic Fee: (Rule 15.2(1)) if the international application contains not more than 30 sheets	654 Swiss francs
if the international application contains more than 30 sheets	654 Swiss francs plus 13 Swiss francs for each sheet in excess of 30 sheets
2. Designation Fee: (Rule 15.2(a))	158 Swiss francs per designation for which the fee is due, with a maximum of 1580 Swiss francs, any such designation in excess of 10 being free of charge
3. Handling Fee: (Rule 57.2(a))	200 Swiss francs
4. Supplement to the Handling Fee: (Rule 57.2(b))	200 Swiss francs
Surcharges	
5. Surcharge for late payment: (Rule 16bis.2(a))	Minimum: 248 Swiss francs Maximum: 624 Swiss francs

PCT

Modification du barème de taxes

L'Assemblée de l'Union PCT a tenu sa douzième session (8^e session extraordinaire) à Genève du 24 au 28 septembre 1984. Elle a procédé, avec effet au **1er janvier 1985**, à la révision du montant des taxes mentionnées dans le barème de taxes figurant en annexe au règlement d'exécution du PCT ainsi qu'à une modification du poste 2 du barème de taxes. Les contre-valeurs des nouveaux montants exprimées dans des monnaies autres que le franc suisse ont été fixées sur la base des cours de change en vigueur au 24 septembre 1984¹⁾. La barème de taxes est repris ci-après dans la version applicable à compter du 1er janvier 1985.

Barème de taxes

Taxes	Montants
1. Taxe de base: (règle 15.2.a) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles	654 francs suisses
si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles	654 francs suisses plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 31 ^e
2. Taxe de désignation: (règle 15.2.a)	158 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1580 francs suisses, toute désignation (soumise à la taxe) à compter de la 11 ^e étant gratuite
3. Taxe de traitement: (règle 57.2.a)	200 francs suisses
4. Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.2.b)	200 francs suisses
Surtaxes	
5. Surtaxe pour paiement tardif: (règle 16bis.2.a)	Minimum: 248 francs suisses Maximum: 624 francs suisses

¹⁾ Vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984.S .3095.

¹⁾ Cf. PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095.

¹⁾ Cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3101

HINWEISE AUF LITERATUR ZUM EUROPÄISCHEN PATENTRECHT

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

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

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

INFORMATION CONCERNING LITERATURE ON EUROPEAN PATENT LAW

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

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

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

RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES RELATIFS AU DROIT EUROPEEN DES BREVETS

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

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

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

Abkürzungen / Abbreviations / Abréviations

APLA	— American Patent Law Association Quarterly (US)
BIE	— Bijblad bij De Industriële Eigendom (NL)
CIPA	— The Journal of the Chartered Institute of Patent Agents (GB)
EIPR	— European Intellectual Property Review (GB)
GRUR	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (DE)
GRUR Int.	— Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (DE)
IIC	— International Review of Industrial Property and Copyright Law (DE)
Ind. Prop.	— Industrial Property (WIPO)
Mitt.	— Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (DE)
Prop. Ind.	— Propriété industrielle (OMPI)
WPI	— World Patent Information (GB)

Bücher / Books / Livres

Beier, F.K. / Haertel, K. / Schricker, G. (Hrsg./ed./éd.)

Münchener Gemeinschaftskommentar.
Heymanns, München, 1—3 Lieferung, 112, 256, 84.

Blanco White, T.A.

Patents for inventions and the protection of industrial designs.
Stevens & Sons, London, 1983, XXXV, 304.

Gall, G.

European Patent Applications — Questions and Answers.
Oyez Longman, London, 1984, 231.

WIPO/OMPI (Hrsg./ed./éd.)

IPK, Internationale Patent Klassifikation / IPC, International Patent Classification / CIB, Classification internationale des brevets
4. revidierte Ausgabe 1984 / 4th Edition 1984 / Quatrième édition, 1984.

Phillips, J. / Hoolahan, M. J.

Employees' inventions in the United Kingdom: Law and practice.
ESC Publishing, Oxford, 1982, XVIII, 164.

Volmer, B. / Gaul, D.

Arbeitnehmererfindergesetz.
2. Auflage, C. H. Beck, München, 1983, XXIV, 2012.

2. Zeitschriftenaufsätze / Articles

Asahina, S.

Notes for foreigners filing Japanese patent applications.
Journal of the Japanese Group of AIPPI, International edition, 2, 1983, 53—64.

Bardehle, H.

Period of Grace for Inventive Disclosure.
Ind. Prop., 1982, 279.

Bartels, B.

Die Vorteile des PCT für den Anmelder.
Mitt., 9, 1983, 162—167.

Beier, F.K.

One hundred years of international co-operation: the role of the Paris Convention in the past, present and future.
IIC, 1, 1984, 1—20.

Beier, F. K.

Governmental promotion of innovation and the patent system.
IIC, 1982, 545—565.

Beton, J.

Recent Developments in the PCT and the EPO.
CIPA, 1983, 283.

Bruchhausen, K.

Wann gehört die Anwendung eines Stoffes (oder Stoffgemisches) zur therapeutischen Behandlung des menschlichen (oder tierischen) Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen (oder tierischen) Körper vorgenommen werden, zum Stand der Technik?
GRUR Int., 1982, 641.

Burton, D./ Foster, J. H.

Reducing the high costs of patent litigation: a practical guide.
Patent and Trademark Review, 10, 1983, 395—413.

Cawthra, B.

Role of the lawyer in the EPO.
EIPR, 3, 1984, 63—64.

Chisum, D.

Copyright, computer programs and the Apple Cases: a compromise solution.
EIPR, 9, 1983, 233—237.

Coaracy, R. G.

Guidelines for the planning and organisation of a patent documentation and information centre.
WPI, 1, 1983, 4—9.

Czekay, H. F.

Deduktive Formulierung von Patentansprüchen.
GRUR, 2, 1984, 83—90.

Daniszewski, J. P.

Patent Information Retrieval in Practice.
APLA, 11, 1983, 120—125.

Delorme, J.

Two Decisions of the Administrative Council of the EPO.
WPI, 1983, 207—208.

Delorme, J.

Organising the distribution of certain EPO data bases.
WPI, 2, 1984, 74—75.

Dietz, A.

Das Problem des Rechtsschutzes von Computerprogrammen in Deutschland und Frankreich: die kategoriale Herausforderung des Urheberrechts.
BIE, 11, 1983, 305—311.

Dinné, E.

Zum Schutzbereich der 2. Indikation.
Mitt., 6, 1984, 105—106.

Dolder, F.

Nachwirkende Nichtangriffspflichten des Arbeitnehmererfinders im schweizerischen Recht.
GRUR Int., 1982, 158.

Gall, G.

La délivrance du brevet: l'articulation entre la phase européenne et la phase nationale.
Echanges ASPI, 14, 1983, 1—22.

Gall, G.

Jahresgebühren in Sonderverfahren des EPÜ.
Mitt., 9, 1984, 161—166.

Guerin, M.

Colloque de Munich: rédaction et interprétation des revendications, 27—29 avril 1983.
Echanges ASPI, 14, 1983, 23—31.

Häußer, E.

Wechselwirkungen zwischen Erfindungshöhe, Anspruchsfassung und Schutzzumfang.
GRUR, 1982, 723.

Kedrovski, O. V./ Verkhovski, S. J.

Computerisation of information processes and development of selective patent information dissemination systems.
WPI, 1, 1984, 18—23.

Kolle, G.

Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland.
GRUR, 1982, 443.

Martin, J. P.

L'interprétation des revendications de brevet et la sécurité des tiers.
Gazette du Palais, 32/33, 1984, 5—7.

Mathews, J. A.

Document Delivery Systems for Today and Tomorrow.
APLA, 11, 1983, 102—106.

Matsui, S.

Use invention of a chemical substance.
WPI, 1, 1984, 12—17.

Minvielle-Devaux, I. de

The patenting of additional medical indications.
CIPA, 4, 1984, 120—123.

Rahn, G.

The role of industrial property in economic development: the Japanese Experience.
IIC, 14, 1983, 449—492.

Ryan, D. J.

Limitation de la responsabilité des mandataires en propriété industrielle / Limiting the liability of industrial property agents.
Prop. Ind., 9, 1983, 294—300.
Ind. Prop., 9, 1983, 273—278.

