



Amtsblatt des Europäischen Patentamts

29. April 1985
Jahrgang 8 / Heft 4
Seiten 95-124

Official Journal of the European Patent Office

29 April 1985
Year 8 / Number 4
Pages 95-124

Journal officiel de l'Office européen des brevets

29 avril 1985
8^e année / numéro 4
Pages 95-124

VERWALTUNGSRAT

Bericht über die 21. Tagung (außerordentliche Sitzung) des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (28. März 1985)

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation hat zu Ehren des ersten Präsidenten des Europäischen Patentamts, Herrn Johannes Bob van Benthems, der Ende April in den Ruhestand tritt, eine mit einem Festprogramm verbundene Sondertagung abgehalten, zu der als Gäste auch hochstehende Persönlichkeiten und ein Teil des Personals des EPA eingeladen worden waren.

Den Vorsitz führte Herr Otto Leberl, der im Namen des Verwaltungsrats den Beitrag Herrn van Benthems zum Aufbau des europäischen Patentsystems würdigte.

Als Vertreter des Gastlandes, in dem das EPA seinen Hauptsitz hat, ließ Herr Albrecht Krieger den langen Weg bis zur Gründung des Europäischen Patentamts Revue passieren. Der siebeneinhalbjährigen Präsidentschaft Herrn van Benthems seien mehr als 20 Jahre der Vorbereitungen vorausgegangen, in denen es eines überzeugten Einsatzes für den Aufbau des europäischen Systems bedurft habe, um die zahlreichen mit einer so weitgehenden internationalen Zusammenarbeit verbundenen Schwierigkeiten zu bewältigen. Er gab bekannt, daß das Gastland Herrn van Benthem in Anerkennung seiner Leistungen beim Aufbau des europäischen Patentsystems eine der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland, das Große Verdienstkreuz mit Stern, verleihen werde.

Herr Arpad Bogsch würdigte im Namen der WIPO den Beitrag Herrn van Benthems zur Gründung der WIPO und zum

ADMINISTRATIVE COUNCIL

Report on the 21st meeting (extraordinary session) of the Administrative Council of the European Patent Organisation (28 March 1985)

The Administrative Council of the European Patent Organisation held an extraordinary session in honour of the first President of the European Patent Office, Mr. Johannes Bob van Benthem who will be retiring from the Office at the end of April. The extraordinary session of the Council was held in the presence of distinguished guests and members of staff of the EPO, and was accompanied by a festive programme.

The session took place under the chairmanship of Mr. Otto Leberl who on behalf of the Administrative Council recounted the contribution of Mr. van Benthem to the creation of the European patent system.

Mr. Albrecht Krieger as Representative of the host country where the EPO has its headquarters recounted the long history leading to the setting up of the European Patent Office. Mr. van Benthem's seven and a half years as President were preceded by over twenty years of preparation requiring sincere commitment to the construction of a European system, which surmounted the many difficulties intrinsic in setting up such wide-ranging international cooperation. The host country, in recognition of Mr. van Benthem's contribution to the creation of the European patent system, was to award Mr. van Benthem with one of the highest orders of the Bundesrepublik Deutschland, the Große Verdienstkreuz mit Stern.

Mr. Arpad Bogsch on behalf of WIPO recounted Mr. van Benthem's contribution to the establishment of WIPO and

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compte rendu de la 21^{ème} session (session extraordinaire) du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets (28 mars 1985)

Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a tenu une session extraordinaire en l'honneur de M. Johannes Bob van Benthem, premier Président de l'Office européen des brevets, qui partira à la retraite à la fin du mois d'avril. Cette session, qui s'est déroulée en présence d'hôtes distingués et de membres du personnel de l'Office, s'accompagnait d'un programme de réjouissances.

Au nom du Conseil d'administration M. Otto Leberl, qui la présidait, rappela la part prise par M. van Benthem à la création du système du brevet européen.

M. Albrecht Krieger relata, en sa qualité de représentant du pays qui a accueilli le siège de l'OEB, la longue histoire qui a conduit à la création de l'Office européen des brevets. La présidence de M. van Benthem, qui s'est étendue sur sept années et demi, a été précédée de vingt années de travaux préparatoires ayant exigé beaucoup d'engagement dans la construction d'un système européen et la capacité de surmonter les nombreuses difficultés inhérentes à la mise en place d'une coopération internationale d'une telle ampleur. En gage de reconnaissance pour la contribution apportée par M. van Benthem à la création du système du brevet européen, la République fédérale d'Allemagne lui a décerné la croix de grand officier de l'ordre du mérite, une de ses plus hautes distinctions.

S'exprimant au nom de l'OMPI, M. Arpad Bogsch rappela comment M. van Benthem a contribué à l'institution de

Aufbau des im PCT verankerten internationalen Patentsystems. Er erinnerte an die Arbeit Herrn van Benthems auf der Diplomatischen Konferenz in Washington im Jahr 1970 und hob dessen Engagement für die technische Hilfe für Entwicklungsländer hervor, die er im Geist einer weltweiten Zusammenarbeit mit den Mitteln des Europäischen Patentamts gefördert habe.

In Namen der beim EPA zugelassenen Vertreter würdigte Herr Georges Bressand die Impulse, die Herr van Benthem mit seinem Wunsch nach einem engeren Kontakt zu den Berufsverbänden in den Vertragsstaaten und anderen Ländern zur Gründung des Instituts der zugelassenen Vertreter gegeben habe. Herr Bressand unterstrich Herrn van Benthems Beitrag zur Schaffung des Ständigen Beratenden Ausschusses beim EPA (SACEPO), der den Benutzern des europäischen Systems von Anfang an eine Mitsprache bei den die Tätigkeit des Amtes betreffenden Fragen ermöglicht habe. Das Bemühen um gute Beziehungen zu den berufsmäßigen Benutzern des europäischen Patentsystems habe wesentlich zu dem überwältigenden Erfolg des Europäischen Patentamts unter der Präsidentschaft Herrn van Benthems beigetragen.

In Namen des Amtes brachte Herr Norman Wallace, der für die Bereiche "Prüfung/Einspruch" zuständige Vizepräsident, seine Anerkennung für das starke persönliche Engagement Herrn van Benthems und sein praxisorientiertes Hinarbeiten auf die Schaffung des europäischen Patentsystems zum Ausdruck. Unter der siebeneinhalbjährigen Präsidentschaft Herrn van Benthems habe sich das EPA zu einer Patenterteilungsbehörde entwickelt, die großen Wert auf die Beziehungen zu den Anmeldern lege; dank seiner kooperativen Haltung gegenüber den Anmeldern sei das EPA zu einer wichtigen Größe in der internationalen Welt des Patentwesens und des Technologietransfers geworden.

Herr André Roussel erinnerte als Sprecher des Personals an die Schwierigkeiten, vor die sich Herr van Benthem als erster Präsident des EPA beim Aufbau eines neuen Amtes und bei der Durchführung eines neuen Übereinkommens gestellt sah. Er dankte Herrn van Benthem im Namen des Amtespersonals dafür, daß er sich für dieses eingesetzt habe, und übermittelte ihm die besten Wünsche für den Ruhestand.

In seiner Abschiedsrede vor dem Verwaltungsrat dankte Herr van Benthem den Regierungen dafür, daß sie eigenständige nationale Interessen zurückgestellt und dadurch den Aufbau des europäischen Patentsystems ermöglicht hätten. Er habe es als Privileg empfunden, an der Gestaltung dieses Systems mitwirken zu dürfen, das sich in den 39 Jahren seiner beruflichen Tätigkeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zusehends zu einem vollen Erfolg entwickelt habe.

his contribution to setting up the international system enshrined in the PCT. He recalled the work of Mr. van Benthem at the Washington Diplomatic Conference in 1970 and also recalled Mr. van Benthem's commitment to technical assistance to developing countries, employing the resources of the European Patent Office in a spirit of worldwide cooperation.

On behalf of the Professional Representatives before the EPO M. Georges Bressand spoke of the encouragement given to the creation of the Institute of Professional Representatives by Mr. van Benthem and his wish for close links with professional bodies throughout the Contracting States and abroad. M. Bressand stressed Mr. van Benthem's contribution to the creation of the Standing Advisory Committee before the EPO (SACEPO) which had from the very beginning allowed users of the European system a voice in the running of the Office. The wish for good links to professional users of the European system had contributed greatly to the overwhelming success of the European Patent Office under the presidency of Mr. van Benthem.

On behalf of the Office Mr. Norman Wallace, Vice-President in charge of "examination/opposition" praised the deep personal commitment of Mr. van Benthem and his practical approach towards the creation of the European system. The seven and a half years' of Mr. van Benthem's presidency had established the EPO as a patent granting authority which laid great worth on its links with applicants, and its attitude of cooperation with applicants had firmly established the EPO as a major factor in the international world of patents and technology transfer.

M. André Roussel on behalf of the personnel recounted the problems faced by Mr. van Benthem as first President of the EPO in developing a new Office and implementing a new Convention. M. Roussel expressed on behalf of the EPO staff its thanks to Mr. van Benthem for his commitment to the personnel and expressed its best wishes to Mr. van Benthem on his retirement.

In his final speech before the Administrative Council Mr. van Benthem expressed his gratitude to the Governments who had, by renouncing narrow national interests, allowed the European patent system to be set up. Mr. van Benthem considered it to have been a privilege to have been able to build and construct the system which he had seen grow to full success during his thirty nine years' professional activity in the field of industrial property law.

l'OMPI et du système international inscrit dans le PCT. Il mentionna également la participation de M. van Benthem à la Conférence diplomatique de Washington en 1970 et les efforts qu'il a déployés en faveur de l'assistance technique aux pays en voie de développement en mettant les ressources de l'Office européen des brevets au service de la coopération mondiale.

M. Georges Bressand, qui prit la parole au nom des mandataires agréés près l'OEB, souligna les encouragements que M. van Benthem avait prodigués à la création de l'Institut des mandataires agréés, et son désir d'entretenir des liens étroits avec les milieux intéressés dans les Etats contractants et dans le monde. M. van Benthem a pris une large part à la création du SACEPO, organe qui a donné d'entrée de jeu aux utilisateurs du système européen voix au chapitre dans la gestion de l'Office. Le désir d'ouverture manifesté en l'occurrence par M. van Benthem a grandement contribué au succès triomphal de l'Office européen des brevets sous sa présidence.

Parlant au nom de l'Office, M. Norman Wallace, Vice-président chargé de la direction "Examen/Opposition" loua l'engagement dont a fait preuve M. van Benthem et sa manière réaliste d'aborder la création du système européen. Au cours de la présidence de M. van Benthem, l'OEB s'est révélé au public comme une administration de brevets désireuse de coopérer avec les demandeurs et cette attitude lui a valu d'établir fermement sa réputation dans le monde international des brevets et des transferts de technologie.

Prenant la parole au nom du personnel, M. Roussel a évoqué les problèmes que M. van Benthem a rencontrés, en sa qualité de premier Président de l'OEB, dans la mise en place de cet organisme et dans l'application d'une convention entièrement nouvelle. M. Roussel a ensuite exprimé les remerciements du personnel à M. van Benthem pour les efforts qu'il a déployés en sa faveur, et il lui a présenté ses vœux pour une heureuse retraite.

Dans son discours d'adieu au Conseil d'administration M. van Benthem exprima sa reconnaissance aux gouvernements qui ont su renoncer aux intérêts nationaux égoïstes, permettant ainsi la naissance du système du brevet européen. Enfin, M. van Benthem s'est félicité d'avoir eu le privilège de contribuer à bâtir le système qu'il a vu évoluer puis atteindre son plein développement, au cours de trente neuf années d'activité professionnelle dans le domaine du droit de la propriété industrielle.

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
25. September 1984
J 06/83***

Zusammensetzung der Kammer:

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

Anmelderin: Caterpillar Tractor Co.

**Stichwort: "Erstattung der
Prüfungsgebühr(PCT) I/CATERPILLAR"**

**EPÜ Artikel 17, 18 (1), 92, 94 (1) (2), 157
Gebührenordnung Artikel 10
PCT Artikel 23, 40**

**"Rückzahlung der Prüfungsgebühr" —
"Zurücknahme der Anmeldung"**

Leitsatz

Wird eine internationale Anmeldung, die nach Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung gilt, zurückgenommen, bevor mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts begonnen werden kann, so verhindert dies die Prüfung der Anmeldung. Ist die Prüfungsgebühr bereits entrichtet worden so ist sie unter diesen Umständen zurückzuzahlen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin reichte am 13. August 1979 eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über eine internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in den Vereinigten Staaten ein. Es wurde keine vor dem Anmeldetag liegende Priorität in Anspruch genommen. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt nach dem PCT, da mehrere Vertragsstaaten des EPÜ mit der Angabe bestimmt worden waren, daß für diese Staaten um ein europäisches Patent nachgesucht wird. Die Anmeldung galt somit als europäische Patentanmeldung (Art. 150 (3) EPÜ) und erhielt die Nummer 79 901 397.4.

II. Die Beschwerdeführerin reichte am 8. Januar 1981 einen Antrag auf Prüfung der europäischen Patentanmeldung ein. Die Prüfungsgebühr wurde am 23. Januar 1981 entrichtet. Der internationale Recherchenbericht wurde am 19. Februar 1981 veröffentlicht.

III. Mit Schreiben vom 1. Juni 1981, das am 3. Juni 1981 einging, beantragte die Beschwerdeführerin die Zurücknahme der europäischen Patentanmeldung und die Rückzahlung der Recherchegebühr für den ergänzenden europäischen Recherchenbericht und der Prüfungsgebühr. Da das EPA mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts noch nicht begonnen hatte, wurde die Recherchegebühr gemäß Artikel 10 (4) der Gebührenordnung ordnungsgemäß zurückgezahlt. Die Prü-

* Übersetzung.