Schwanhäusser, H.

Der Schutzzumfang von Patenten nach neuem Recht. Eine Zwischenbilanz.
Mitt., 1982, 186.

Schwendy, K.

The Bundespatentgericht of the Federal Republic of Germany.
EIPR, 9, 1983, 243—249.

Schweyer, B.

Zuständigkeit internationaler Schiedsgerichte zur Entscheidung über Fragen der Nichtigkeit und Verletzung von Patenten.
GRUR Int., 1983, 149—156.

Singer, R.

Developments in the case law of the EPO concerning European and Euro-PCT patent applications.
Ind. Prop., 12, 1983, 387—401.

Stern, R. H.

The legal protection of computer software and computer-related innovations in the United States.
Ind.Prop., 1982, 152.

Straus, J.

Die international-privatrechtliche Beurteilung von Arbeitnehmererfindungen im europäischen Patentrecht.
GRURInt., 1, 1984, 1—7.

van Benthem, J. B. / Wallace, N. W. P.

The problem of assessing inventive step in the European patent procedure.
IIC, 4, 1978, 297—308.

van Benthem, J. B.

The European patent system, today and in the future.
EIPR, 7, 1984, 182—188.

von Falck, K.

Freiheit und Bindung des Patentverletzungsrichters.
GRUR, 1984, 392—397.

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen***

WICHTIGER HINWEIS: Ab 3. Januar 1985 gelten neue Gebührenbeträge (siehe ABI. 7/1984, S. 297). Das Gebührenverzeichnis des EPA in der ab 3. Januar 1985 geltenden Fassung ist als Beilage zum ABI. 11/1984 erschienen.

1. Geltende Fassung der Gebührenordnung und des Gebührenverzeichnisses

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

Das derzeit geltende vollständige *Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA* ist in der Beilage zum ABI. 8/1984 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. 8/1984.

Vorschriften über das laufende Konto: ABI. 1/1982, S. 15 (vgl. auch ABI. 7/1984, S. 321).

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 Recherchengebühr: 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. 5/1982, S. 199; 6/1984, S. 272.

* 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***

IMPORTANT NOTICE: From 3 January 1985 new amounts of fees are applicable (see OJ 7/1984, p. 297). The EPO schedule of fees in force as of 3 January 1985 has been published as a supplement to OJ 11/1984.

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 8/1984.

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 8/1984.

Arrangements for deposit accounts: OJ 1/1982, p. 15 (see also OJ 7/1984, p. 321).

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 5/1982, p. 199; 6/1984, p. 272.

* 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***

AVIS IMPORTANT: des taxes d'un nouveau montant seront applicables à compter du 3 janvier 1985 (voir n° 7/1984, p. 297). Le barème des taxes de l'OEB en vigueur à compter du 3 janvier 1985 a été publié en supplément au JO n° 11/1984.

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° 8/1984.

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° 8/1984.

Règlementation applicable aux comptes courants: JO n° 1/1982, p. 15 (voir également JO n° 7/1984, p. 321).

3. Règlement et remboursement des taxes et frais

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

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

Remboursement de la taxe de recherche européenne: JO n° 5/1980, p. 112; 5/1983, p. 189; 6/1983, p. 219 et 238.

Remboursement partiel de la redevance forfaitaire acquittée au titre d'une recherche standard relative à une demande de brevet turque: JO n° 2/1983, p. 62.

Paiement et remboursement de la taxe d'examen: JO n° 2/1979, p. 61 et 9/1981, p. 349.

Paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens: JO n° 5/1982, p. 199; 6/1984, p. 272.

* 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

Zweites Bankkonto der EPO in Frankreich: ABI. 10/1984, S. 495,

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: ABI. 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: ABI. 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: ABI. 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: ABI. 9/1979, S. 368; 1/1981, S. 5.

Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Verbindung einer europäischen Patentanmeldung mit einer Euro-PCT-Anmeldung: ABI. 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: ABI. 6-7/1979, S. 290; 10/1979, S. 427.

Rückerstattung der internationalen Recherchegebühr: ABI. 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.

Second bank account for the EPO in France: OJ 10/1984, p. 495.

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 backcover 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.

Deuxième compte bancaire de l'OEB en France: JO n° 10/1984, p. 495.

La liste des comptes bancaires et de chèques postaux ouverts au nom de l'Organisation européenne des brevets ainsi que des monnaies de paiement correspondantes est reproduite en troisième page de couverture de ce numéro.

4. Autres communications relatives aux taxes et tarifs de vente

Revendications donnant lieu au paiement de taxes lorsque la demande comprend plusieurs séries de revendications: JO n°s 6-7/1979, p. 292 et 3/1981, p. 68.

Publications de l'Office européen des brevets: Brochure d'information de l'Office européen des brevets, 4^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 n°s 3/1979, p. 110, 11-12/1979, p. 479 et 9/1980, p. 313.

Suppression de la taxe de recherche européenne prévue, dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'OEB, l'Office autrichien des brevets ou l'Office suédois des brevets: JO n°s 1/1979, p. 4 et 6-7/1979, p. 248.

Réduction de la taxe de recherche dans le cas où le rapport de recherche internationale a été établi par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, l'Office japonais des brevets, le Comité d'Etat de l'URSS pour les inventions et les découvertes ou l'Office australien des brevets: JO n°s 9/1979, p. 368 et 1/1981, p. 5.

Remboursement de la taxe d'examen en cas de jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande euro-PCT: JO n° 9/1981, p. 349.

6. Avis concernant les demandes internationales (OEB en tant qu'office récepteur, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international)

Exigibilité et paiement des taxes pour les demandes internationales: JO n°s 6-7/1979, p. 290 et 10/1979, p. 427.

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

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

Auszug aus der Gebührenordnung**Artikel 5***Enrichtung 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.

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

Artikel 8*Maßgebender Zahlungstag*

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

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

b) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem der Betrag der Postanweisung auf einem Postscheckkonto des Amts gutgeschrieben wird;

c) im Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag an dem der Scheck beim Amt eingeht, sofern dieser Scheck eingelöst wird.

(2)* Läßt der Präsident des Amts gemäß Artikel 5 Absatz 2 zu, daß die Gebühren auf andere Art als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrichtet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese Zahlung als eingegangen gilt

(3)* Gilt eine Gebührensatzung gemäß den Absätzen 1 und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, innerhalb der sie hätte erfolgen müssen, so gilt diese Frist als eingehalten, wenn dem Amt nachgewiesen wird, daß der Einzahler spätestens zehn Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertragsstaat:

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

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

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

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

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

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

(a) by payment or transfer to a bank account held by the Office

(b) by payment or transfer to a Giro account held by the Office

(c) by money order

(d) by delivery or remittance of cheques which are made payable to the Office or

(e) by cash payment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,

b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office,

c) par mandat postal,

d) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office ou

e) par paiement en espèces.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* The date of payment when debiting a deposit account is determined by points 6.3 to 6.10 of the Arrangements for deposit accounts IOJ 1 1982 p 16).

* La date de paiement est déterminée, en cas de débit d'un compte courant selon les points 6.3 à 6.10 de la réglementation applicable aux comptes courants (JO n° 1 1982 p 16).

Wichtige Gebühren für europäische Patentanmeldungen

Important fees for European patent applications

Taxes importantes pour les demandes de brevet européen

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Anmeldegebühr Filing fee Taxe de dépôt	520 (560)	141 (155)	1 600 (1 760)	430 (470)	600 (650)	1 580 (1 660)	10 600 (11 500)	319 000 (361 000)	3 760 (4 050)
Recherchegebühr Search fee Taxe de recherche	1 670 (1 790)	454 (496)	5 150 (5 610)	1 380 (1 510)	1 920 (2 060)	5 070 (5 310)	33 900 (36 700)	1 025 000 (1 155 000)	12 070 (12 930)
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 (280)	71 (78)	800 (880)	220 (240)	300 (320)	790 (830)	5 300 (5 700)	160 000 (181 000)	1 880 (2 020)
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 (1 110)	281 (307)	3 190 (3 480)	860 (940)	1 190 (1 280)	3 140 (3 290)	21 000 (22 700)	635 000 (716 000)	7 480 (8 020)
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 (65)	16 (18)	180 (200)	50 (50)	70 (70)	180 (190)	1 200 (1 300)	37 000 (42 000)	430 (470)
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 (32)	8 (9)	90 (100)	25 (25)	35 (35)	90 (95)	600 (650)	18 000 (21 000)	215 (230)

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.

* Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABI. 11/1984).

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr Suisse Liecht.	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS
Prüfungsgebühr Examination fee Taxe d'examen	1 980 (2 120)	538 (587)	6 100 (6 650)	1 640 (1 790)	2 280 (2 440)	6 010 (6 290)	40 200 (43 400)	1 215 000 (1 368 000)	14 310 (15 320)
Zuschlagsgebühr für die ver- spätete Stellung des Prüfungs- antrags (Regel 85b) Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b) Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)	990 (1 060)	269 (293.50)	3 050 (3 325)	820 (895)	1 140 (1 220)	3 005 (3 145)	20 100 (21 700)	607 500 (684 000)	7 155 (7 660)
Erteilungsgebühr Fee for grant Taxe de délivrance du brevet	430 (460)	117 (127)	1 330 (1 440)	360 (390)	500 (530)	1 300 (1 370)	8 700 (9 400)	264 000 (297 000)	3 110 (3 320)
Druckkostengebühr für die euro- päische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen, pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	12 (13)	3.30 (3.60)	37 (41)	10 (11)	14 (15)	36 (39)	245 (265)	7 400 (8 400)	87 (94)
Beschwerdegebühr Fee for appeal Taxe de recours	630 (680)	171 (188)	1 940 (2 130)	520 (570)	730 (780)	1 910 (2 020)	12 800 (13 900)	387 000 (439 000)	4 550 (4 910)
Einspruchsgebühr Opposition fee Taxe d'opposition	520 (560)	141 (155)	1 600 (1 760)	430 (470)	600 (650)	1 580 (1 660)	10 600 (11 500)	319 000 (361 000)	3 760 (4 050)
Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen	Gebühren sind erstmals für das dritte Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an, zu zahlen. Die Beträge für die einzelnen Jahre und die Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlungen ergeben sich aus dem Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA. ²⁾								
Renewal fees for European patent applications	Fees first become payable in respect of the third year, calculated from the date of filing of the application. The amounts for each year and the additional fees for belated payment are shown in the schedule of fees, costs and prices of the EPO. ²⁾								
Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen	Les taxes sont exigibles pour la première fois pour la troisième année calculée à compter de la date de dépôt de la demande. Les montants à acquitter pour les différentes années et les surtaxes pour retard de paiement figurent dans le barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB. ²⁾								

²⁾ Beilage zum ABI. 8/1984.²⁾ Supplement to OJ 8/1984.²⁾ Supplément au JO n° 8/1984.

* Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABI. 11/1984).

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

Gebühren für internationale
AnmeldungenFees for international
applicationsTaxes pour les demandes
internationales

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belgique Lux.	Lit	öS	
I. EPA Anmeldeamt EPO Receiving Office OEB Office récepteur										
Übermittlungsgebühr ¹⁾ Transmittal Fee ¹⁾ Taxe de transmission ¹⁾ (R.14 PCT; Art. 152(3) EPÜ/ EPC/CBE)	170 (185)*	46 (51)*	520 (580)*	140 (160)*	200 (210)*	520 (550)*	3 500 (3 800)*	104 000 (119 000)*	1 230 (1 340)*	
Recherchegebühr ¹⁾²⁾ Search Fee ¹⁾²⁾ Taxe de recherche ¹⁾²⁾ (R.16 PCT; R.104 a/bis EPÜ/EPC/CBE)	1 700 (2 095)*	462 (580)*	5 240 (6 570)*	1 410 (1 770)*	1 960 (2 410)*	5 160 (6 220)*	34 600 (42 900)*	1 043 000 (1 352 000)*	12 280 (15 140)*	
Internationale Gebühr International Fee Taxe internationale (R.15 PCT)										
1 a) Grundgebühr ¹⁾ Basic Fee ¹⁾ Taxe de base ¹⁾	775 (795)**	195 (211)**	2 360 (2 470)**	623 (654)**	865 (900)**	2 310 (2 270)**	15 700 (16 150)**	³⁾	5 450 (5 580)**	
1 b) Zusatzgebühr für jedes 30 Blätter übersteigende Blatt ¹⁾ Supplement for each sheet in excess of 30 sheets ¹⁾ Supplément par feuille à compter de la 31 ^e ¹⁾	16 (16)**	4 (4)**	50 (50)**	13 (13)**	18 (18)**	48 (45)**	330 (320)**	³⁾	115 (110)**	
2 Bestimmungsgebühr ¹⁾ Designation Fee ¹⁾ Taxe de désignation ¹⁾	185 (190)**	47 (51)**	570 (595)**	150 (158)**	208 (217)**	555 (550)**	3 790 (3 900)**	³⁾	1 310 (1 350)**	
Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung (Prioritätsbeleg) Issue of a certified copy of a European patent application or an international application (priority document) Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande inter- nationale (document de priorité) (R.17.1(b) PCT; R.94(4) EPÜ/ EPC/CBE)	30 (32)*	8 (9)*	90 (100)*	25 (25)*	35 (35)*	90 (95)*	600 (650)*	18 000 (21 000)*	215 (230)*	

¹⁾ Wegen der Frist für die Zahlung dieser Gebühren vgl. ABl. 6-7/1979, S. 290.

²⁾ Die gleichen Beträge gelten für die zusätzliche Recherchegebühr.

³⁾ Aufgrund des derzeitigen Standes der Ratifizierung des PCT sind von der Versammlung des PCT-Verbands noch keine Gebührenbeträge festgesetzt worden.

* Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

** Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 1. Januar 1985 verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3095).

¹⁾ See OJ 6-7/1979, p. 290, regarding the time limit for payment of these fees.

²⁾ The same amounts apply to the additional search fee.

³⁾ Because of the current position regarding ratification of the PCT, the Assembly of the PCT Union has not yet fixed the amounts of these fees.

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

** The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 1 January 1985 (cf. PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095).

¹⁾ En ce qui concerne le délai de paiement de ces taxes, cf. JO n° 6-7/1979, p. 290.

²⁾ Les mêmes montants sont applicables à la taxe additionnelle de recherche.

³⁾ En raison de l'état actuel de la procédure de ratification du PCT, l'Assemblée de l'Union PCT n'a pas encore fixé les montants de ces taxes.

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

** Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 1^{er} janvier 1985 (cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3101).

	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 (245)**	60 (65)**	720 (755)**	191 (200)**	265 (275)**	710 (695)**	4 820 (4 940)**	³⁾	1 670 (1 710)**
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 EPU/ EPC/CBE)	1 150 (2 120)*	312 (587)*	3 540 (6 650)*	950 (1 790)*	1 330 (2 440)*	3 490 (6 290)*	23 400 (43 400)*	706 000 (1368 000)*	8 310 (15 320)*

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.

* Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

** Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 1. Januar 1985 verbindlich (vgl. PCT-Blatt Nr. 25/1984, S. 3095).

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.

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

** The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 1 January 1985 (cf. PCT Gazette No. 25/1984, p. 3095).

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.

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

** Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 1^{er} janvier 1985 (cf. Gazette du PCT n° 25/1984, p. 3101).

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 (560)	141 (155)	1 600 (1 760)	430 (470)	600 (650)	1 580 (1 660)	10 600 (11 500)	319 000 (361 000)	3 760 (4 050)
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⁾	Beträge wie vorstehend für europäische Patentanmeldungen angegeben Amounts as indicated for European patent applications in the foregoing text Les montants sont les mêmes que ceux indiqués plus haut pour les demandes de brevet européen								
Pauschalgebühr für eine zusätz- liche Abschrift der im ergänzenden europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Flat-rate fee for an additional copy of the documents cited in the supplementary European search report Taxe forfaitaire pour une copie supplémentaire des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne									
Jahresgebühr für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an 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 ABl. 3/1979, S. 110, 11-12/1979, S. 479 und 9/1980, S. 313. Zahlungen sind unter Angabe der europäischen Anmeldenummer zu bewirken, die das EPA dem Anmelder spätestens im Anschluß an die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung mitteilt und im Europäischen Patentblatt unter Abschnitt I.2 bekanntmacht. Ist dem Einzahler diese Nummer bei der Zahlung noch nicht bekannt, so kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-Veröffentlichungsnummer angeben.