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
25 September 1984
J 06/83***

Composition of the Board:

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

Applicant: Caterpillar Tractor Co.

**Headword: "Refund of Examination Fee
(PCT) I/CATERPILLAR"**

**EPC Articles 17, 18 (1), 92, 94 (1) (2), 157
Rules relating to Fees Article 10
PCT Articles 23, 40**

**"Reimbursement of the examination
fee" — "withdrawal of application"**

Headnote

If an international application which is deemed to be a European patent application in accordance with Article 150(3) EPC is withdrawn before the drawing up of the supplementary European search report can be begun, examination of the application is precluded. In such circumstances, if the examination fee has already been paid, it must be refunded.

Summary of Facts and Submissions

I. On 13 August 1979, the appellant filed an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in the United States of America. No claim was made to a priority date earlier than the date of the application. The European Patent Office was the designated office for the purposes of the PCT, as several EPC Contracting States were designated, it being indicated that it was desired to obtain a European patent for those States. The application thus being deemed to be a European patent application (Article 150 (3) EPC) was accorded the number 79901397.4.

II. The appellant filed a request for examination of the European patent application on 8 January 1981. The examination fee was paid on 23 January 1981. The international search report was published on 19 February 1981.

III. By letter dated 1 June 1981, received on 3 June 1981, the appellant requested withdrawal of the European patent application, the refund of the search fee in respect of the supplementary European search report and the refund of the examination fee. As the EPO had not begun to draw up the supplementary European search report, the search fee was duly refunded in accordance with Article 10 (4), Rules relating to Fees. The EPO did not refund the examination fee and after correspondence between the

* Official text.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
25 septembre 1984
J 06/83***

Composition de la Chambre:

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

Demanderesse: Caterpillar Tractor Co.

**Référence: "Remboursement de la taxe
d'examen (PCT) I/CATERPILLAR"**

**Articles 17, 18 (1), 92, 94 (1) et (2), 157 de
la CBE;
article 10 du règlement relatif aux taxes;
articles 23 et 40 du PCT**

**"Remboursement de la taxe d'examen"
— "retrait de la demande"**

Sommaire

L'examen d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen conformément à l'article 150 (3) de la CBE est exclu lorsque cette demande est retirée avant que ne puisse commencer l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, et il y a lieu dès lors de rembourser la taxe d'examen si elle a été acquittée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 13 août 1979, la requérante a déposé aux Etats-Unis d'Amérique une demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Elle n'a pas revendiqué de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande. Plusieurs Etats contractants de la CBE ayant été désignés dans la demande et la requérante ayant indiqué qu'elle désirait obtenir un brevet européen pour ces Etats, l'Office européen des brevets a agi en tant qu'office désigné aux fins du PCT. La demande ainsi réputée être une demande de brevet européen (article 150 (3) de la CBE), a reçu le numéro 79901397.4.

II. La requérante a présenté le 8 janvier 1981 une requête en examen de la demande de brevet européen. La taxe d'examen a été acquittée le 23 janvier 1981 et le rapport de recherche internationale publié le 19 février 1981.

III. Par lettre datée du 1^{er} juin 1981 et parvenue le 3 juin, la requérante a déclaré retirer la demande de brevet européen. Elle a sollicité le remboursement de la taxe de recherche afférente au rapport complémentaire de recherche européenne et le remboursement de la taxe d'examen. L'OEB n'ayant alors pas encore commencé à établir le rapport complémentaire de recherche européenne, la taxe de recherche a dûment été remboursée conformément à l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes. Par

* Traduction.

funksgebühr wurde vom EPA nicht zurückgezahlt; nach einem Briefwechsel zwischen dem Vertreter der Beschwerdeführerin und dem EPA und Befassung der Rechtsabteilung des EPA mit der Angelegenheit erging am 18. April 1983 die angefochtene Entscheidung, mit der die Rückzahlung der Prüfungsgebühr abgelehnt wurde.

IV. In der Entscheidung wurde folgende Auffassung vertreten:

1. Entsprechend Artikel 22 (1) PCT habe die regionale Phase der Bearbeitung der Anmeldung mit Ablauf des 20. Monats nach dem Prioritätsdatum, d. h. am 14. April 1981, begonnen.

2. Der Prüfungsantrag und die Entrichtung der Prüfungsgebühr seien aufgrund des Artikels 150 (3) EPÜ und des Artikels 11 (3) und (4) PCT sofort wirksam geworden.

3. Die Gebühren nach dem EPÜ würden in der Regel nur dann zurückgezahlt, wenn dies ausdrücklich vorgesehen sei.

4. Nach der Praxis des EPA (vgl. Rechtsauskunft Nr. 1/79, ABI. EPA 1979, 61) werde die Prüfungsgebühr zurückgezahlt, wenn die Bearbeitung einer europäischen Patentanmeldung eingestellt werde, bevor die Zuständigkeit für die Durchführung des Verfahrens von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen sei. Diese Praxis könne jedoch nicht auf internationale Anmeldungen angewandt werden, weil das EPA gemäß den Artikeln 23 (1) und 40 (1) PCT die internationale Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase weder bearbeiten noch prüfen dürfe. Die Prüfungsabteilung sei in jedem Falle von der Stellung des Prüfungsantrags an für eine internationale Anmeldung zuständig, auch wenn sie die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase weder bearbeiten noch prüfen dürfe.

5. Daraus folge, daß eine während der internationalen Phase entrichtete Prüfungsgebühr nur zurückgezahlt werden könne, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase zurückgenommen werde. Dies sei bei der vorliegenden Anmeldung nicht der Fall.

V. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung am 17. Juni 1983 fernschriftlich Beschwerde ein; das Fernschreiben wurde am 20. Juni 1983 ordnungsgemäß brieflich bestätigt. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet. In der Beschwerdeschrift beantragte die Beschwerdeführerin die volle Rückzahlung der Prüfungsgebühr sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Ferner beantragte sie, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

VI. In der am 17. August 1983 eingereichten Beschwerdebegründung brachte die Beschwerdeführerin folgendes vor:

1. Der ergänzende europäische Recherchenbericht sei der für die Prüfung letz-

appellant's representative and the EPO and reference of the matter to the EPO's Legal Division, the refusal to refund the examination fee was made the subject of the decision under appeal, dated 18 April 1983.

IV. In the decision it was held that:

(1) In accordance with Article 22 (1) PCT, the regional phase of processing the application had commenced on 14 April 1981, i.e. at the expiration of 20 months from the priority date.

(2) The request for examination and payment of the examination fee had had immediate effect, by virtue of the provisions of Article 150 (3) EPC and Articles 11 (3) and 11 (4) PCT.

(3) Fees due under the EPC are as a general rule refunded only if there is express provision for such a refund.

(4) Under a practice of the EPO (cf. Legal Advice No. 1/79 Official Journal EPO, 1979, p. 61) a refund of the examination fee will occur if processing of a European patent application is terminated before responsibility for it is transferred from the Receiving Section to the Examining Division. However, this practice could not be applied to an international application because, under Articles 23 (1) and 40 (1) PCT, the EPO may neither process nor examine the international application before the start of the regional phase. The Examining Division always assumes responsibility for an international application from the moment when the request for examination is filed, even though it cannot process or examine the application before the start of the regional phase.

(5) It follows that an examination fee paid during the international phase can only be refunded if the application is withdrawn before the start of the regional phase. This was not the case with the present application.

V. By telex, on 17 June 1983, duly confirmed by letter dated 20 June 1983, the appellant gave notice of appeal against the decision. The appeal fee was duly paid. In the notice of appeal, the appellant requested full refund of the examination fee and reimbursement of the appeal fee. Reference of the case to the Enlarged Board of Appeal was also requested.

VI. In the Statement of Grounds of the Appeal, filed on 17 August 1983, the appellant contended that:

(1) The supplementary European search report is the definitive search report for

contre, l'OEB n'a pas remboursé la taxe d'examen. Après un échange de correspondance entre le mandataire de la requérante et l'OEB et après que la Division juridique de l'OEB eut été consultée, la demande de remboursement de la taxe d'examen a été rejetée par décision de la Section de dépôt en date du 18 avril 1983. Cette décision fait l'objet du présent recours.

IV. La décision entreprise a été motivée comme suit:

1) conformément à l'article 22.1) du PCT, la phase régionale de traitement de la demande a commencée le 14 avril 1981, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de vingt mois à compter de la date de priorité;

2) la requête en examen et le paiement de la taxe correspondante ont produit un effet immédiat, en vertu des dispositions de l'article 150 (3) de la CBE et des articles 11.3) et 11.4) du PCT;

3) les taxes perçues au titre de la CBE sont en règle générale remboursées uniquement si un tel remboursement est expressément prévu par les textes;

4) conformément à la pratique de l'OEB (cf. renseignement juridique n° 1/79, Journal officiel de l'OEB n° 2/1979, p. 61), la taxe d'examen est remboursée lorsque la demande de brevet européenne est réputée retirée avant que la compétence relative à la procédure de délivrance ne passe de la Section de dépôt à la Division d'examen. Cette pratique n'est toutefois pas applicable à une demande internationale du fait qu'en vertu des articles 23.1) et 40.1) du PCT, l'OEB ne peut ni traiter ni examiner la demande internationale avant l'ouverture de la phase régionale. La Division d'examen prend automatiquement en charge la demande internationale dès que la requête en examen a été formulée, même si elle ne peut traiter ou examiner la demande avant le début de la phase régionale;

5) il s'ensuit qu'il n'y a lieu de rembourser une taxe d'examen acquittée au cours de la phase internationale que si la demande a été retirée avant l'ouverture de la phase régionale, ce qui ne s'est pas produit en l'espèce.

V. Par télex du 17 juin 1983, dûment confirmé par lettre en date du 20 juin 1983, la requérante s'est pourvue contre cette décision. La taxe correspondante a dûment été acquittée. Dans l'acte de recours, la requérante a demandé le remboursement intégral de la taxe d'examen et le remboursement de la taxe de recours. Elle a également demandé que l'affaire soit portée devant la Grande Chambre de recours.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 17 août 1983, la requérante a allégué que:

1) le rapport complémentaire de recherche européenne constitue bien le

lich maßgebliche Recherchenbericht.

2. Es sei nicht nur bequemer, die Prüfungsgebühr vorzeitig zu entrichten, sondern häufig auch unmöglich, mit der Zahlung der Gebühr bis zur Vorlage des ergänzenden Recherchenberichts zu warten.

3. Die Anmelderin habe zu keinem hier relevanten Zeitpunkt wissen können, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung unmittelbar mit dem Wirksamwerden des Prüfungsantrags auf die Prüfungsabteilung übergehe, da die entsprechende Änderung der Prüfungsrichtlinien erst im Oktober 1981 veröffentlicht worden sei. Außerdem sei der Bescheid in der Sache tatsächlich von der Eingangsstelle und der Recherchenabteilung ergangen.

4. Es sei absurd und unlogisch, wenn zwar die ergänzende Recherchegebühr, nicht aber die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werde, da die Prüfung erst nach der Recherche kommen könne.

Die Beschwerdeführerin beantragte nochmals, die Sache der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

VII. Mit Bescheid vom 17. Juli 1984 gab die Juristische Beschwerdekammer zu verstehen, daß im vorliegenden Fall eine positive Entscheidung denkbar sei; wenn es nämlich möglich sei, die ergänzende europäische Recherchegebühr zurückzuzahlen, weil das EPA noch nicht mit der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts begonnen habe, dann könne auch die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden. Da jedoch vor der Kammer noch andere Fälle anhängig seien, in denen es um die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nach Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts gehe, und das Vorbringen in diesen Fällen die Beurteilung des vorliegenden Falles beeinflussen könne, wolle die Kammer im vorliegenden Fall keine sofortige Entscheidung treffen, es sei denn, dies werde von der Beschwerdeführerin gewünscht. Der Vertreter der Beschwerdeführerin bat mit Schreiben vom 1. August 1984 um eine sofortige Entscheidung.

Entscheidungsgründe

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

2. Der Kammer ist bekannt, daß die Frage der Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Zurücknahme einer internationalen Anmeldung nach Erhalt des ergänzenden europäischen Recherchenberichts rechtliche Schwierigkeiten aufwirft; diese Frage ist Gegenstand anderer vor der Juristischen Beschwerdekammer anhängiger Beschwerden und daher hier nicht zu prüfen.

3. Der vorliegende Fall kann entschieden werden, ohne daß den anderen Fällen vorgegriffen wird, da hier ein anderer Punkt entscheidend ist.

* Übersetzung.

the purposes of examination;

(2) Not only is it convenient to pay the examination fee earlier than necessary but it is also frequently impracticable to wait until the supplementary search report is received before paying the fee;

(3) The applicant could not have known at any material time that the Examining Division assumed responsibility for the application immediately the request for examination became effective since the matter was the subject of an amendment to the Guidelines for Examination not published until October 1981. Furthermore, in fact, action had been taken in the case by the Receiving Section and the Search Division;

(4) It was absurd and illogical to refund the supplementary search fee and not the examination fee, since examination must follow search.

The appellant repeated the request that the matter be referred to the Enlarged Board of Appeal.

VII. By a communication dated 17 July 1984, the Legal Board of Appeal indicated that it was able to envisage giving a positive decision in the present case, on the basis that where the fee for the supplementary European search can be refunded because the EPO has not begun to draw up the supplementary European search report, the examination fee can also be refunded. However, as there were other cases pending before the Board in which the question arose of refunding examination fees after the supplementary European search report had been drawn up and the arguments in those cases might conceivably affect the Board's view of the present case, the Board would not decide the present case immediately unless the appellant asked for that. By letter dated 1 August 1984, the appellant's representative asked for an immediate decision.

Reasons for the Decision

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

2. The question of the refund of the examination fee in the case of withdrawal of an international application after receipt of the supplementary European search report is one which is recognised as giving rise to legal difficulty and, as it is the subject of other appeals pending before the Legal Board of Appeal, it is not a question which will be examined in the present decision.

3. It is possible to decide the present case without prejudging the issues which arise in those other cases, since it turns on a different point.

* Official text.

rapport de recherche définitif aux fins de l'examen;

2) il serait expédient de payer la taxe d'examen plus tôt que nécessaire, et de plus fréquemment impossible d'attendre d'avoir reçu le rapport complémentaire de recherche pour payer la taxe;

3) la requérante n'aurait pas eu la possibilité matérielle de savoir que la Division d'examen prenait en charge le traitement de la demande dès que la requête en examen produisait effet, cette question ayant fait l'objet d'une modification des Directives relatives à l'examen qui a été publiée en octobre 1981 seulement. De surcroît, le dossier a été en fait traité par la Section de dépôt et par la Division de la recherche;

4) l'examen faisant nécessairement suite à la recherche, il serait absurde et illogique de rembourser la taxe de recherche complémentaire, à l'exclusion de la taxe d'examen.

La requérante a réitéré sa demande tendant à la saisine de la Grande Chambre de recours.

VII. Dans une communication datée du 17 juillet 1984, la Chambre a fait savoir qu'elle pouvait envisager de rendre en l'occurrence une décision favorable à la requérante, par le motif que si la taxe de recherche européenne complémentaire est remboursable dès lors que l'OEB n'a pas commencé à établir le rapport correspondant, la taxe d'examen doit l'être également. Toutefois, d'autres affaires étaient pendantes devant la Chambre, qui concernaient le remboursement de la taxe d'examen après qu'eut été établi le rapport complémentaire de recherche européenne. Il n'était pas inconcevable que les arguments développés à l'occasion de ces procédures eussent une incidence sur l'opinion de la Chambre en la présente espèce. La Chambre sursoierait donc à statuer, sauf demande expresse de la requérante. Par lettre du 1^{er} août 1984, le mandataire de la requérante sollicitait une décision immédiate.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable comme introduit dans les conditions, formes et délais prescrits aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE.

2. La question du remboursement de la taxe d'examen en cas de retrait d'une demande internationale après réception du rapport complémentaire de recherche européenne soulève de notoires difficultés au plan juridique. Elle fait l'objet d'autres recours pendants devant la Chambre et ne sera pas examinée ici.

3. Il est par contre possible de statuer en la présente espèce sans préjuger des autres cas litigieux, puisqu'elle porte sur un point différent.

* Traduction.

4. Es liegt eine grundsätzliche Unlogik darin, daß es nach der Zurücknahme einer internationalen Anmeldung zwar zulässig ist, die Gebühr für eine ergänzende europäische Recherche gemäß Artikel 10 (4) Gebührenordnung zurückzuzahlen, es aber rechtswidrig sein soll, die Gebühr für eine Sachprüfung, die nie stattfinden kann, zurückzuzahlen.

5. Nun gibt es bei der Auslegung von Verträgen den festen Grundsatz, daß Auslegungen, die zu einem angesichts des Zieles und Zweckes des betreffenden Vertrages offenkundig unsinnigen oder unangemessenen Ergebnis führen, nach Möglichkeit zu vermeiden sind. Artikel 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (vgl. ABI. EPA 1984, 196) läßt — zweifellos aus diesem Grunde — ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere vorbereitende Schriftstücke, zu, um offenkundige Sinnwidrigkeiten und offenkundig unvernünftige Ergebnisse zu vermeiden.

6. Die Kammer hält es deshalb für erforderlich zu prüfen, ob sich im EPÜ, in der Ausführungsordnung oder in der Gebührenordnung eine Grundlage dafür findet, die Rückzahlung der Prüfungsgebühr im vorliegenden Fall abzulehnen. Die Bestimmung, daß ein Prüfungsantrag nicht zurückgenommen werden kann (Art. 94 (2) EPU), bedeutet sicherlich nicht, daß bei Zurücknahme einer Anmeldung die Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt werden kann; die Rechtsauskunft Nr. 1/79 (s. oben Nr. IV (4)) hätte anders ausfallen müssen, wenn dem so wäre. Es gibt im EPÜ, in der Ausführungsordnung und in der Gebührenordnung keine Bestimmung, aus der auch nur andeutungsweise hervorginge, daß eine Prüfungsgebühr nicht zurückgezahlt werden darf, wenn die Prüfung nicht stattfinden kann.

7. Die angefochtene Entscheidung will darauf hinaus, daß eine während der internationalen Phase einer internationalen Anmeldung gezahlte Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden kann, wenn die Anmeldung während dieser Phase zurückgenommen wird, weil das EPA durch die Artikel 23 und 40 PCT ausdrücklich daran gehindert wird, die Anmeldung während dieser Phase zu prüfen.

8. Im vorliegenden Fall erhebt sich die Frage, ob das EPA durch Artikel 94(1) EPU nicht auch nach Beginn der regionalen Phase an der Prüfung der Anmeldung gehindert wird, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (2) a) EPÜ nicht erstellt werden kann, weil die Anmeldung zurückgenommen worden ist. Wenn dem so ist, dann muß man analog zu den Überlegungen im vorhergehenden Absatz zu der Schlußfolgerung kommen, daß die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen ist.

9. Ein *ergänzender* europäischer Recherchenbericht ist eindeutig ein "europäischer Recherchenbericht" im Sinne

4. There is an inherent illogicality in a situation in which, as a result of withdrawal of an international application, it is lawful to refund the fee for a supplementary European search, in accordance with Article 10 (4) Rules relating to Fees, but allegedly not lawful to refund the fee for a substantive examination which can never take place.

5. Now it is a well-established principle of interpretation of treaties that one should, if possible, avoid an interpretation which leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable in the light of the objects and purposes of the treaty in question. It is undoubtedly for this reason that Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (cf. Official Journal EPO 1984, at p. 196) permits recourse to supplementary means of interpretation, including preliminary documents, to avoid manifest absurdity or unreasonableness.

6. The Board therefore considers it necessary to examine whether there is any justification in any provision of the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees for refusing to refund the examination fee in the circumstances of the present case. The provision that a request for examination cannot be withdrawn (Article 94 (2) EPC) clearly does not have the effect that if an application is withdrawn the examination fee paid cannot be repaid: Legal Advice No. 1/79 (*ubi supra*: para IV (4)) could not have been given, if that were so. There is no other provision of the EPC, the Implementing Regulations or the Rules relating to Fees which even implies that an examination fee cannot be refunded if the examination cannot take place.

7. What is suggested in the decision under appeal is that an examination fee paid during the international phase of an international application can be repaid if the application is withdrawn during that phase, because the EPO is precluded from examining the application during that phase by the express provisions of Articles 23 and 40 PCT.

8. The question which arises in the present case is whether the EPO is not also precluded from examining an application under Article 94 (1) EPC when the regional phase has begun, if no supplementary European search report can be drawn up in accordance with Article 157 (2) (a) EPC, because the application has been withdrawn? If it is, then by parity of reasoning with the considerations mentioned in the previous paragraph, the examination fee must be repayable.

9. A *supplementary* European search report is clearly a "European search report" within the meaning of the EPC.

4. L'illlogisme de la situation apparaît clairement: il est licite, conformément à l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes, de rembourser la taxe de recherche européenne complémentaire à la suite du retrait d'une demande internationale, mais prétendument illicite de rembourser la taxe afférente à un examen quant au fond qui ne pourra jamais avoir lieu.

5. Or, un principe bien établi de l'interprétation des traités veut que l'on évite, dans la mesure du possible, de donner au texte une interprétation qui conduise à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable à la lumière de l'objet ou du but du traité considéré. Il ne fait aucun doute que l'article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (cf. Journal officiel de l'OEB n° 4/1984, p. 196), qui permet de recourir à des moyens complémentaires d'interprétation, y compris aux travaux préparatoires, vise précisément à éviter un tel résultat.

6. La Chambre estime par conséquent nécessaire d'examiner si la CBE, son règlement d'exécution ou le règlement relatif aux taxes contiennent quelque disposition susceptible de justifier le refus de rembourser la taxe d'examen dans les circonstances de la présente espèce. La disposition selon laquelle une requête en examen ne peut être retirée (article 94 (2) de la CBE) n'a incontestablement pas pour effet qu'une taxe d'examen déjà acquittée ne puisse être remboursée dans le cas où la demande est retirée; il n'y aurait pas eu de renseignement juridique n° 1/79 (cf. supra point IV 4)) si tel avait été le cas. La CBE, son règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes ne contiennent pas d'autres dispositions stipulant, même implicitement, que la taxe d'examen n'est pas remboursable lorsque l'examen ne peut avoir lieu.

7. La décision entreprise laisse entendre qu'une taxe d'examen payée pendant la phase internationale d'une demande internationale peut être remboursée si la demande est retirée au cours de cette phase, pour la raison que les dispositions expresses des articles 23 et 40 du PCT n'autorisent pas l'OEB à effectuer l'examen de la demande pendant cette phase.

8. La question se pose en l'espèce de savoir s'il n'est pas également interdit à l'OEB d'examiner une demande conformément à l'article 94 (1) de la CBE lorsque la phase régionale a déjà commencé, mais que le rapport complémentaire de recherche européenne ne peut être établi conformément à l'article 157 (2) a) de la CBE, pour cause de retrait de la demande. Dans l'affirmative, la taxe d'examen devrait être remboursable, par analogie avec le raisonnement exposé dans le paragraphe précédent.

9. Un rapport *complémentaire* de recherche européenne constitue sans aucun doute un "rapport de recherche

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

des EPÜ. (Wäre dem nicht so, so hätte dies unter anderem zur Folge, daß die Gebühr für eine solche Recherche nicht nach Artikel 10 (4) der Gebührenordnung rechtmäßig zurückgezahlt werden könnte.) Im Übereinkommen und in der Ausführungsordnung finden sich keine speziellen Vorschriften über den ergänzenden Recherchenbericht. Daraus folgt, daß die Artikel 17 und 92 EPÜ auch für die Erstellung eines ergänzenden europäischen Recherchenberichts gelten, d. h., daß nur die Recherchenabteilung, und nicht die Prüfungsabteilung, für die Erstellung und Absendung des Recherchenberichts an den Anmelder zuständig ist. Die Überlegung, daß vielleicht die Prüfungsabteilung von diesem Zeitpunkt an gemäß Artikel 18 (1) EPÜ für die Prüfung der Anmeldung zuständig sei, kann nicht zur Folge haben, daß die Prüfungsabteilung zur Inangriffnahme der Prüfung ermächtigt wird, wenn der — zwingend vorgeschriebene (Art. 157 (2) a) EPÜ) — ergänzende europäische Recherchenbericht überhaupt nicht erstellt wird. Daraus folgt, daß bei Zurücknahme der Anmeldung vor Beginn der Erstellung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts eine Prüfung der Anmeldung ausgeschlossen ist. Unter diesen Umständen kann die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden. Mit einer solchen Argumentation läßt sich die unter Nummer 4 erwähnte Sinnwidrigkeit vermeiden.

10. In der angefochtenen Entscheidung werden die wesentlichen Umstände des vorliegenden Falles nicht berücksichtigt, und es wird die irrije Auffassung vertreten, daß eine während der internationalen Phase entrichtete Prüfungsgebühr "nur" zurückgezahlt werden darf, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase zurückgenommen wird. Die Entscheidung ist demnach aufzuheben.

11. Da die im vorliegenden Fall aufgetretenen Rechtsfragen anhand der einschlägigen Bestimmungen des PCT, des EPÜ und der Gebührenordnung eindeutig geklärt werden können, sieht die Juristische Beschwerdekammer keine Veranlassung, solche Fragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

12. Da kein Anhaltspunkt für einen wesentlichen Verfahrensmangel vorliegt, besteht kein Grund dafür, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 vom 18. April 1983 wird aufgehoben.
2. Die für die europäische Patentanmeldung Nr. 79 901 397.4 entrichtete Prüfungsgebühr wird der Beschwerdeführerin in voller Höhe zurückgezahlt.
3. Der Antrag, Rechtsfragen der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird abgelehnt.

* Übersetzung.

(If this were not so, one consequence would be that the fee paid for such a search could not lawfully be refunded in accordance with Article 10 (4) Rules relating to Fees). No special provisions of the Convention or the Implementing Regulations apply to a supplementary report. It follows that Articles 17 and 92 EPC apply to the drawing up of a supplementary European search report: i.e. that the Search Division alone, not the Examining Division, is responsible for drawing it up and sending it to the applicant. The consideration that at that point in time the Examining Division may be responsible for any examination of the application, in accordance with Article 18 (1) EPC, cannot have the effect of authorising the Examining Division to commence examination, if a supplementary European search report — which is obligatory (Article 157 (2) (a) EPC) — is never going to be made. It follows that if the application is withdrawn before the drawing up of the supplementary European search report can be begun, examination of the application is precluded. In these circumstances, the examination fee is repayable. Reasoning in this way avoids the illogicality referred to in paragraph 4 above.

10. The decision under appeal failed to consider the relevant circumstances of the present case and erred in holding that an examination fee paid during the international phase can "only" be refunded if the application is withdrawn before the start of the regional phase. Accordingly, the decision must be set aside.

11. Since the questions of law arising in this case can be answered clearly by reference to the applicable provisions of the PCT, the EPC and the Rules relating to Fees, the Legal Board of Appeal finds no reason to refer any question to the Enlarged Board of Appeal.

12. Since no substantial procedural violation appears to have taken place, there is no ground for ordering reimbursement of the appeal fee.

ORDER

For these reasons, it is decided that:

1. The decision of the Formalities Section of Directorate-General 2 dated 18 April 1983 is set aside.
2. The examination fee paid in respect of European patent application No. 79901397.4 shall be refunded in full to the appellant.
3. The request that a question or questions of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.
4. The request for reimbursement of the appeal fee is refused.