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) EPÜ sowie die Hinweise für PCT-Anmelder, veröffentlicht in den oben unter Punkt 1 erwähnten Amtsblättern. Hat das EPA für die internationale Anmeldung einen vorläufigen Prüfungsbericht (Kapitel II PCT) erstellt, so wird die Prüfungsgebühr um 50% ermäßigt (vgl. Regel 104b (5) EPÜ, Artikel 12 (2) Gebührenordnung).

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

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.

* Die neuen, in Klammern angegebenen Beträge sind für Zahlungen ab 3. Januar 1985 verbindlich (vgl. Beilage zum ABl. 11/1984).

* The new amounts shown in brackets are binding on payments made on or after 3 January 1985 (see supplement to OJ 11/1984).

* Les nouveaux montants figurant entre parenthèses sont applicables aux paiements effectués à compter du 3 janvier 1985 (cf. supplément au JO n° 11/1984).

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: 089/23994318; 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: 089/23994318; 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 11/1**

(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 11/1**

(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 11/1**

(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**EPA
VerwaltungsratEPO
Administrative CouncilOEB
4.-7.12.1984
EPA/EPO/OEB
München/MunichEPA
Haushalts- und
FinanzausschußEPO
Budget and Finance
CommitteeOEB
28.-29.1.1985
EPA/EPO/OEB
München/MunichEPA
Arbeitsgruppe
"Technische Information"EPO
Working Party on
Technical InformationOEB
6.-8.3.1985
EPA/EPO/OEB
Den Haag/The Hague/
La HayeEPI
Rat des Europäischen
PatentinstitutsEPI
Council of the
European Patent
InstituteEPI
22.-23.4.1985
Conseil de
l'Institut des
mandataires agréés
CannesEPA
Arbeitsgruppe
"Statistik"EPO
Working Party on
StatisticsOEB
6.5.1985
EPA/EPO/OEB
BerlinEPA
Haushalts- und
FinanzausschußEPO
Budget and Finance
CommitteeOEB
6.-10.5.1985
EPA/EPO/OEB
BerlinEPA
VerwaltungsratEPO
Administrative CouncilOEB
11.-14.6.1985
EPA/EPO/OEB
München/Munich

SACEPO

SACEPO

SACEPO
7.-8.11.1985
EPA/EPO/OEB
München/MunichEPA
VerwaltungsratEPO
Administrative CouncilOEB
3.-6.12.1985
EPA/EPO/OEB
München/Munich**II. SONSTIGE
TAGUNGEN UND
VERANSTALTUNGEN****II. OTHER MEETINGS
AND EVENTS****II. AUTRES
REUNIONS ET
MANIFESTATIONS
DIVERSES**CEIPI
Das europäische
PatentCEIPI
The European PatentCEIPI
3.-7.12.1984
Le brevet européen
Straßburg/StrasbourgQMC
The European Patent11.-13.2.1985
London/LondresVPP
Fachtagung25.-26.4.1985
Bad Homburg v.d.H.

Internationale Patentklassifikation

4., revidierte Ausgabe 1984

In die deutsche Sprache übertragen vom deutschen Patentamt unter Beteiligung des Eidgenössischen Amtes für Geistiges Eigentum und des Österreichischen Patentamtes.

Band 1.	Sektion A:	Täglicher Lebensbedarf	DM 68,-
Band 2.	Sektion B:	Arbeitsverfahren	DM 145,-
Band 3.	Sektion C:	Chemie und Hüttenwesen	DM 98,-
Band 4.	Sektion D:	Textil und Papier	DM 40,-
Band 5.	Sektion E:	Bauwesen; Bergbau	DM 45,-
Band 6.	Sektion F:	Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen	DM 90,-
Band 7.	Sektion G:	Physik	DM 75,-
Band 8.	Sektion H:	Elektrotechnik	DM 75,-
Band 9.	Einführung		DM 44,-
Gesamtwerk Band 1-9			DM 600,-
Stich- und Schlagwörterverzeichnis zur Internationalen Patentklassifikation			DM 330,-

International Patent Classification

1984 (Fourth) Edition

Published by the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva

Vol. 1.	Section A:	Human Necessities	DM 69,-
Vol. 2.	Section B:	Performing Operations; Transporting	DM 143,-
Vol. 3.	Section C:	Chemistry; Metallurgy	DM 98,-
Vol. 4.	Section D:	Textiles; Paper	DM 40,-
Vol. 5.	Section E:	Fixed Constructions	DM 46,-
Vol. 6.	Section F:	Mechanical Engineering; Light- ing; Heating; Weapons; Blasting	DM 88,-
Vol. 7.	Section G:	Physics	DM 77,-
Vol. 8.	Section H:	Electricity	DM 77,-
Vol. 9.	Guide, Survey of Classes and Summary of Main Groups		DM 46,-
Complete Set: Volumes 1-9			DM 618,-
Official Catchword Index to the fourth edition (1984) of the International Patentclassification			DM 125,-

Classification internationale des brevets

Edition de 1984 (quatrième)

Publiée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève

Vol. 1.	Section A:	Nécessités courantes de la vie	DM 69,-
Vol. 2.	Section B:	Techniques industrielles diver- ses; transports	DM 143,-
Vol. 3.	Section C:	Chimie; métallurgie	DM 98,-
Vol. 4.	Section D:	Textiles; papier	DM 40,-
Vol. 5.	Section E:	Constructions fixes	DM 46,-
Vol. 6.	Section F:	Mécanique; éclairage; chauf- fage; armement; sautage	DM 88,-
Vol. 7.	Section G:	Physique	DM 77,-
Vol. 8.	Section H:	Électricité	DM 77,-
Vol. 9.	Guide d'utilisation, aperçu des classes et réper- toire des groupes principaux		DM 46,-
Jeu complet: Volumes 1-9			DM 618,-
Index officiel des mots-clés pour la quatrième édition (1984) de la Classification internationale des brevets			DM 125,-

9/84

Dr. GÜNTER GALL

Head of Legal Service
for the Patent Grant Procedure
European Patent Office

EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

Questions and Answers*

English translations and annotations supplied by
Dr. Bernd Hansen and Dr. Klaus Hofmann,
European patent attorneys

OYEZ LONGMAN PUBLISHING LIMITED
21/27 Lamb's Conduit Street, London WC1N 3NJ
ISBN 0 85 120 855X. 231 pp hardback;
£21.50 (plus £2 p & p)

*First published in German: Carl Heymanns Verlag KG 1982;

English version revised and updated



Carl Heymanns Verlag
Köln Berlin Bonn München

Europäisches Patentübereinkommen

Münchner Gemeinschaftskommentar

Herausgegeben von
Friedrich-Karl Beier, Kurt Haertel
und Gerhard Schricker

Verfasser:

Hans Ballreich, Friedrich-Karl Beier, Dietrich Bernecker, Otto Bossung, Hans-Peter Dornow, Günter Gall, Kurt Haertel, Gert Kollé, Rudolf Kraßer, Hans Peter Kunz-Hallstein, Jochen Pagenberg, Ulrich Schatz, Gerhard Schricker, Romuald Singer, Dieter Stauder, Joseph Straus, Johann Strebél, Rudolf Teschemacher.

Die Arbeit an diesem ersten umfassenden Kommentar zum Europäischen Patentübereinkommen schreitet zügig fort. Soeben ist die zweite Veröffentlichungsrate mit den Lieferungen 4, 5 und 6 erschienen.

Der Kommentar, der in broschiierten Lieferungen erscheint, wird im Laufe des Jahres 1987 abgeschlossen. Alle 4-5 Monate erscheint eine Rate von Lieferungen. Nach Vorliegen aller Lieferungen stellt der Verlag solide Einbanddecken in Leinen zur Verfügung.

Bis jetzt liegen vor:

1. Lieferung

Geleitwort
Vorwort des Herausgebers
Allgemeines Literaturverzeichnis

Einführung

Vorbemerkung
Erster Teil, Die geschichtliche Entwicklung des europäischen Patentrechts

Zweiter Teil, Das europäische Patentsystem
112 Seiten, 45,- DM

2. Lieferung

Kommentierung des europäischen Patentübereinkommens
Einleitung zum Vierten Teil
Art. 90 und 91
Art. 92 und 93
Art. 94 bis 98
256 Seiten, 95,- DM

**3. Lieferung
Anhang**

1. Rechtsprechung zum europäischen Patentrecht (bis 1982)
2. Bibliographie zum europäischen Patentrecht (bis 1982)
84 Seiten, 40,- DM

4. Lieferung

Kommentierung des europäischen Patentübereinkommens
Art. 14
40 Seiten, 20,- DM

5. Lieferung

Kommentierung des europäischen Patentübereinkommens
Art. 56 und 57
128 Seiten, 50,- DM

6. Lieferung

Kommentierung des europäischen Patentübereinkommens
Anerkennungsprotokoll
64 Seiten, 30,- DM



Carl Heymanns Verlag
Köln Berlin Bonn München



23. November 1984

23 November 1984

23 novembre 1984

**BEILAGE ZUM
AMTSBLATT 11/1984**

**SUPPLEMENT TO OFFICIAL
JOURNAL 11/1984**

**SUPPLEMENT AU JOURNAL
OFFICIEL n° 11/1984**

GEBÜHREN

FEES

TAXES

Beschluß des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 8. November 1984 über die Neufestsetzung der Verwaltungsgebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA und der Gegenwerte der Gebühren, Differenzbeträge für Jahresgebühren, Auslagen und Verkaufspreise in den Währungen der Vertragsstaaten

Decision of the President of the European Patent Office dated 8 November 1984 revising the amounts of the EPO administrative fees, costs and prices and the equivalents of fees, renewal fee differences, costs and prices in the currencies of the Contracting States

Décision du Président de l'Office européen des brevets du 8 novembre 1984 relative à la révision des montants des taxes d'administration, frais et tarifs de vente de l'OEB, ainsi que des contre-valeurs des taxes, différences entre les anciens et les nouveaux montants des taxes annuelles, frais et tarifs de vente dans les monnaies des Etats contractants

Artikel 1

Article 1

Article premier

(1.) Gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Gebührenordnung werden die in der Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen genannten Verwaltungsgebühren und die Gebühren und Auslagen für andere als in Artikel 2 der Gebührenordnung genannte Amtshandlungen sowie die Verkaufspreise für Veröffentlichungen in Deutschen Mark wie im nachstehenden Gebührenverzeichnis angegeben neu festgesetzt.

(1.) In accordance with Article 3 (1) and (2) of the Rules relating to Fees, the amounts of the administrative fees provided for in the Implementing Regulations to the European Patent Convention and the amounts of the fees and costs for any services rendered by the Office other than those specified in Article 2 of the Rules relating to Fees; and the prices of publications, shall be laid down anew in Deutsche Mark as shown in the fees schedule below.

(1.) Conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2 du règlement relatif aux taxes, les montants en Deutsche Mark des taxes d'administration prévues dans le règlement d'exécution de la CBE et des taxes et frais à payer pour toute prestation de service assurée par l'Office, autre que celles visées à l'article 2 du règlement relatif aux taxes, ainsi que les tarifs de vente en Deutsche Mark applicables aux publications, sont révisés comme indiqué dans le barème des taxes figurant ci-après.

(2.) Gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Gebührenordnung werden die Gegenwerte

(2.) In accordance with Article 6 (4) of the Rules relating to Fees, the equivalents

(2.) Conformément à l'article 6, paragraphe 4 du règlement relatif aux taxes, les contre-valeurs

a) der in Artikel 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren, die durch Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 8. Juni 1984 (Amtsblatt 7/1984, S. 297) mit Wirkung vom 3. Januar 1985 neu festgesetzt worden sind,

a) of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees, which have been revised with effect from 3 January 1985 by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 8 June 1984 (Official Journal 7/1984, p. 297),

a) des taxes prévues à l'article 2 dudit règlement, qui ont été révisées avec effet à compter du 3 janvier 1985 par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, en date du 8 juin 1984 (Journal officiel n° 7/1984, page 297),

b) der Differenzbeträge zwischen den vor dem 3. Januar 1985 und den ab diesem Zeitpunkt geltenden Sätzen der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen für das 3. bis 8. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an¹⁾,

b) of the differences between the rates applicable prior to and those applicable with effect from 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications for the 3rd to the 8th year, calculated from the date of application¹⁾,

b) des différences entre le montant applicable avant le 3 janvier 1985 et à compter de cette date, des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen pour la 3ème à la 8ème année à compter de la date de dépôt¹⁾.

¹⁾ Am 3. Januar 1985 tritt der Beschluß des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 8. Juni 1984 über die Neufestsetzung der in Art. 2 der Gebührenordnung vorgesehenen Gebühren und die Änderung der Gebührenordnung (Amtsblatt 7/1984, S. 297) in Kraft. Die Jahresgebühren für das 3. bis 8. Jahr sind um DM 30, DM 40, DM 50, DM 60,

¹⁾ The decision of the Administrative Council of 8 June 1984 revising the amounts of the fees provided for in Article 2 of the Rules relating to Fees and amending the Rules relating to Fees (Official Journal 7/1984, p. 297) will enter into force on 3 January 1985. The renewal fees for the 3rd to 8th years have been raised by DM 30, DM 40, DM 50, DM 60,

¹⁾ La décision du 8 juin 1984 du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets portant révision du montant des taxes prévues à l'article 2 du règlement relatif aux taxes et modification du règlement relatif aux taxes (Journal officiel n° 7/1984, p. 297) entrera en vigueur le 3 janvier 1985. Les taxes annuelles pour la 3ème à la 8ème année ont

c) der vor dem 3. Januar 1985 geltenden Sätze der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen für das 3. bis 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an,

d) der nach Absatz 1 neu festgesetzten Verwaltungsgebühren, Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise

in anderen Währungen als in Deutschen Mark, wie im nachstehenden Gebührenverzeichnis angegeben, festgesetzt.

(3.) Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Artikel 2

(1.) Die nach Artikel 1 Absatz 1 festgesetzten neuen Beträge der Verwaltungsgebühren, Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise sowie die nach Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Gegenwerte sind für Zahlungen ab **3. Januar 1985** verbindlich²⁾.

(2.) Artikel 3 des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation vom 8. Juni 1984 (Amtsblatt 7/1984, S. 297) ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am 3. Januar 1985 in Kraft.

Geschehen zu München am 8. November 1984

J. B. van Benthem
Präsident

c) of the rates applicable prior to 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications for the 3rd to the 7th year, calculated from the date of application,

d) of the administrative fees, fees, costs and prices revised in accordance with paragraph 1

shall be laid down in currencies other than Deutsche Mark as shown in the fees schedule below.

(3.) The fees schedule shall form part of this decision.

Article 2

(1.) The new amounts of the administrative fees, fees, costs and prices laid down in accordance with Article 1 (1) and the equivalents laid down in accordance with Article 1 (2) shall be binding on payments made on or after **3 January 1985**²⁾.

(2.) Article 3 of the decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 8 June 1984 (Official Journal 7/1984, p. 297) shall apply *mutatis mutandis*.

Article 3

This decision shall enter into force on 3 January 1985.

Done at Munich on 8 November 1984.

J. B. van Benthem
President

c) des montants en vigueur avant le 3 janvier 1985 des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen pour la 3ème à la 7ème année à compter de la date de dépôt,

d) des taxes d'administration, des taxes, frais et tarifs de vente révisés conformément au paragraphe 1

sont fixées dans les monnaies autres que le Deutsche Mark comme indiqué dans le barème des taxes figurant ci-après.

(3.) Le barème des taxes est partie intégrante de la présente décision.

Article 2

(1.) Les nouveaux montants des taxes d'administration, taxes, frais et tarifs de vente fixés conformément à l'article premier, paragraphe 1, ainsi que les contre-valeurs fixées conformément à l'article premier, paragraphe 2, sont applicables aux paiements effectués à compter du **3 janvier 1985**²⁾.

(2.) L'article 3 de la décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 8 juin 1984 (Journal officiel n° 7/1984, p. 297) est applicable.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 3 janvier 1985.