* Official text.

europäischer" au sens de la CBE. (S'il en allait différemment, la taxe payée au titre d'une telle recherche ne pourrait pas être remboursée en application de l'article 10 (4) du règlement relatif aux taxes.) La Convention et son règlement d'exécution ne contiennent aucune disposition particulière touchant au rapport complémentaire. Les articles 17 et 92 de la CBE s'appliquent donc également à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, il incombe à la seule Division de la recherche, et non à la Division d'examen, d'établir et d'envoyer ce rapport au demandeur. Le fait qu'à ce moment la Division d'examen devienne compétente pour procéder à l'examen de la demande conformément à l'article 18 (1) de la CBE ne saurait avoir pour effet d'autoriser la Division d'examen à commencer un tel examen, dès lors qu'il ne sera jamais établi de rapport complémentaire de recherche européenne — rapport obligatoire en vertu de l'article 157 (2) a) de la CBE — Par conséquent, si la demande est retirée avant que ne puisse commencer l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, l'examen de la demande n'est pas envisageable et il convient de rembourser la taxe d'examen. Ce mode de raisonnement évite de tomber dans l'illogisme souligné au paragraphe 4.

10. La décision entreprise n'a pas tenu compte des circonstances particulières à la présente espèce et estimé à tort qu'une taxe d'examen payée au cours de la phase internationale peut être remboursée "uniquement" si la demande est retirée avant l'ouverture de la phase régionale. Cette décision doit par conséquent être annulée.

11. Les points de droit soulevés en l'occurrence pouvant être résolus sans ambiguïté sur le fondement des dispositions pertinentes du PCT, de la CBE et du règlement relatif aux taxes, la Chambre ne juge pas opportun de saisir la Grande Chambre de recours.

12. Aucun vice substantiel de procédure n'ayant été constaté, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la Section des formalités de la Direction générale 2 en date du 18 avril 1983 est annulée.
2. Il y a lieu de rembourser intégralement à la requérante la taxe d'examen acquittée pour la demande de brevet européen n° 79901397.4.
3. La requête tendant à soumettre une ou plusieurs questions de droit à la Grande Chambre de recours est rejetée.
4. La requête en remboursement de la taxe de recours est également rejetée.

* Traduction.

**Entscheidung der Juristischen
Beschwerdekammer vom
13. Februar 1985
J 08/83***

Zusammensetzung der Kammer:

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

**Anmelderin: Western Electric Company
Incorporated**

**Stichwort: "Rückzahlung der
Prüfungsgebühr (PCT) II/WESTERN
ELECTRIC"**

**EPÜ Artikel 16, 18 (1), 92, 96, 150, 157;
Regel 51 (1)
Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern Artikel 9 (2)
PCT Artikel 18, 19**

**"Aufforderung des EPA" —
"Rückzahlung der Prüfungsgebühr"**

Leitsätze

I. Muß für eine internationale Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gilt, ein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ.

II. Da bei einer solchen internationalen Anmeldung die Zuständigkeit für die Prüfung der Anmeldung erst dann auf die Prüfungsabteilung übergeht, wenn der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt hat, daß er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält, kann die Prüfungsgebühr an den Anmelder zurückgezahlt werden, wenn dieser auf die Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ hin seine Anmeldung zurücknimmt oder verfallen läßt.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 28. Juli 1980 reichte die Beschwerdeführerin in den Vereinigten Staaten von Amerika eine internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ein und nahm dabei die Priorität einer nationalen US-Patentanmeldung vom 30. August 1979 in Anspruch. Das Europäische Patentamt war Bestimmungsamt für die Zwecke des PCT, da in der Anmeldung drei Vertragsstaaten des EPÜ mit der Angabe bestimmt worden waren, daß um ein europäisches Patent für diese Staaten nachgesucht wird. Die Anmeldung erhielt die europäische Anmeldenummer 80 901 737.9.

II. Der internationale Recherchenbericht wurde der Beschwerdeführerin am 30. Oktober 1980 von der Internationalen PCT-Recherchenbehörde der Vereinigten Staaten übermittelt. Im Dezember 1980 reichte die Beschwerdeführerin beim Internationalen Büro geänderte Ansprüche ein. Die internationale Anmeldung wurde am 5. März 1981 mit den geänderten Ansprüchen und mit dem internationalen Recherchenbericht ver-

* Übersetzung.

**Decision of the Legal Board of
Appeal dated
13 February 1985
J 08/83***

Composition of the Board :

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

**Applicant: Western Electric Company
Incorporated**

**Headword: "Refund of Examination Fee
(PCT) II/WESTERN ELECTRIC"**

**EPC Articles 16, 18(1), 92, 96, 150, 157,
Rule 51(1)
Rules of Procedure of the Boards of
Appeal Article 9 (2)
Articles 18, 19 PCT**

**"Invitation by the EPO" "Refund of
examination fee"**

Headnote

I. If a supplementary European search report has to be drawn up in respect of an international application which is deemed to be a European patent application, the applicant is entitled to receive the invitations provided for in Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC.

II. Since in the case of such an international application, responsibility for examination of the application does not pass to the Examining Division until the applicant has indicated under Article 96 (1) EPC that he desires to proceed further with his application, the applicant may obtain a refund of the examination fee if in response to the invitation under Article 96 (1) EPC he withdraws his application, or allows it to be deemed to be withdrawn.

Summary of Facts and Submissions

I. On 28 July 1980, the appellant filed an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) in the United States of America, claiming priority from a U.S. national patent application filed on 30 August 1979. The European Patent Office was a designated Office for the purposes of the PCT, as three EPC Contracting States were designated, it being indicated that it was desired to obtain a European patent for those States. The application was allotted the European patent application number 80901737.9.

II. The international search report was transmitted to the appellant by the United States PCT International Searching Authority on 30 October 1980. In December 1980, the appellant filed amended claims with the International Bureau. The international application was published with the amended claims and the international search report on 5 March 1981. Having paid the national fees on 21 April 1981 and the examina-

* Official text.

**Décision de la Chambre de
recours juridique du
13 février 1985
J 08/83***

Composition de la Chambre:

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

**Demanderesse: Western Electric
Company Incorporated**

**Référence: "Remboursement de la taxe
d'examen (PCT) II/WESTERN ELECTRIC"**

**Articles 16, 18 (1), 92, 96, 150, 157; règle
51 (1) de la CBE
Article 9 (2) du règlement de procédure
des chambres de recours
Articles 18 et 19 du PCT**

**"Invitation adressée au demandeur par
l'OEB" — "remboursement de la taxe
d'examen"**

Sommaire

I. Lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE.

II. La Division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'article 96 (1) de la CBE, qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée en vertu de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 28 juillet 1980, la requérante a déposé aux Etats-Unis d'Amérique une demande internationale au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée aux Etats-Unis le 30 août 1979. Trois Etats contractants de la CBE ayant été désignés dans la demande et la requérante ayant indiqué qu'elle désirait obtenir un brevet pour ces Etats, l'Office européen des brevets a agi en tant qu'office désigné aux fins du PCT. La demande de brevet européen correspondante a reçu le numéro 80901737.9.

II. Le rapport de recherche internationale a été transmis à la requérante le 30 octobre 1980 par l'administration des Etats-Unis chargée de la recherche internationale au sens du PCT. En décembre 1980, la requérante a déposé des revendications modifiées auprès du Bureau international. La demande internationale comportant les revendications modifiées a été publiée avec le rapport de recherche internationale le 5 mars 1981.

* Traduction.

öffentlich. Die Beschwerdeführerin entrichtete am 21. April 1981 die nationalen Gebühren und am 6. August 1981 die Prüfungsgebühr und stellte am 11. August 1981 fristgerecht Prüfungsantrag beim Europäischen Patentamt.

III. Der ergänzende europäische Recherchenbericht wurde dem Vertreter der Beschwerdeführerin am 16. Februar 1982 zugesandt. Mit Schreiben vom 22. April 1982 teilte der Vertreter dem Europäischen Patentamt mit, daß die Anmelderin die Anmeldung nicht aufrechterhalte und sie hiermit zurücknehme. Unter Berufung auf die Begründung in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABI. EPA 1979, 61) wurde die Rückzahlung der Prüfungsgebühr beantragt.

IV. In einer Mitteilung vom 20. Mai 1982 wies ein Formalsachbearbeiter der Generaldirektion 2 den Vertreter der Beschwerdeführerin darauf hin, daß die Rückzahlung der Prüfungsgebühr nicht möglich sei; falls die Beschwerdeführerin damit nicht einverstanden sei, könne sie eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ beantragen.

V. Mit Schreiben vom 5. Juli 1982 beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin eine solche Entscheidung. Er brachte vor, daß der ergänzende europäische Recherchenbericht für die Zwecke des Artikels 96 (1) EPÜ Teil des europäischen Recherchenberichts sei.

Die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts sei die für Artikel 96 (1) EPÜ maßgebende Handlung; der Beschwerdeführerin sei keine Gelegenheit gegeben worden, eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr gemäß Rechtsauskunft Nr. 1/79 zu beantragen, da sie keine Aufforderung nach Artikel 96 (1) EPÜ erhalten habe.

VI. Mit der angefochtenen Entscheidung vom 18. April 1983 wurde der Antrag auf Rückzahlung der Prüfungsgebühr mit der Begründung zurückgewiesen, daß der Inhaber einer internationalen Anmeldung, die als europäische Patentanmeldung gelte ("Euro-PCT-Anmeldung"), nur dann Anspruch auf Rückzahlung habe, wenn die Anmeldung vor Beginn der regionalen Phase, vor der das EPA gemäß den Artikeln 23 (1) und 40 (1) PCT die Anmeldung nicht bearbeiten oder prüfen dürfe, zurückgenommen worden sei.

VII. Die Beschwerdeführerin legte am 8. Juni 1983 gegen die Entscheidung in allen ihren Teilen Beschwerde ein und beantragte deren Aufhebung sowie die Rückzahlung der Prüfungsgebühr. Die Beschwerdegebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

VIII. In der am 25. Juli 1983 fristgerecht eingereichten Beschwerdebegründung behauptete die Beschwerdeführerin, daß nirgendwo im EPÜ oder in der Ausführungsordnung eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr ausgeschlossen werde. Artikel 96 (1) EPÜ sei ebenso wie die Rechtsauskunft Nr. 1/79 im vorliegenden Fall anzuwenden. Außerdem

tion fee on 6 August 1981, the appellant filed a request for examination with the European Patent Office in due time on 11 August 1981.

III. The supplementary European search report was transmitted to the appellant's representative on 16 February 1982. By letter dated 22 April 1982, the representative informed the European Patent Office that the applicant did not wish to proceed further with the application and that it was thereby withdrawn. In reliance on the reasoning of Legal Advice No. 1/1979 (OJ EPO 1979, 61), a refund of the examination fee was claimed.

IV. By a communication dated 20 May 1982, a Formalities Officer of Directorate-General 2 advised the appellant's representative that no refund of the examination fee was possible and that, if the appellant disagreed with this finding, a decision might be requested under Rule 69 (2) EPC.

V. By letter dated 5 July 1982, the appellant's representative duly requested such a decision. It was submitted that the supplementary European search report was part of the European search report for the purposes of Article 96 (1) EPC.

The transmittal of the supplementary European search report was the relevant act for the purposes of Article 96 (1) EPC and the appellant had been denied the opportunity to claim the benefit of a refund of the examination fee in accordance with Legal Advice No. 1/1979 as no invitation under that Article had been sent.

VI. The Decision under appeal, given on 18 April 1983, refused the request for a refund of the examination fee on the ground that an applicant for an international application which was deemed to be a European patent application (a "Euro-PCT application") had the right to a refund only if the application was withdrawn before the start of the regional phase, prior to which, in accordance with Articles 23 (1) and 40 (1) PCT, the EPO was forbidden to process or examine the application.

VII. By letter dated 8 June 1983, the appellant gave notice of appeal against the Decision, appealing against the whole of the decision and requesting that it be reversed and that the refund of the examination fee be ordered. The appeal fee was duly paid.

VIII. In the Statement of Grounds of the appeal, duly filed on 25 July 1983, the appellant contended that no provision of the EPC or the Implementing Regulations ruled out a refund of the examination fee. Article 96 (1) EPC applied in the present case, as did Legal Advice No. 1/1979. Furthermore, it was in the public interest and also that of the EPO that by

Après avoir acquitté les taxes nationales le 21 avril 1981 et la taxe d'examen le 6 août 1981, la requérante a formulé en temps voulu, le 11 août 1981, une requête en examen auprès de l'Office européen des brevets.

III. Le rapport complémentaire de recherche européenne a été transmis au mandataire de la requérante le 16 février 1982. Par lettre datée du 22 avril 1982, ce dernier a informé l'Office européen des brevets que le demandeur ne maintenait pas sa demande et que, par conséquent, celle-ci était retirée. Faisant valoir les principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 publié au JO de l'OEB n° 2/1979, p. 61, il a demandé le remboursement de la taxe d'examen.

IV. Par une notification datée du 20 mai 1982, un agent des formalités de la Direction générale 2 a avisé le mandataire de la requérante qu'il ne pouvait être fait droit à cette requête et qu'en cas de désaccord sur cette conclusion, il pouvait requérir une décision en l'espèce en vertu de la règle 69 (2) de la CBE.

V. Par lettre du 5 juillet 1982, le mandataire de la requérante a dûment requis une telle décision en alléguant que le rapport complémentaire de recherche européenne faisait partie du rapport de recherche européenne aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE.

Il a fait valoir que la notification du rapport complémentaire de recherche européenne constituait l'acte déterminant aux fins de l'application de l'article 96 (1) de la CBE et que la requérante n'avait pas eu la possibilité de solliciter le remboursement de la taxe d'examen prévu par le renseignement juridique n° 1/1979, aucune invitation au sens dudit article ne lui ayant été adressée.