Fait à Munich le 8 novembre 1984.

J. B. van Benthem
Président

1) Fortsetzung

DM 70 und DM 90 erhöht worden. Jahresgebühren sind in Höhe des Satzes zu entrichten, der am Tag ihrer Fälligkeit gilt (Regel 37 (1) Satz 3 EPÜ). Maßgebend ist also nicht der Zahlungstag, sondern der Fälligkeitstag der Jahresgebühr (vgl. Regel 37111 Satz 1 EPÜ und Art. 2 des obengenannten Beschlusses des Verwaltungsrats). Für Jahresgebühren, die vor dem 3. Januar 1985 entrichtet, jedoch erst nach diesem Zeitpunkt fällig geworden sind bzw. fällig werden, muß daher der Differenzbetrag zwischen dem alten und dem am Fälligkeitstag geltenden Satz nachgezahlt werden. Hierfür werden mit diesem Beschluß Gegenwerte festgesetzt.

²⁾ Maßgebender Zahlungstag ist der Tag, an dem eine Zahlung gemäß den Vorschriften von Artikel 8 (1) und (2) der Gebührenordnung als bei dem EPA eingegangen gilt.

1) continued

DM 70 and DM 90. Renewal fees must be paid in accordance with the rate in force on the day on which they fall due (Rule 37 (1), 1st sentence, EPC). What counts, therefore, is not the day on which the renewal fee is paid, but the day on which it falls due (cf. Rule 37 (1), 1st sentence, EPC and Article 2 of the above-mentioned decision of the Administrative Council). In the case of renewal fees paid before 3 January 1985 but not due until after that date, therefore, the difference between the old rate and that in force on the day on which they fall due must be paid in addition. This decision lays down the relevant equivalents.

²⁾ The ruling date of payment is that on which any payment, in accordance with Article 8 (1) and (2) of the Rules relating to Fees, is considered to have been made to the EPO.

1) Suite

été relevées respectivement de 30, 40, 50, 60, 70 et 90 DM. Les taxes annuelles sont payées au taux en vigueur au jour de l'échéance (règle 37 (1), troisième phrase de la CBE). Ce n'est donc pas la date du paiement qui est déterminante, mais la date d'échéance de la taxe annuelle (cf. règle 37 (1), première phrase de la CBE et article 2 de la décision susmentionnée du Conseil d'administration). En ce qui concerne les taxes annuelles qui ont été acquittées avant le 3 janvier 1985, mais qui ne sont venues ou ne viennent à échéance qu'après cette date, la différence entre l'ancien taux et le taux en vigueur à la date de l'échéance doit donc faire l'objet d'un paiement complémentaire. Des contre-valeurs sont fixées à cette fin par la présente décision.

²⁾ La date décisive du paiement est la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'OEB selon l'article 8 (1) et (2) du règlement relatif aux taxes.

Verzeichnis der Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA (in der ab 3. Januar 1985 geltenden Fassung)*
Schedule of fees, costs and prices of the EPO (effective as from 3 January 1985)*
Barème des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB (applicable à compter du 3 janvier 1985)*

1. Beträge der Gebühren, die vom EPA nach den Artikeln 2 und 6(4) der Gebührenordnung erhoben werden
 Amounts of fees levied by the EPO under Articles 2 and 6(4) of the Rules relating to Fees
 Montants des taxes perçues par l'OEB en application des dispositions des articles 2 et 6(4) du règlement relatif aux taxes

GEBÜHRENTART / NATURE OF THE FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1 Anmeldegebühr/Filing fee/Taxe de dépôt	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050
2 Recherchegebühr/Search fee in respect of/Taxe de recherche									
2.1 — für eine europäische Recherche oder eine ergänzende europäische Recherche — a European or supplementary European search — par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire	1 790	496	5 610	1 510	2 060	5 310	36 700	1 155 000	12 930
2.2 — für eine internationale Recherche ¹⁾ — an international search ¹⁾ — par recherche internationale ¹⁾	2 095	580	6 570	1 770	2 410	6 220	42 900	1 352 000	15 140
3 Benennungsgebühr für jeden benannten Vertragsstaat Designation fee for each Contracting State designated Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné	280	78	880	240	320	830	5 700	181 000	2 020
3a Gemeinsame Benennungsgebühr für die Schweizerische Eidgenossenschaft und das Fürstentum Liechtenstein 3a Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein									
3bis Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté de Liechtenstein	280	78	880	240	320	830	5 700	181 000	2 020

* Das hier wiedergegebene Gebührenverzeichnis enthält eine vollständige Aufstellung der ab 3. Januar 1985 geltenden Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise des EPA in Deutschen Mark und ihren Gegenwerten in den Währungen der Vertragsstaaten, und ersetzt alle früheren Veröffentlichungen dieses Gebührenverzeichnisses.

¹⁾ Diese Gebühr gilt vorbehaltlich anderer Abkommen zwischen der EPO und einem PCT-Vertragsstaat auch für Recherchen internationalen Art, die gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Vereinbarung zwischen WIPO und EPO vom 11.4.1978 durchgeführt werden.

* The fees schedule shown here comprises all the fees, costs and prices of the EPO in Deutsche Mark and their equivalents in the currencies of the Contracting States, effective as from 3 January 1985 and replaces all previously published fees schedules.

¹⁾ This fee applies in respect of international type searches made pursuant to Article 14(1)(a) of the WIPO-EPO Agreement of 11.4.1978, subject to other Agreements between the EPO and a PCT Contracting State.

* La barème des taxes reproduit ici comporte une liste complète des taxes, frais et tarifs de vente de l'OEB exprimés en Deutsche Mark et de leur contre-valeur dans les monnaies des Etats contractants, tels qu'ils s'appliqueront à compter du 3 janvier 1985 et remplacera toutes les publications antérieures du barème des taxes.

¹⁾ Cette taxe est applicable pour les recherches de type international effectuées en application de l'article 14.1)a) de l'accord entre l'OMPI et l'OEB du 11.4.1978 sous réserve d'autres accords entre l'OEB et un Etat contractant du PCT.

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg/Lux.	Lit	öS
3b	Zuschlagsgebühr zur Anmeldegebühr, zur Recherchegebühr oder zu einer Benennungsgebühr (Regel 85a): 50% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch insgesamt: Surcharge on the filing fee, the search fee or a designation fee (Rule 85a): 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 (règle 85bis): 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser:	1 110	307	3 480	940	1 280	3 290	22 700	716 000	8 020
3ter										
4	Jahresgebühren für die europäische Patentanmeldung Renewal fees for European patent applications Taxe annuelle pour la demande de brevet européen									
4.1	— für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	460	127	1 440	390	530	1 370	9 400	297 000	3 320
4.2	— für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	610	169	1 910	510	700	1 810	12 500	394 000	4 410
4.3	— für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	770	213	2 410	650	890	2 280	15 800	497 000	5 560
4.4	— für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	940	260	2 950	790	1 080	2 790	19 300	606 000	6 790
4.5	— für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 110	307	3 480	940	1 280	3 290	22 700	716 000	8 020

GEBÜHRENART / NATURE OF THE FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
4.6 — für das 8. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 8th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 8e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 360	377	4 270	1 150	1 570	4 040	27 900	877 000	9 830	
4.7 — für das 9. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 9th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 9e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 610	446	5 050	1 360	1 860	4 780	33 000	1 039 000	11 630	
4.8 — für das 10. Jahr und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 10th and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application — pour la 10e année et chacune des années suivantes calculées à compter du jour du dépôt de la demande	1 950	540	6 120	1 650	2 250	5 790	39 900	1 258 000	14 090	