VI. Par la décision attaquée, rendue le 18 avril 1983, la demande de remboursement de la taxe d'examen a été rejetée au motif que le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen ("demande euro-PCT") n'a droit à ce remboursement que si la demande a été retirée avant l'entrée dans la phase régionale, avant laquelle, en vertu des articles 23.1) et 40.1) du PCT, il est interdit à l'OEB de traiter ou d'examiner la demande.

VII. Par lettre datée du 8 juin 1983, la requérante a attaqué l'ensemble de cette décision, demandant son annulation ainsi que le remboursement de la taxe d'examen. Elle a dûment acquitté la taxe de recours.

VIII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, dûment déposé le 25 juillet 1983, la requérante a allégué qu'aucune disposition de la CBE ou du règlement d'exécution n'excluait le remboursement de la taxe d'examen et que l'article 96 (1) de la CBE était applicable en l'espèce, au même titre que le renseignement juridique n° 1/1979. Elle a estimé en outre que dans l'intérêt du

liege es im Interesse der Öffentlichkeit und auch des EPA, die Anmelder durch die Aussicht auf eine Rückzahlung der Prüfungsgebühr anzuspornen, ihre Anmeldungen nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung des Amtes nochmals zu überprüfen und die aussichtslos erscheinenden vor Beginn der Prüfung zurückzunehmen. Eine Rückzahlung erscheine auch moralisch gerechtfertigt, denn die Prüfungsgebühr sei eine Gebühr für die Sachprüfung, und diese sei im vorliegenden Fall nicht durchgeführt worden.

IX. In einem Bescheid vom 17. Juli 1984 führte die Juristische Beschwerdekammer aus, daß es fraglich sei, ob Artikel 96 (1) EPÜ auch für Euro-PCT-Anmeldungen gelte. Sie wies unter anderem auf die Erklärungen hin, die ein Vertreter der Generaldirektion 5 im Jahr 1981 vor dem Ständigen Beratenden Ausschuß beim Europäischen Patentamt (SACEPO) abgegeben habe.

X. Auf diesen Bescheid hin beantragte der Vertreter der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 11. September 1984 eine mündliche Verhandlung. Nach Rücksprache mit ihm und dem Vertreter des Beschwerdeführers in der Sache J 09/83, in der es um dieselbe Rechtsfrage ging, wurde auf den 23. Januar 1985 eine mündliche Verhandlung anberaumt.

XI. Mit Zustimmung der betreffenden Vertreter fand die mündliche Verhandlung für beide Fälle gemeinsam statt (vgl. Verfahrensordnung der Beschwerdekammern, Art. 9 (2)). Nach Anhörung der Vertreter beider Beschwerdeführer erklärte die Kammer, sie behalte sich vor, die beiden Fälle unabhängig voneinander zu entscheiden und die Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, falls sie nicht zu einer für den Beschwerdeführer günstigen Entscheidung gelangen könne. Der Vertreter der Beschwerdeführerin erklärte, er sei durchaus damit einverstanden, daß die Kammer die Große Beschwerdekammer befrage, würde es jedoch begrüßen, wenn er zuvor Gelegenheit erhielte, sich vor der Kammer zu äußern.

Entscheidungsgründe

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

2. Es ist seit langem bekannt, daß die dem vorliegenden Fall zugrunde liegende Frage, ob die Prüfungsgebühr zurückgezahlt werden kann, wenn eine "Euro-PCT-Anmeldung" nach Erhalt des ergänzenden europäischen Recherchenberichts zurückgenommen wird, rechtliche Probleme aufwirft. Die Frage ist mehrfach von der Rechtsabteilung des Europäischen Patentamts geprüft und 1981 sogar vom Ständigen Beratenden Ausschuß beim Europäischen Patentamt (SACEPO) erörtert, aber nie ganz geklärt

having the prospect of a refund of the examination fee applicants should be positively encouraged to review their applications when invited to do so and to withdraw those that were likely to be unsuccessful before examination was commenced. There was also a moral justification for a refund: the examination fee was a fee for substantive examination and in the present case there had been no such examination.

IX. In a communication issued on 17 July 1984, the Legal Board of Appeal indicated that there appeared to be difficulties in accepting that Article 96 (1) EPC applied in the case of a Euro-PCT application. Attention was drawn inter alia to statements made to the Standing Advisory Committee of the European Patent Office (SACEPO) in 1981, by a representative of Directorate-General 5.

X. In reply to the communication, by letter dated 11 September 1984, the appellant's representative requested to be heard in oral proceedings. After consultation with the representative and also with the representative of the appellant in Case No. J 09/83, in which case the same points of law arose, oral proceedings were appointed for and held on 23 January 1985.

XI. With the agreement of the representatives concerned, the oral proceedings in both cases were consolidated (cf. Rules of Procedure of the Boards of Appeal, Article 9 (2)). After hearing the representatives of both appellants the Board stated that it would reserve its decision in each case and that if it did not find it possible to come to a positive decision in favour of the appellant it would consider submitting a point of law to the Enlarged Board of Appeal. The appellant's representative indicated that he would like the Board to formulate any question to be put to the Enlarged Board of Appeal but that he would appreciate the opportunity of making observations to the Board before the question was submitted.

Reasons for the Decision

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

2. The question raised in the present case, whether the examination fee may be refunded when a "Euro-PCT" application is withdrawn after receipt of the supplementary European search report, is one which has long been recognised as giving rise to legal difficulty. It has been considered on several occasions by the Legal Service of the European Patent Office and was discussed in 1981 by the Standing Advisory Committee of the European Patent Office (SACEPO), without positive result.

public et également dans celui de l'OEB, il était bon que les demandeurs puissent espérer obtenir le remboursement de la taxe d'examen, de façon à ce qu'ils soient encouragés à réviser leurs demandes lorsqu'ils sont invités à le faire et à retirer avant que la procédure d'examen ne soit engagée celles qui sont susceptibles de ne pas aboutir. Le remboursement se justifiait également au plan moral: la taxe d'examen avait été acquittée pour un examen quant au fond qui, en l'occurrence, n'avait pas été effectué.

IX. Dans une notification datée du 17 juillet 1984, la Chambre de recours juridique a fait savoir qu'il paraissait difficile d'admettre que l'article 96 (1) de la CBE puisse s'appliquer aux demandes euro-PCT. Elle a notamment attiré l'attention de la requérante sur les déclarations faites en 1981 par un représentant de la Direction générale 5 au Comité consultatif permanent auprès de l'Office européen des brevets (SACEPO).

X. Répondant à cette notification par une lettre datée du 11 septembre 1984, le mandataire de la requérante a demandé à être entendu au cours d'une procédure orale. Après concertation avec ce dernier ainsi qu'avec le mandataire de la requérante dans l'affaire n° J 09/83, qui soulevait les mêmes points de droit, la procédure orale a eu lieu à la date convenue, le 23 janvier 1985.

XI. Avec l'accord des mandataires concernés, les deux affaires ont été instruites au cours d'une procédure orale commune (cf. règlement de procédure des chambres de recours, article 9 (2)). Après avoir entendu les mandataires des deux requérantes, la Chambre a déclaré qu'elle entendait réserver sa décision dans chacune de ces affaires, et que si elle constatait qu'il était impossible de trancher en faveur de la requérante, elle envisagerait de déférer ce point de droit à la Grande Chambre de recours. Le mandataire de la requérante a indiqué qu'il apprécierait que la Chambre soumette le cas échéant une question de droit à la Grande Chambre de recours, mais qu'il désirait avoir la possibilité de présenter des observations à la Chambre avant que la Grande Chambre de recours ne soit saisie.

Motifs de la décision

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

2. La question soulevée en la présente espèce, à savoir s'il y a lieu de rembourser la taxe d'examen en cas de retrait d'une demande euro-PCT après réception du rapport complémentaire de recherche européenne, pose depuis longtemps des difficultés au plan juridique. Cette question a été examinée à diverses reprises par le Service juridique de l'Office européen des brevets et a été discutée en 1981 au sein du Comité consultatif permanent auprès de l'OEB (SACEPO), cane que des résultats, satis-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

worden.

3. Das EPA ist schon sehr früh dazu übergegangen, die Prüfungsgebühr zurückzuzahlen, wenn eine europäische Patentanmeldung, die keine "Euro-PCT-Anmeldung" ist, zurückgenommen wird, bevor die Zuständigkeit für die Anmeldung von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen ist. Entsprechend der in der Rechtsauskunft Nr. 1/79 (ABI. EPA 1979, 61) vertretenen Ansicht ist dies gerechtfertigt, weil Artikel 96 (1) EPÜ den Zweck hat, die unnötige Einleitung des Prüfungsverfahrens zu vermeiden.

4. In Artikel 96 (1) EPÜ heißt es wie folgt: "Hat der Anmelder den Prüfungsantrag gestellt, bevor ihm der europäische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das Europäische Patentamt nach Übersendung des Berichts auf, zu erklären, ob er die europäische Patentanmeldung aufrechterhält." Will er sie nicht aufrechterhalten, so braucht er es nur zu unterlassen, auf die Aufforderung fristgerecht zu antworten, damit die Anmeldung nach Artikel 96 (3) EPÜ als zurückgenommen gilt.

5. Regel 51 (1) EPÜ sieht vor, daß das Europäische Patentamt dem Anmelder in dem Bescheid nach Artikel 96 (1) EPÜ anheimstellt, zu dem europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern.

6. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ liegen eindeutig im Interesse der Anmelder, der Dritten und des Europäischen Patentamts, da sie die Anmelder dazu ermutigen, ihre Anmeldungen vor Beginn der Sachprüfung anhand des europäischen Recherchenberichts kritisch und realistisch zu überprüfen. Die dem Anmelder vom Amt eingeräumte Möglichkeit, die nicht unbeträchtliche Prüfungsgebühr zurückzuerhalten, wenn er die Anmeldung in diesem Stadium zurücknimmt oder verfallen läßt, bietet einen zusätzlichen Anreiz zur Zurücknahme von Anmeldungen, die nicht aussichtsreich erscheinen.

7. Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ verleihen dem europäischen Patentanmelder Rechte, die er sonst nicht in Anspruch nehmen könnte.

Der Anmelder kann die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen nach Erhalt des europäischen Recherchenberichts von sich aus ändern (R. 86 (2) EPÜ). Da er außerdem nach Regel 51 (1) EPÜ das Recht hat, in diesem Stadium zum europäischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen, darf er erwarten, daß ihm die Prüfungsabteilung im ersten Prüfungsbescheid auf seine Stellungnahme antwortet, was für ihn vorteilhaft sein kann, da er ja mit seiner Erwidrerung auf diesen Bescheid

3. Since an early stage in the work of the European Patent Office, it has been the practice to refund the examination fee when a European patent application which is not a "Euro-PCT" application is withdrawn before responsibility for the application has passed from the Receiving Section to an Examining Division. According to the views expressed in Legal Advice No. 1/79 (OJ EPO 1979, 61), this is justified because the purpose behind the provisions of Article 96 (1) EPC is to avoid unnecessary initiation of the examining procedure.

4. Article 96 (1) EPC provides that "if the applicant for a European patent has filed the request for examination before the European search report has been transmitted to him, the European Patent Office shall invite him after the transmission of the report to indicate whether he desires to proceed further with the European patent application." If he does not wish to proceed further, he may simply refrain from answering the invitation within the time limit, so that the application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 96 (3) EPC.

5. Rule 51 (1) EPC provides that, in the invitation pursuant to Article 96 (1) EPC, the European Patent Office shall invite the applicant, if he wishes, to comment on the European search report and to amend, where appropriate, the description, claims and drawings.

6. The provisions of Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC clearly operate in the respective interests of applicants, third parties and the European Patent Office by encouraging applicants to review their applications critically and realistically in the light of the European search report, before substantive examination begins. The opportunity given by the Office to obtain a refund of the substantial fee for examination by withdrawing the application at that stage, or allowing it to be deemed to be withdrawn, provides an additional incentive to withdraw cases which are unlikely to succeed.

7. Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC confer rights upon an applicant for a European patent which he otherwise would not enjoy.

The applicant may of his own volition amend the description, claims and drawings after receiving the European search report (Rule 86 (2) EPC). Moreover, since he has the right under Rule 51 (1) EPC to comment on the European search report at that stage, he can expect to receive the Examining Division's response to his comments in the first communication, which can be to his advantage because of his right to submit amendments with his reply to that communication (Rule 86 (3) EPC).

faisants aient été obtenus.

3. Très tôt, il a été de règle à l'Office européen des brevets de rembourser la taxe d'examen lorsqu'une demande de brevet européen qui n'est pas une demande euro-PCT est retirée avant que la compétence relative à la procédure de délivrance ne passe de la Section de dépôt à une Division d'examen. Eu égard aux principes énoncés dans le renseignement juridique n° 1/79 (JO de l'OEB 1979, p. 61), ce remboursement est justifié, car le but de l'article 96 (1) de la CBE est d'éviter que la procédure d'examen ne soit engagée inutilement.

4. L'article 96 (1) de la CBE dispose que "si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer s'il maintient sa demande". S'il ne désire pas maintenir sa demande, il peut tout simplement s'abstenir de déferer à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, de sorte que la demande est réputée retirée en vertu de l'article 96 (3) de la CBE.

5. La règle 51 (1) de la CBE dispose que l'Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l'article 96 (1) de la CBE, l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

6. Les dispositions de l'article 96 (1) et de la règle 51 (1) de la CBE servent à l'évidence à la fois les intérêts des demandeurs, des tiers et de l'Office européen des brevets, puisqu'elles encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'Office ait prévu la possibilité pour le demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

7. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE confèrent à un demandeur de brevet européen des droits dont il ne jouirait pas autrement.

Le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins après avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86 (2) de la CBE). En outre, étant donné qu'à ce stade il a le droit, en vertu de la règle 51 (1) de la CBE, de prendre position au sujet du rapport de recherche européenne, il peut compter trouver une réponse à ses observations dans la première notification de la Division d'examen, ce qui peut lui être utile, puisqu'il a le droit de proposer des modifications

Änderung einreichen darf (R. 86 (3) EPÜ).

8. Grundsätzlich müssen dem Inhaber einer internationalen Anmeldung, die gemäß Artikel 150 (3) EPÜ als europäische Patentanmeldung gilt, dieselben Rechte zustehen wie dem Inhaber einer europäischen Patentanmeldung. Anmelder dürfen nicht ungleich behandelt werden. Allerdings können bei unterschiedlicher Rechtslage Anmelder auch unterschiedlich behandelt werden.

9. Artikel 157 (1) EPÜ sieht für internationale Anmeldungen unter anderem vor, daß der internationale Recherchenbericht, der gemäß Artikel 18 PCT von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und dem Anmelder übermittelt wird, unbeschadet des Artikels 157 (2) bis (4) EPÜ an die Stelle des europäischen Recherchenberichts tritt. Artikel 19 PCT gibt dem Anmelder die Möglichkeit, die Ansprüche der internationalen Anmeldung in der internationalen Phase zu ändern.

Im Gegensatz dazu sieht Artikel 92 (1) und (2) EPÜ vor, daß der europäische Recherchenbericht vom EPA erstellt und dem Anmelder übersandt wird. Die Anforderungen, die in Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ vorgeschrieben sind, ergeben sich folgerichtig aus den Bestimmungen über die Erstellung und Übersendung des europäischen Recherchenberichts. Dieser Zusammenhang läßt den folgenden Schluß zu: Wenn diese Bestimmungen nicht gelten, dann kommen auch Artikel 96 (1) EPÜ und Regel 51 (1) EPÜ nicht zur Anwendung.

10. Nach Artikel 16 EPÜ endet die Zuständigkeit der Eingangsstelle für eine europäische Patentanmeldung, sobald ein Prüfungsantrag gestellt wird oder der Anmelder nach Artikel 96 (1) EPÜ erklärt, daß er die Anmeldung aufrechterhält. Bei internationalen Anmeldungen, für die kein ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt zu werden braucht, muß der Hinweis auf Artikel 96 (1) EPÜ in Artikel 16 EPÜ aus dem im vorstehenden Absatz genannten Grund als nichtzutreffend entfallen. Es ist daher richtig zu sagen, daß die Prüfungsabteilung für eine solche internationale Anmeldung zuständig wird, sobald der Prüfungsantrag gestellt wird.

11. Die Frage, ob Artikel 16 EPÜ anders anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht nach Artikel 157 (2) a) EPÜ erforderlich ist, läßt sich nur beantworten, wenn man die Rechtsnatur des ergänzenden euro-

8. As a matter of principle, the applicant for an international application which is deemed to be a European patent application in accordance with the provisions of Article 150 (3) EPC must be entitled to the same rights as any other applicant for a European patent. There can be no discrimination between applicants. Nevertheless, distinctions can properly be made between applicants in different legal situations.

9. In the case of an international application, Article 157 (1) EPC provides *inter alia* that, without prejudice to the provisions of Article 157 (2) to (4) EPC, the international search report, which is drawn up and transmitted to the applicant by the international searching authority under Article 18 PCT, shall take the place of the European search report. Article 19 PCT gives the applicant the opportunity to amend the claims of the international application in the international phase.

In contrast, Article 92(1) EPC provides for the drawing up and Article 92 (2) EPC provides for transmittal to the applicant of the European search report by the EPO. The invitations required to be given under Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC are sequential to and consequent upon the provisions relating to the drawing up and transmittal of the European search report. Hence, it can be concluded from the context that if those provisions do not apply, then Article 96 (1) EPC and Rule 51 (1) EPC do not apply either.

10. According to Article 16 EPC, the Receiving Section ceases to be responsible for a European patent application when a request for examination has been made or the applicant has indicated under Article 96 (1) EPC that he desires to proceed further with his application. In the case of an international application for which no supplementary European search report has to be drawn up, for the reason given in the previous paragraph, the reference to Article 96 (1) EPC in Article 16 EPC has to be ignored as inapplicable. Therefore, it is correct to say that the Examining Division assumes responsibility for such an international application when the request for examination has been made.

11. The question whether Article 16 EPC applies differently in a case in which a supplementary European search report is required in accordance with Article 157 (2) (a) EPC can only be answered by considering the legal nature of a supple-

dans sa réponse à cette notification (règle 86 (3) de la CBE).

8. En principe, le déposant d'une demande internationale réputée être une demande de brevet européen conformément à l'article 150 (3) de la CBE doit pouvoir jouir des mêmes droits que tout autre demandeur de brevet européen. Il ne saurait y avoir de discrimination entre les demandeurs. Néanmoins, il se peut qu'il y ait lieu de faire des distinctions entre des demandeurs se trouvant dans des situations différentes au plan juridique.

9. Dans le cas d'une demande internationale, le paragraphe 1 de l'article 157 de la CBE stipule notamment que, sans préjudice des dispositions des paragraphes suivants de ce même article, le rapport de recherche internationale qui, en vertu de l'article 18 du PCT, est établi et transmis au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale, remplace le rapport de recherche européenne. L'article 19 du PCT autorise le déposant à modifier les revendications de la demande internationale au cours de la phase internationale.

En revanche, dans la CBE, l'article 92 prévoit dans son premier paragraphe qu'un rapport de recherche européenne doit être établi, et dans son second paragraphe que ce rapport doit être notifié par l'OEB au demandeur. L'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE, qui prévoient que des invitations doivent être adressées au demandeur, ne deviennent applicables qu'après application des dispositions relatives à l'établissement et à la notification du rapport de recherche européenne, dont elles découlent logiquement. Compte tenu du contexte, on peut donc conclure que si l'article 92 (1) et (2) n'est pas applicable, l'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la CBE ne s'appliquent pas non plus.

10. Conformément à l'article 16 de la CBE, la Section de dépôt cesse d'être compétente pour la procédure relative à une demande de brevet européen dès que la requête en examen a été présentée ou dès que le demandeur a déclaré maintenir sa demande, en application de l'article 96 (1) de la CBE. Dans le cas d'une demande internationale qui ne doit pas donner lieu à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne, la référence à l'article 96 (1) de la CBE figurant dans l'article 16 de la CBE devient inapplicable, pour la raison exposée au paragraphe précédent, et il ne peut en être tenu compte. On peut donc affirmer à juste titre que la Division d'examen devient compétente pour la procédure relative à une demande internationale de ce type à compter de la présentation de la requête en examen.

11. L'article 16 de la CBE s'applique-t-il différemment lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, en vertu de l'article 157 (2) a) de la CBE? Pour pouvoir répondre à cette question, il est indispensable d'exami-

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

päischen Recherchenberichts untersucht. Wie die Kammer bereits in der Entscheidung J 06/83** vom 25. September 1984 festgestellt hat, gilt ein ergänzender europäischer Recherchenbericht für bestimmte Zwecke als europäischer Recherchenbericht im Sinne des EPÜ, so daß die Artikel 17 und 92 EPÜ auf seine Erstellung und Übersendung an den Anmelder durch die Recherchenabteilung Anwendung finden.

12. Unter Berücksichtigung der Ausführungen unter Nummer 7 bis 9 gelangt die Kammer zu folgender Auffassung: Der Wortlaut des Artikels 96 (1) EPÜ, sein Zweck und seine Anbindung an andere Bestimmungen des Übereinkommens berechtigen zu der Annahme, daß der Hinweis in Artikel 96 (1) EPÜ auf die Übersendung des europäischen Recherchenberichts dahingehend auszulegen ist, daß er die Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts mit einschließt.

13. Daraus ergibt sich, daß Artikel 16 EPÜ auch dann voll anzuwenden ist, wenn ein ergänzender europäischer Recherchenbericht übersandt wird. Die Stellung eines Prüfungsantrags vor Übersendung des ergänzenden europäischen Recherchenberichts an den Anmelder bewirkt nicht, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung sofort auf die Prüfungsabteilung übergeht. In dieser Hinsicht kann sich die Kammer den Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, Teil C-VI, 1.1.3 vom Oktober 1981 nicht anschließen. Der Anmelder befindet sich somit rechtlich in derselben Lage wie jeder andere Anmelder, der Anspruch auf die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ hat.

14. Wendet man Artikel 16 EPÜ im vorliegenden Fall an, so ergibt sich ganz klar, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung zu keiner Zeit von der Eingangsstelle auf die Prüfungsabteilung übergegangen war. Da die Beschwerdeführerin die Aufforderungen nach Artikel 96 (1) und Regel 51 (1) EPÜ, auf die sie Anspruch hatte, nie erhalten hat, hatte sie auch keine Möglichkeit zu einer Erwidern.

15. Unter diesen Umständen muß die angefochtene Entscheidung aufgehoben werden; die Beschwerdeführerin hat Anspruch auf die Rückzahlung der Prüfungsgebühr.

16. Die Juristische Beschwerdekammer ist der Auffassung, daß die Rechtslage nach dem EPÜ eindeutig ist und es sich daher erübrigt, die Große Beschwerdekammer zu befassen.

17. Obwohl die Juristische Beschwerdekammer entschieden hat, daß die Zuständigkeit für die Anmeldung entgegen der früheren allgemeinen Auffassung zu keinem Zeitpunkt auf die Prüfungsab-

mentary European search report. As the Board has already decided in Case J 06/83** (Decision of 25 September 1984), a supplementary European search report has to be considered to be a European search report within the meaning of the EPC for certain purposes and the provisions of Articles 17 and 92 EPC apply to its drawing up and transmittal to the applicant by a Search Division.

12. Bearing in mind the matters considered above in paragraphs 7 to 9, the Board concludes from the language of Article 96 (1) EPC, from its purpose, and from its context in the other provisions of the EPC, that there is every reason to consider that the reference in Article 96 (1) EPC to transmittal of the European search report must be interpreted as including transmittal of a supplementary European search report.

13. It follows that Article 16 EPC applies to its full extent in a case in which a supplementary European search report is transmitted. The making of a request for examination before the supplementary European search report has been transmitted to the applicant does not have the effect of immediately transferring responsibility for the application to the Examining Division. In this respect, the Guidelines for Examination in the European Patent Office Part C-VI, 1.1.3., October 1981, cannot be followed by the Board. Thus, the applicant is in the same legal position as any other applicant who is entitled to receive invitations under Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC.

14. Applying Article 16 EPC in the present case, it is clear that responsibility for the application did not pass from the Receiving Section to the Examining Division at any time. Since the appellant corporation never received the invitations under Article 96 (1) and Rule 51 (1) EPC to which it was entitled, it never had any opportunity to respond.

15. In these circumstances, the decision under appeal must be set aside and the appellant is entitled to a refund of the examination fee.

16. The Legal Board of Appeal considers that as the legal position under the EPC is clear, it is unnecessary to refer any question of law to the Enlarged Board of Appeal for decision.

17. Although the Legal Board of Appeal has decided that, contrary to the previously accepted general opinion, the responsibility for the application did not pass to the Examining Division at any

ner le statut juridique du rapport complémentaire de recherche européenne. Comme la Chambre l'a déjà constaté dans l'affaire J 06/83** (décision du 25 septembre 1984), le rapport complémentaire de recherche européenne doit être considéré à certaines fins comme un rapport de recherche européenne au sens de la CBE, et les articles 17 et 92 de la CBE sont applicables à l'établissement de ce rapport et à sa notification au demandeur par la Division de la recherche.

12. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus dans les paragraphes 7, 8 et 9, la Chambre conclut de la formulation de l'article 96 (1) de la CBE, de l'objectif qui lui a été assigné ainsi que du contexte dans lequel il s'inscrit à l'intérieur des autres dispositions de la CBE, qu'il y a tout lieu de considérer que la référence faite dans l'article 96 (1) de la CBE à la notification du rapport de recherche européenne doit être interprétée comme englobant la notification du rapport complémentaire de recherche européenne.

13. Il s'ensuit que l'article 16 de la CBE s'applique intégralement en cas de notification d'un rapport complémentaire de recherche européenne. La présentation d'une requête en examen avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n'ait été notifié au demandeur n'a pas pour effet de transférer immédiatement à la Division d'examen la compétence relative à la procédure de délivrance. A cet égard, la Chambre ne saurait suivre les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, partie C-VI, point 1.1.3 (octobre 1981). En conséquence, le demandeur se trouve dans la même situation juridique que tout autre demandeur en droit d'attendre que l'OEB lui adresse les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE.

14. Si l'on applique l'article 16 de la CBE à la présente espèce, il est manifeste qu'à aucun moment la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée de la Section de dépôt à la Division d'examen. Etant donné que la société requérante n'a jamais reçu les invitations visées à l'article 96 (1) et à la règle 51 (1) de la CBE alors qu'elle était en droit de les recevoir, elle n'a jamais eu la possibilité de donner sa réponse.

15. Dans ces conditions, la décision contestée doit être annulée et la requérante admise à bénéficier du remboursement de la taxe d'examen.

16. La Chambre estime que telle qu'elle découle de la CBE, la situation juridique est sans ambiguïté, et qu'il est inutile par conséquent de saisir la Grande Chambre de recours.

17. Bien que la Chambre ait décidé, contrairement à l'opinion généralement admise jusqu'à présent, que la compétence relative à la procédure de délivrance n'est passée à aucun moment à

* Übersetzung.

** ABI. 4/1985, p. 97.

* Official text.

** OJ 4/1985, p. 97.

* Traduction.