GEBÜHREART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
5 Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung einer Jahresgebühr für die europäische Patentanmeldung Additional fee for belated payment of a renewal fee for the European patent application Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen			10% der verspätet gezahlten Jahresgebühr 10% of the belated renewal fee							
6 Prüfungsgebühr/Examination fee/Taxe d'examen	2 120	587	6 650	1 790	2 440	6 290	43 400	1 368 000	15 320	
6a Zuschlagsgebühr für die verspätete Stellung des Prüfungsantrags (Regel 85b)										
6a Surcharge for late filing of the request for examination (Rule 85b)										
6bis Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)										
7 Erteilungsgebühr/Fee for grant/Taxe de délivrance du brevet	460	127	1 440	390	530	1 370	9 400	297 000	3 320	
8 Druckkostengebühr für die europäische Patentschrift: für jede Seite der Anmeldung in der für die Veröffentlichung bestimmten Form Fee for printing the European patent specification: for each page of the application in the form in which it is to be printed Taxe d'impression du fascicule de brevet européen pour chaque page de la demande dans la forme dans laquelle elle sera imprimée	13	3,60	41	11	15	39	265	8 400	94	
9 Druckkostengebühr für eine neue europäische Patentschrift — Pauschalgebühr Fee for printing a new specification of the European patent — flat-rate fee Taxe d'impression d'un nouveau fascicule de brevet européen — taxe forfaitaire	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470	
10 Einspruchsgebühr/Opposition fee/Taxe d'opposition	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050	
11 Beschwerdegebühr/Fee for appeal/Taxe de recours	680	188	2 130	570	780	2 020	13 900	439 000	4 910	
12 Weiterbehandlungsgebühr/Fee for further processing/ Taxe de poursuite de la procédure	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900	

GEBÜHREART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
13 Wiedereinsetzungsgebühr/Fee for re-establishment of rights/Taxe de restitutio in integrum	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900	
14 Umwandlungsgebühr/Conversion fee/Taxe de transformation	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470	
15 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	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470	
16 Kostenfestsetzungsgebühr/Fee for the awarding of costs/ Taxe de fixation des frais	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470	
17 Beweissicherungsgebühr/Fee for the conservation of evidence/Taxe de conservation de la preuve	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470	
18 Übermittlungsgebühr für eine internationale Anmeldung Transmittal fee for an international application Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet	185	51	580	160	210	550	3 800	119 000	1 340	
19 Nationale Gebühr für eine internationale Anmeldung National fee for an international application Taxe nationale pour une demande internationale	560	155	1 760	470	650	1 660	11 500	361 000	4 050	
20 Gebühr für die vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung Fee for the preliminary examination of an international application Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale	2 120	587	6 650	1 790	2 440	6 290	43 400	1 368 000	15 320	

2. Gebühren, Auslagen und Verkaufspreise, die nach Artikel 3 der Gebührenordnung vom Präsidenten des EPA festgesetzt werden
Fees, costs and prices laid down by the President of the EPO, in accordance with Article 3 of the Rules relating to Fees
Taxes, frais et tarifs fixés par le Président de l'OEB conformément à l'article 3 du règlement relatif aux taxes

2.1 Verwaltungsgebühren
Administrative fees
Taxes d'administration

GEBÜHRENTART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE	EPÜ/AO EPC/IR CBE/RE	BETRAG* / AMOUNT* / MONTANT*								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1 Eintragung von Rechtsübergängen Registering of transfer Inscription des transferts	R 20(2)	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900
2 Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten Registering of licences and other rights Inscription de licences et d'autres droits	R 21(1)	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900
3 Löschung der Eintragung einer Lizenz und anderer Rechte Cancellation of entry in respect of licences and other rights Radiation d'une inscription de licence et d'autres droits	R 21(2)	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900
4 Zusätzliche Ausfertigungen der Urkunde über das europäische Patent Duplicate copies of the European patent certificate R 54(2) Duplicata supplémentaires du certificat de brevet européen	R 54(2)	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470
5 Auszug aus dem europäischen Patentregister Extracts from the Register of European Patents Extrait du Registre européen des brevets	R 92(3)	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230
6 Gewährung von Einsicht in die Akten einer europäischen Patentanmeldung Inspection of the files of a European patent application Inspection publique du dossier d'une demande de brevet européen	R 94(1)	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230
7.1 Akteneinsicht durch Erteilung von Kopien Inspection of the files by means of issuing copies Inspection publique effectuée au moyen de la délivrance de copies	R 94(3)	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230

* Gegebenenfalls zuzüglich der Portokosten, wenn das Schriftstück auf Wunsch des Antragstellers nicht mit der normalen Post versandt wird.

* Where applicable, the costs of forwarding other than by regular post, incurred at the request of the applicant for transmittal of a document, are to be added to the amounts indicated.

* Le cas échéant, les frais d'expédition de courrier autre qu'ordinaire engagés à la requête du demandeur pour la transmission du document s'ajoutent aux montants cités.

GEBÜHREART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA TAXE EPÜ/AO EPC/IR CBE/RE	BETRAG* / AMOUNT* / MONTANT*								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
7.2 — zuzüglich pro Seite A4 oder kleiner — plus per A4 page or smaller — en plus par feuille de format A4 ou plus petit	1.30	0.40	4.10	1.10	1.50	3.90	25	800	9.40
8 Ausstellung einer beglaubigten Kopie einer europäischen Patentanmeldung oder einer internationalen Anmeldung Issue of a certified copy of a European patent application or an international application Délivrance d'une copie certifiée conforme d'une demande de brevet européen ou d'une demande internationale	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230
9.1 Auskunftserteilung aus den Akten einer europäischen Patentanmeldung Communication of information contained in the files of a European patent application Communication d'informations contenues dans le dossier d'une demande de brevet européen	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230
9.2 — Zuschlag für die Übermittlung mit Fernschreiber, wenn diese Übermittlungsart vom Antragsteller gewünscht wird — über die tatsächlichen Auslagen hinaus — Additional charge for information sent by telex, if the applicant wishes that method to be used — over and above the actual cost — Supplément demandé pour la transmission par télex si le demandeur le souhaite — en plus des frais effectifs	65	18	200	50	70	190	1 300	42 000	470
10 Gebühr für die Übersetzung einer internationalen Anmeldung, pro 100 Worte im Originaltext Fee for the translation of an international application, per 100 words in the original Taxe relative à la traduction d'une demande internationale, pour 100 mots du texte original	38	—	—	—	45	—	775	—	—
11 Zusätzliche Abschrift der im europäischen Recherchenbericht aufgeführten Schriften Additional copy of the documents cited in the European search report Copie supplémentaire des documents cités dans le rapport de recherche européenne	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230

* Where applicable, the costs of forwarding other than by regular post, incurred at the request of the applicant for transmittal of a document, are to be added to the amounts indicated

* Le cas échéant, les frais d'expédition de courrier autre qu'ordinaire engagés à la requête du demandeur pour la transmission du document s'ajoutent aux montants cités.

2.2 Gebühren für verschiedene Recherchen und dabei anfallende Fotokopien
Fees and charges for various searches and relevant photocopies
Redevances pour recherches diverses et photocopies y afférentes

GEBÜHRENART / NATURE OF FEE / NATURE DE LA REDEVANCE	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1 Pauschalpreis für eine Standardrecherche Contractual fee for a standard search Redevance forfaitaire afférente à une demande de recherche standard ABI/OJ/JO 11/1982, 432, 433	2 300	637	7 210	1 940	2 650	6 830	47 100	1 484 000	16 620	
2 Pauschalpreis für eine zusätzliche Recherche über geänderte Patentansprüche Contractual fee for a complementary search on amended claims Redevance forfaitaire afférente à une recherche complémentaire portant sur des revendications modifiées ABI/OJ/JO 11/1982, 432, 433	575	159	1 800	490	660	1 710	11 800	371 000	4 150	
3 Dringlichkeitsgebühr für Standardrecherchen Urgent handling fee for a standard search Taxe d'urgence relative à une demande de recherche standard	190	53	600	160	220	560	3 900	123 000	1 370	
4 Fotokopien, pro Seite, zuzüglich Versandkosten, wenn die Kopien per Luftpost versandt werden müssen Photocopies, per page, delivery charges should be added if the copies are to be sent by airmail Photocopies, par page; s'y ajoutent les frais d'expédition si les copies doivent être expédiées par avion	1,30	0,40	4,10	1,10	1,50	3,90	25	800	9,40	

2.3 Verkaufspreise von Veröffentlichungen*
Prices of publications*
Prix de vente des publications*

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1	Amtsblatt des EPA/Official Journal of the EPO/ Journal officiel de l'OEB									
1.1	Einzelverkauf Price per issue Vente au numéro in Europa/in Europe/pays européens außerhalb Europas/outside Europe/ pays autres qu'européens	15	4,20	47	13	17	45	305	9 700	108
1.2		19	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	Preis pro Jahrgang und Abonnementspreis p.a. Annual set and subscription price p.a. Prix par série annuelle et prix pour un abonnement annuel	125	35	390	110	140	370	2 600	81 000	900
1.4		175	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Europäisches Patentblatt European Patent Bulletin Bulletin européen des brevets									
2.1	Preis pro Jahrgang und Abonnementspreis p.a. Annual set and subscription price p.a. Prix par série annuelle et prix pour un abonnement annuel	430	119	1 350	360	500	1 280	8 800	277 000	3 110
2.2		640	—	—	—	—	—	—	—	—
	Einzelverkauf: Preis pro Heft laut Angabe auf der Umschlagseite Single copies: Price per issue as printed on cover Prix de vente au numéro: le prix du numéro figure sur la couverture									
	Namensverzeichnis zum Europäischen Patentblatt Name index to the European Patent Bulletin Liste nominative du Bulletin européen des brevets									
2.3	Einzelverkauf Single copies Prix de vente au numéro	50	14	160	40	60	150	1 000	32 000	360
2.4		60	—	—	—	—	—	—	—	—

* (Ab 1. Januar 1985 werden von Europäischen Patentamt keine Zusammenfassungen europäischer Patentanmeldungen mehr veröffentlicht. Die bisher unter lfd. Nr. 5 aufgeführte Preistabelle für Zusammenfassungen, vgl. Beilage zum ABI. 8/1984, entfällt.)

* (As of 1 January 1985 the European Patent Office will no longer publish abstracts of European patent applications. The table showing the prices of abstracts under No. 5, cf. the supplement to OJ 8/1984, will be dropped.)

* (A compter du 1^{er} janvier 1985, l'Office européen des brevets ne publiera plus d'abrévés de demandes de brevet européen. Les tarifs concernant les abrévés, qui figuraient sous le n° de référence 5 (cf. supplément au JO n° 8/1984), ne seront donc plus indiqués.)

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
<p>3 Druckschriften von Patentanmeldungen Printed patent applications Demandes de brevet imprimées</p> <p>Abonnement (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf: Subscription (deposit account at EPO required) and single sales: Abonnement (il est nécessaire d'être titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de l'OEB) et prix de vente à l'unité:</p> <p>Ermäßigung bei Bezug aller Anmeldungen: 15% Reduction for subscription to all applications: 15% Réduction pour l'abonnement à toutes les demandes: 15%</p>	6.50	1.80	20.40	5.50	7.50	19.30	135	4 200	47
<p>4 Europäische Patentschriften European patent specifications Fascicules de brevet européen</p> <p>Abonnement (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf: Subscription (deposit account at EPO required) and single sales: Abonnement (il est nécessaire d'être titulaire d'un compte courant ouvert dans les écritures de l'OEB) et prix de vente à l'unité:</p> <p>Ermäßigung bei Bezug aller europäischen Patentschriften: 15% Reduction for subscription to all European patent specifications: 15% Réduction pour l'abonnement à tous les fascicules de brevet européen: 15%</p>	13	3.60	41	11	15	39	265	8 400	94

		BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
		DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
5	<p>Mikrofilmlochkarten von veröffentlichten europäischen Patentanmeldungen und europäischen Patentschriften Microfilm aperture cards of published European applications and European patents Cartes perforées avec microfilm de demandes de brevet européen publiées et de brevets européens</p> <p>Abonnements nach Klassen der Int. Cl.³ (nur möglich, wenn ein laufendes Konto beim EPA besteht) und Einzelverkauf Subscriptions according to Int. Cl.³ (may only be taken out by persons having a deposit account with the EPO) and sales of single copies Abonnements par classes de l'Int. Cl.³ (ne sont possibles que si l'intéressé possède un compte courant à l'OEB) et vente à l'unité</p>	4.50	1.30	14.10	3.80	5.20	13.40	90	2 900	32.50
6	<p>Richtlinien für die Prüfung im EPA. Deutsche Fassung: Guidelines for examination in the EPO. English version: Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Edition française:</p>	55	15	170	50	60	160	1 100	35 000	400

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
7	32	9	100	25	35	95	650	21 000	230
Europäisches Patentübereinkommen 2. Auflage 1981 in 3 Sprachen European Patent Convention 2nd edition 1981 in 3 languages Convention sur le brevet européen, 2ème édition, 1981, en 3 langues									
8	17	4,70	53	14	20	50	350	11 000	123
Verzeichnis der zugelassenen Vertreter Directory of professional representatives Répertoire des mandataires agréés									
9									
Konkordanzliste für PCT-Anmeldungen gemäß Art. 158 Abs. 1 EPÜ, geordnet nach europäischen Veröffentlichungsnnummern (Liste A) und PCT-Veröffentlichungsnnummern (Liste B) Cross-reference index of PCT applications referred to in Art. 158 (1) EPC arranged by European publication number (list A) and by PCT publication number (list B) Tableau de correspondance pour les demandes PCT publiées en vertu de l'article 158, paragraphe 1 de la CBE, classées selon les numéros de publication européens (liste A) et les numéros de publication PCT (liste B)									
10.1	1,30	0,40	4,10	1,10	1,50	3,90	25	800	9,40
in Fotokopien; Preis pro Seite, zuzüglich Versandkosten, wenn Versand per Luftpost beantragt wird/ Photocopies — price per page; postage will be charged if airmail delivery is specified/ Sous forme de photocopies; prix par page; en cas d'envoi par avion, frais d'expédition en sus.									
10.2	50	14	160	40	60	150	1 000	32 000	360
Text der jeweils 8 Prüfungsaufgaben aus einer früheren europäischen Eignungsprüfung pro Sprache einschließlich Versandspesen Set of 8 papers for each previous European Qualifying Examination per language, including postage Texte des 8 épreuves qu'a comportées chacun des examens européens de qualification précédents par langue, y compris les frais de port									
10.2	25	7	80	20	30	75	500	16 000	180
Prüfungsaufgaben A und B nur aus einer der drei Fachrichtungen Papers A and B required for only one of the three technical specialisations Épreuves A et B pour l'une des trois spécialités techniques seulement									

3. Differenzbeträge zwischen den vor dem 3. Januar 1985 und den ab diesem Zeitpunkt geltenden Sätzen der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen:

3. Differences between the rates applicable prior to and those applicable with effect from 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications:

3. Différences entre le montant des taxes annuelles applicables aux demandes de brevet européen avant le 3 janvier 1985 et à compter de cette date:

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT								
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS
1 — für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	30	8	90	30	30	90	600	20 000	210
2 — für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour le 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	40	11	120	30	40	120	800	26 000	290
3 — für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	50	14	150	40	60	140	1 100	32 000	360
4 — für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	60	16	190	50	70	180	1 300	38 000	430
5 — für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour le 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	70	19	220	60	80	200	1 400	45 000	510
6 — für das 8. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 8th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 8e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	90	25	290	80	110	270	1 900	58 000	650

4. Vor dem 3. Januar 1985 geltende Sätze der Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen für das 3. bis 7. Jahr
Rates applicable prior to 3 January 1985 in respect of renewal fees for European patent applications for the 3rd to the 7th year
Montants en vigueur avant le 3 janvier 1985 des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen pour la 3ème à la 7ème année

	BETRAG / AMOUNT / MONTANT									
	DM	£	FF	sfr	hfl	skr	FB Belg./Lux.	Lit	öS	
1 — für das 3. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 3rd year, calculated from the date of filing of the application — pour la 3e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	430	119	1 350	360	500	1 280	8 800	277 000	3 110	
2 — für das 4. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 4th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 4e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	570	158	1 790	480	660	1 690	11 700	368 000	4 120	
3 — für das 5. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 5th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 5e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	720	199	2 260	610	830	2 140	14 700	465 000	5 200	
4 — für das 6. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 6th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 6e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	880	244	2 760	740	1 010	2 610	18 000	568 000	6 360	
5 — für das 7. Jahr, gerechnet vom Anmeldetag an — for the 7th year, calculated from the date of filing of the application — pour la 7e année calculée à compter du jour du dépôt de la demande	1 040	288	3 260	880	1 200	3 090	21 300	671 000	7 510	