** JO n° 4/1985, p. 97.

teilung übergegangen war, kann das Vorgehen der Prüfungsabteilung, die sich bei ihrer Entscheidung auf die damals geltende Auslegung des EPÜ gestützt hat, nicht als wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPÜ angesehen werden, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

- Die Entscheidung der Formalprüfungsstelle der Generaldirektion 2 des Europäischen Patentamts vom 18. April 1983 wird aufgehoben.
- Die für die europäische Patentanmeldung entrichtete Prüfungsgebühr wird an die Beschwerdeführerin zurückgezahlt.

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 25. Januar 1985 J 12/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglieder: F. Benussi
O. Bossung

Anmelderin: Proweco BV

Stichwort: "Wiedereinsetzung/
PROWECO"

EPÜ Artikel 86 (2), (3), 122 (1); Regel 37

"Jahresgebühr" — "Zahlungsfrist" —
"Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand" — "freiwillige Dienstleistung
des EPA"

Leitsätze

I. Der Anmelder hat dafür zu sorgen, daß die Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen rechtzeitig gezahlt werden, und zwar unabhängig davon, ob er das Schreiben erhalten hat, mit dem das EPA die Anmelder nach Ablauf der Zahlungsfrist nach Regel 37 (1) EPÜ (unverbindlich) darauf aufmerksam macht, daß die Gebühr nach Artikel 86 (2) EPÜ unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr noch rechtswirksam gezahlt werden kann.

II. Ein Anmelder, der sich nur auf das obengenannte Schreiben des EPA verläßt, kann in die Frist nach Artikel 86 (2) EPÜ nicht wiedereingesetzt werden.

Sachverhalt und Anträge

I. Am 8. Februar 1980 reichte die Beschwerdeführerin eine europäische Patentanmeldung (Nr. 80 200 114.9) ein, die die Priorität nationaler niederländischer Patente in Anspruch nahm.

II. Die Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts wies die Anmelderin mit Schreiben vom 21. April 1982 darauf hin, daß sie die am 1. März 1982 fällige

time, the action of the Examining Division in deciding the case in accordance with the prevailing interpretation of the EPC cannot be regarded as a substantial procedural violation within the meaning of Rule 67 EPC such as to justify reimbursement of the appeal fee.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

- The decision of the Formalities Section of Directorate-General 2 of the European Patent Office dated 18 April 1983 is set aside.
- The examination fee paid in respect of the European patent application shall be refunded to the appellant.

Decision of the Legal Board of Appeal dated 25 January 1985 J 12/84*

Composition of the Board:

Chairman: R. Singer
Members: F. Benussi
O. Bossung

Applicant: Proweco BV

Headword: "Restitutio in integrum/
PROWECO"

EPC Articles 86 (2), (3); 122 (1)
Rule 37

"Renewal fee" — "time limit for
payment" — "restitutio in integrum" —
"voluntary service of the EPO"

Headnote

I. The applicant must ensure that renewal fees for European patent applications are paid in time irrespective of whether the letter, sent by the EPO (without obligation) after expiry of the time limit for payment laid down in Rule 37 (1) EPC and drawing attention to the fact that the fee may still be paid with an additional fee under Article 86 (2) EPC, has or has not been received.

II. An applicant who relies only on the above-mentioned letter from the EPO may not have his rights re-established in respect of the time limit pursuant to Article 86 (2) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. On 8 February 1980, the appellant filed a European patent application (No. 80 200 114.9) claiming priority from Dutch national patents.

II. By letter dated 21 April 1982, the Formalities Section of the European Patent Office drew the applicant's attention to the fact that he had not paid the

la Division d'examen, le fait que la Division d'examen se soit fondée sur l'interprétation donnée habituellement de la CBE pour rendre sa décision ne peut être considéré comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, de nature à justifier le remboursement de la taxe de recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

- La décision de la Section des formalités de la Direction générale 2 de l'Office européen des brevets en date du 18 avril 1983 est annulée.
- Il y a lieu de rembourser à la requérante la taxe d'examen qu'elle a acquittée pour sa demande de brevet européen.

Décision de la Chambre de recours juridique du 25 janvier 1985 J 12/84*

Composition de la Chambre:

Président: R. Singer
Membres: F. Benussi
O. Bossung

Demanderesse: Proweco BV

Référence: "Restitutio in integrum/
PROWECO"

Articles 86 (2) et (3); 122 (1); règle 37 de la CBE

"Taxe annuelle" — "délai de paiement"
— "restitutio in integrum" — "Service
fourni par l'OEB de sa propre initiative"

Sommaire

I. Le demandeur doit veiller à acquitter en temps voulu les taxes annuelles afférentes aux demandes de brevet européen, qu'il ait ou non reçu la lettre que l'OEB lui a envoyée (sans y être obligé) après l'expiration du délai de paiement fixé par la règle 37 (1) de la CBE, afin de lui signaler que la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe, comme prévu à l'article 86 (2) de la CBE.

II. Un demandeur qui s'en remet uniquement à l'envoi par l'OEB de la lettre susmentionnée peut se voir refuser la restitutio in integrum quant au délai prescrit par l'article 86 (2) de la CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 8 février 1980, la requérante a déposé la demande de brevet européen n° 80 200 114.9, revendiquant la priorité de brevets nationaux néerlandais.

II. Par lettre en date du 21 avril 1982, la Section des formalités de l'Office européen des brevets a signalé à la demanderesse qu'elle n'avait pas payé la taxe

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

Jahresgebühr nach Artikel 86 (1) EPÜ nicht gezahlt habe, sie aber noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit (bis 1. September 1982) wirksam entrichten könne, sofern gleichzeitig eine Zuschlagsgebühr entrichtet werde; andernfalls gelte die Patentanmeldung als zurückgenommen.

Aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und der beigefügten Empfangsbescheinigung geht hervor, daß ein Postbeamter das Schreiben vom 21. April 1982 am 23. April 1982 einem Angestellten der Firma IGF ausgehändigt hat.

III. Am 6. Oktober 1982 teilte die Formalprüfungsstelle der Anmelderin schriftlich mit, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte, da die Entrichtung der Jahresgebühr und der Zuschlagsgebühr gemäß Artikel 86 (2) EPÜ nicht rechtzeitig erfolgt sei.

IV. Die Beschwerdeführerin bat nicht um eine Entscheidung nach Regel 69 (2) EPÜ, sondern beantragte mit Schreiben vom 29. Oktober 1982 die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 122. Sie entrichtete die erforderliche Gebühr und begründete die Nichtzahlung der Jahresgebühr damit, daß sie das Schreiben der Formalprüfungsstelle vom 21. April 1982 nicht erhalten habe, weil es wegen mangelnder Kommunikation an der angegebenen Adresse nicht an sie weitergeleitet worden sei. Dies wurde durch eine Erklärung vom 29. Oktober 1982 glaubhaft gemacht, die von dem Angestellten der Firma IGF unterzeichnet war, der die an die Beschwerdeführerin gerichtete Post entgegennehmen sollte; dieser erklärte, daß er von der Existenz der Firma der Beschwerdeführerin nur flüchtig informiert gewesen und der betreffende eingeschriebene Brief vermutlich unter andere Unterlagen geraten sei.

Deshalb habe die Beschwerdeführerin die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr nicht einhalten können.

Am 26. November 1982 wurden die Jahresgebühr und die Zuschlagsgebühr entrichtet.

V. Die Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts wies mit Entscheidung vom 19. Januar 1984 den Antrag auf Wiedereinsetzung mit der Begründung zurück, daß die Anmelderin nach Lage der Dinge nicht die unter den gegebenen Umständen zur Wahrung der Frist notwendige Sorgfalt angewendet habe.

VI. Die Beschwerdeführerin legte mit Schreiben vom 27. März 1984 gegen die Entscheidung der Formalprüfungsstelle Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wurde fristgerecht entrichtet und die Begründung mit dem am 26. Mai 1984 eingegangenen Schreiben vom 19. Mai 1984 nachgereicht.

VII. In ihrer Beschwerdeschrift behauptete die Beschwerdeführerin, daß sie alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt angewendet habe, um sicherzu-

renewal fee due on 1 March 1982 provided for in Article 86 (1) EPC, but that it could be validly paid within 6 months of the date due (1 September 1982) provided that the additional fee was paid, failing which the patent application would be deemed to be withdrawn.

From the appellant's submission and the attached acknowledgement of receipt it emerges that the letter dated 21 April 1982 was delivered on 23 April 1982 by a Post Office official to an employee of the IGF Co.

III. On 6 October 1982 the Formalities Section wrote informing the applicant that since the payment of the renewal fee and the additional fee had not been made in due time in accordance with Article 86 (2) EPC, the application was deemed to be withdrawn.

IV. The appellant did not ask for a decision under Rule 69 (2) EPC, but by letter dated 29 October 1982 he applied under Article 122 for re-establishment of rights. He paid the requisite fee giving as a reason for non-payment of the renewal fee the fact that the letter from the Formalities Section dated 21 April 1982 had not been received by him due to an administrative lack of communication at the address given. This fact was substantiated by a statement on 29 October 1982 signed by the person responsible for receiving letters for the appellant, who declared that he had barely been informed of the existence of the appellant's company and supposed that the said registered letter had been lost amongst many other papers.

For these reasons the appellant was unable to observe the time limit for paying the renewal fee.

On 26 November 1982 the renewal fee was paid, as was the additional fee.

V. The Formalities Section of the European Patent Office issued a decision dated 19 January 1984 rejecting the application for re-establishment of rights on the simple ground that it did not appear from the facts that the applicant had taken all due care required by the circumstances to observe the time limit.

VI. By letter dated 27 March 1984 the appellant filed an appeal against the decision of the Formalities Section. The appeal fee was duly paid and a statement of grounds was communicated in a letter dated 19 May 1984 received on 26 May 1984.

VII. In his appeal the appellant contended that he took all due care required by the circumstances to ensure that the time limit could be complied with. He

annuelle prévue par l'article 86 (1) de la CBE et exigible le 1^{er} mars 1982, mais que cette taxe pouvait encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance (jusqu'au 1^{er} septembre 1982), sous réserve du paiement de la surtaxe, faute de quoi la demande de brevet serait réputée retirée.

Il ressort des déclarations de la requérante et de l'accusé de réception qu'elle a joint que cette lettre du 21 avril 1982 avait été remise le 23 avril 1982 par un agent des Postes à un employé de la société IGF.

III. Par lettre en date du 6 octobre 1982, la Section des formalités a informé la demanderesse que sa demande était réputée retirée, le paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe n'ayant pas été effectué dans le délai prescrit par l'article 86 (2) de la CBE.

IV. La requérante n'a pas demandé que soit prise la décision en l'espèce prévue à la règle 69 (2) de la CBE, mais elle a présenté, par lettre du 29 octobre 1982, une requête en restitutio in integrum en vertu de l'article 122 de la CBE. Elle a acquitté la taxe correspondante en précisant que si elle n'avait pas payé la taxe annuelle, c'était parce que la lettre du 21 avril 1982 expédiée par la Section des formalités ne lui était pas parvenue, ne lui ayant pas été transmise par les employés à l'adresse indiquée. A l'appui de cette allégation, elle a joint une déclaration en date du 29 octobre 1982, signée par la personne chargée de recevoir le courrier de la requérante. Cette personne y précisait que c'était tout juste si elle avait été informée de l'existence de la société de la requérante, et supposait que la lettre recommandée en question avait été égarée parmi d'autres documents.

Telles étaient les raisons pour lesquelles la requérante n'avait pu respecter le délai de paiement de la taxe annuelle.

Le 26 novembre 1982, la taxe annuelle et la surtaxe ont été acquittées.

V. Le 19 janvier 1984, la Section des formalités de l'Office européen des brevets a rendu une décision rejetant la requête en restitutio in integrum pour le simple motif qu'il ne ressortait pas des faits que la demanderesse avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances afin d'observer le délai.

VI. Par lettre du 27 mars 1984, la requérante a formé un recours contre la décision de la Section des formalités. La taxe de recours a été dûment acquittée, et un mémoire exposant les motifs du recours a été envoyé par lettre en date du 19 mai 1984, reçue le 26 mai 1984.

VII. La requérante a soutenu dans son mémoire qu'elle avait fait preuve de toute la vigilance requise par les circonstances afin que le délai soit respecté. Elle

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction.

stellen, daß die Frist eingehalten werde. Sie machte geltend, daß sie ihren Sitz an derselben Adresse wie die Firma IGF habe und diese regelmäßig aufsuche.

VIII. Der Berichterstatter forderte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 22. August 1984 auf, anzugeben, welche Maßnahmen sie getroffen habe, um sicherzustellen, daß die niederländischen Postbehörden die an ihre Firma gerichtete Post nur an die Beschwerdeführerin oder in deren Abwesenheit an die Angestellten der Firma IGF zustellen, und ob diese für ihre Dienste bezahlt würden.

IX. Die Beschwerdeführerin erwiderte mit Schreiben vom 27. September 1984, daß der Leiter der Verwaltung von IGF dafür zuständig sei, alle an Proweco gerichtete Post für die Beschwerdeführerin entgegenzunehmen, wenn diese nicht im Büro sei. Eingeschriebene Briefe hole die Beschwerdeführerin in der Regel selbst beim Postamt ab.

Zum zweiten Punkt führte die Beschwerdeführerin aus, daß die für ihre Firma tätigen Angestellten nicht von Proweco bezahlt würden.

Entscheidungsgründe

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

2. Artikel 86 (2) EPÜ sieht folgende Regelung vor: Erfolgt die Zahlung einer Jahresgebühr nicht bis zum Fälligkeitstag, so kann die Jahresgebühr noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

In Artikel 86 (3) heißt es ferner: Werden die Jahresgebühr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die europäische Patentanmeldung als zurückgenommen.

3. Im vorliegenden Fall macht die Beschwerdeführerin geltend, daß sie weder die Jahresgebühr noch die Zuschlagsgebühr rechtzeitig gezahlt habe, weil das Europäische Patentamt ihr nicht mitgeteilt habe, daß sie die am 1. März 1982 fällige Jahresgebühr nicht entrichtet habe, sie aber noch innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit (bis 1. September 1982) wirksam zahlen könne. Die Tatsache, daß sie keine Mitteilung des Europäischen Patentamts erhalten habe, sei schuld daran, daß sie die Frist für die Zahlung der Jahresgebühr nicht beachtet habe.

4. Bevor die Beschwerdekammer prüft, ob die Bedingungen des Artikels 122 EPÜ im vorliegenden Fall erfüllt sind, hält sie es für angebracht, darauf hinzuweisen, daß das Übereinkommen keine Bestimmung enthält, wonach das Amt dem Anmelder oder seinem Vertreter mitteilen muß, daß Gebühren — und damit auch die Jahresgebühr für das dritte Jahr — nicht rechtzeitig gezahlt worden sind.

Ist eine Jahresgebühr nicht entrichtet

submitted that his company was established at the same address as the IGF Company, which he regularly visited.

VIII. By letter dated 22 August 1984, the rapporteur invited the appellant to specify what steps he had taken to ensure that the Netherlands postal authorities delivered post addressed to the appellant's company only to the appellant or, in his absence, to employees of IGF and to specify whether or not those employees are paid for this service.

IX. By letter dated 27 September 1984, the appellant replied that the head of administration of IGF was responsible for receiving on his behalf all the post addressed to Proweco when the appellant was not in the office. The appellant submitted that in the case of registered letters he normally went to the Post Office to collect them.

As regards the second point, the appellant explained that the employees acting for his company were not on the payroll of Proweco.

Reasons for the Decision

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

2. Article 86 (2) EPC provides that when a renewal fee has not been paid on or before the due date, the fee may be validly paid within six months of the said date, provided that the additional fee is paid at the same time.

Furthermore, Article 86 (3) provides that if the renewal fee and any additional fee have not been paid in due time the European patent application will be deemed to be withdrawn.

3. In the present case the appellant claims that he paid neither the renewal fee nor the additional fee in due time because the European Patent Office failed to inform him that he had not paid the renewal fee due (1 March 1982) and that he could validly pay it within six months of the due date (1 September 1982). The fact that the appellant received no communication from the European Patent Office had indeed prevented him from observing the time limit for paying the renewal fee.

4. Before the Board of Appeal examines whether the conditions laid down in Article 122 EPC are met in the case in question, it should be pointed out that the Convention nowhere stipulates that the Office must notify the applicant or his representative that fees — and therefore the renewal fee for the third year — have not been paid in time.

Where a renewal fee has not been paid

a allégué que sa société était établie à la même adresse que la société IGF, où elle se rendait régulièrement.

VIII. Par lettre du 22 août 1984, le rapporteur a invité la requérante à faire connaître les mesures qu'elle avait prises pour que le courrier adressé à sa société et acheminé par les postes néerlandaises ne soit distribué qu'à elle ou, en son absence, à des employés d'IGF. Il lui a en outre demandé si ces employés étaient ou non payés pour fournir ce service.

IX. Par lettre du 27 septembre 1984, la requérante a répondu que le directeur administratif d'IGF était chargé de recevoir, en son absence, tout le courrier adressé à Proweco. En ce qui concerne les lettres recommandées, elle a déclaré qu'elle se rendait généralement elle-même à la poste pour les retirer.

En réponse à la deuxième question, la requérante a expliqué que les employés agissant pour le compte de sa société n'étaient pas payés par Proweco.

Motifs de la décision

1. Le recours est conforme aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. L'article 86 (2) de la CBE dispose que lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

En outre, l'article 86 (3) dispose que si la taxe annuelle, et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

3. Dans la présente espèce, la requérante allègue que si elle n'a pas payé en temps voulu la taxe annuelle et la surtaxe, c'est parce que l'Office européen avait omis de l'informer qu'elle n'avait pas acquitté la taxe annuelle venue à échéance le 1^{er} mars 1982 et que cette taxe pouvait encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance (jusqu'au 1^{er} septembre 1982). N'ayant pas reçu de notification de l'Office européen des brevets, la requérante s'était trouvée en fait dans l'impossibilité de respecter le délai de paiement de la taxe annuelle.

4. Avant que la Chambre de recours n'examine si les conditions énoncées à l'article 122 de la CBE sont remplies en l'espèce, il y a lieu de souligner qu'il n'existe dans la Convention aucune disposition faisant obligation à l'Office de notifier au demandeur ou à son mandataire que des taxes — en l'occurrence la taxe annuelle pour la troisième année — n'ont pas été acquittées dans les délais.

Lorsqu'une taxe annuelle n'a pas été

* Übersetzung.

* Official text.

* Traduction

worden, so teilt das Europäische Patentamt dem Anmelder dies in der Regel durch einen "Hinweis auf Artikel 86 (2) EPÜ" (EPO Form 2522) mit. Dies ist auch im vorliegenden Fall geschehen; das Amt hat diesen Hinweis am 21. April 1982 mit eingeschriebenem Brief (Nr. 609) abgeschickt, den die Beschwerdeführerin angeblich nicht erhalten hat.

Diese Mitteilung ist jedoch eine freiwillige Dienstleistung des Amtes, aus der der Anmelder keine Ansprüche herleiten kann, wenn sie nicht erfolgt. Es ist daher für die Entscheidungsfindung unerheblich, ob die Mitteilung tatsächlich ergangen ist.

Der Anmelder muß dafür sorgen, daß die Jahresgebühren für europäische Patentanmeldungen rechtzeitig entrichtet werden, und zwar unabhängig davon, ob er den vom EPA nach Ablauf der Zahlungsfrist nach Regel 37 (1) (unverbindlich) abgeschickten Hinweis, daß die Jahresgebühren gemäß Artikel 86 (2) EPÜ unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr noch wirksam entrichtet werden können, tatsächlich erhält.

Auch in den Fällen, in denen das Europäische Patentübereinkommen wie z. B. in Regel 50 (1) ausdrücklich vorschreibt, daß der Anmelder über eine Frist unterrichtet werden muß, kann der Anmelder aus der Tatsache, daß die Mitteilung nicht erfolgt, keine Rechte herleiten (R. 50 (2)); dies gilt um so mehr im vorliegenden Fall, in dem das EPA nicht einmal verpflichtet gewesen ist, den Anmelder schriftlich darauf hinzuweisen, daß die Jahresgebühren nicht fristgerecht entrichtet worden sind.

5. Daß die Anmelderin die in Artikel 86 EPÜ vorgesehene Frist nicht einhalten konnte, weil sie eine bestimmte Mitteilung des Amtes nicht erhalten hat, ist für die Entscheidungsfindung unerheblich.

Voraussetzung für die Wiedereinsetzung nach Artikel 122 (1) EPÜ ist in jedem Fall, daß der Anmelder, der eine Frist gegenüber dem Europäischen Patentamt nicht einhalten konnte, nachweist, daß er alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt angewendet hat; dies ist hier nicht der Fall.

Die Beschwerdeführerin hatte sich nämlich nicht die Mühe gemacht, die Fälligkeitsdaten der Jahresgebühren zu notieren oder zu verfolgen, weil es, wie sie behauptet, Aufgabe des Europäischen Patentamts sei, sie von der Fälligkeit der Gebühren zu unterrichten.

6. Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, daß das Erinnerungsschreiben des EPA sie wegen eines verzeihlichen Fehlers eines Angestellten nicht erreicht habe. Sie behauptet, die erforderliche Sorgfalt angewendet zu haben, indem sie Angestellten einer anderen Firma die Anweisung gab, an sie gerichtete eingeschriebene Briefe in Empfang zu nehmen. Dies ist rechtlich ohne Belang, da die Beschwerdeführerin — wie bereits unter Nummer 5 festgestellt — die erforderliche

the European Patent Office does indeed generally notify the applicant of such fact by means of the "Notice drawing attention to Article 86 (2) EPC" (EPO Form 2522). This in fact happened in the present case, the Office sending on 21 April 1982 the said communication by registered letter (No. 609) which the appellant claims not to have received.

However, in communicating such information, the Office is providing a voluntary service from which the applicant would be able to derive no claims had the communication not been sent. Establishing whether or not it had in fact been sent is therefore irrelevant to the decision.

The applicant must ensure that renewal fees for European patent applications are paid in time irrespective of whether the letter, sent by the EPO (without obligation) after expiry of the time limit for payment laid down in Rule 37 (1) and drawing attention to the fact that the fees may still be paid with an additional fee under Article 86 (2) EPC, has been received.

Even where the European Patent Convention expressly prescribes, as in Rule 50 (1), that the applicant be informed of a prevailing time limit, the applicant may derive no rights from the omission of that communication (Rule 50 (2)), any more than he may in the present case where the EPO is under no obligation to send a communication drawing attention to the fact that the renewal fees have not been paid within the time limit.

5. Inability to comply with the time limit provided for in Article 86 EPC as a result of not receiving a communication from the Office has no bearing on the decision.

In any case, *restitutio in integrum* in accordance with Article 122 (1) EPC is conditional upon the applicant showing that when he was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, all due care required by the circumstances had been taken and this is not the case.

In fact, he had not taken the trouble to note the due dates of renewal fees or to observe them, claiming instead that it was for the European Patent Office to inform him of when the fees were due.

6. The appellant also claims that the reminder from the EPO did not reach him because of an employee's pardonable error. He submits to have exercised the necessary care in instructing employees of another company to receive registered letters addressed to him. This is of no legal significance, as it has already been found in point 5 that the appellant did not exercise the necessary due care. Irrespective of this finding, however, not even an error of an

payée, l'Office européen des brevets en avise généralement le demandeur par l'envoi du formulaire "Rappel de l'article 86 (2) de la CBE" (OEB Form 2522). C'est effectivement ce qui s'est produit dans la présente affaire, l'Office ayant envoyé ladite notification par lettre recommandée (n° 609), le 21 avril 1982, lettre que la requérante déclare ne pas avoir reçue.

Il convient toutefois de préciser que l'Office, en procédant à une telle notification, fournit de sa propre initiative un service dont le demandeur ne saurait se prévaloir si la notification n'a pas été envoyée. Par conséquent, la question de savoir si celle-ci a été envoyée ou non est sans importance pour la décision.

Le demandeur doit veiller à acquitter en temps voulu les taxes annuelles afférentes aux demandes de brevet européen, qu'il ait ou non reçu la lettre que l'OEB lui a envoyée (sans y être obligé) après l'expiration du délai de paiement fixé par la règle 37 (1) de la CBE, afin de lui signaler que la taxe annuelle peut encore être valablement acquittée, sous réserve du paiement d'une surtaxe comme prévu à l'article 86 (2) de la CBE.

Même lorsque la Convention sur le brevet européen dispose expressément, comme à la règle 50 (1), que le demandeur doit être informé de l'existence d'un délai à respecter, le demandeur ne peut se prévaloir de l'omission de cette notification (règle 50 (2) de la CBE), pas plus qu'il ne le peut dans la présente espèce, où l'OEB n'était nullement tenu d'envoyer une notification pour lui signaler que la taxe annuelle n'avait pas été acquittée dans le délai.

5. Le fait que la requérante n'a pas reçu de notification de l'OEB, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de respecter le délai fixé par l'article 86 de la CBE, est sans importance pour la décision.

En tout état de cause, la *restitutio in integrum*, selon l'article 122 (1) de la CBE suppose, que le demandeur montre qu'il n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Or, cette condition n'est pas remplie dans la présente espèce.

La requérante, en effet, n'a pas pris la peine de noter les dates d'échéance des taxes annuelles et elle ne s'est pas efforcée de les respecter; elle a prétendu au contraire que c'était l'Office européen des brevets qui devait l'avertir des dates d'échéance.

6. La requérante a d'autre part allégué que la lettre de rappel envoyée par l'OEB ne lui était pas parvenue, à la suite d'une erreur excusable commise par un employé. Elle a déclaré avoir fait preuve de toute la vigilance requise en donnant à des employés d'une autre société des instructions pour qu'ils reçoivent les lettres recommandées qui lui étaient destinées. Cet argument n'a aucun poids du point de vue juridique, puisqu'il a déjà été constaté au point 5 supra que la

derliche Sorgfalt nicht angewendet hat. Ganz abgesehen davon könnte in einem solchen Fall nicht einmal ein Fehler eines Angestellten zu einer Wiedereinsetzung führen.

Die Juristische Beschwerdekammer hat bereits in der Entscheidung J 05/80 (ABI. EPA 1981, 343) die Auffassung vertreten, daß ein Fehlverhalten einer Hilfsperson bei der Ausführung von Routinearbeiten dem Vertreter nur dann nicht angelastet wird, wenn er in diesem Zusammenhang die vorgeschriebene Sorgfalt beachtet hat. Er muß eine für diese Tätigkeit entsprechend qualifizierte Person auswählen, sie mit ihren Aufgaben vertraut machen und die Ausführung ihrer Arbeiten in vernünftigem Umfang überwachen.

Die Kammer ist nicht der Ansicht, daß die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt hier beachtet worden ist. Dadie Beschwerdeführerin keine eigenen Hilfskräfte besaß, verließ sie sich auf firmenfremdes Personal, dessen Arbeit sie nicht überwachen konnte.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Formalprüfungsstelle des Europäischen Patentamts vom 19. Januar 1984 wird zurückgewiesen.

* Übersetzung.

employee could result in such a case in re-establishment.

As the Legal Board of Appeal has previously held in case No. J 05/80 (Official Journal EPO, 1981, 343) the culpable error of an employee in carrying out routine tasks is not to be imputed to the representative if the latter has himself shown that he exercised the necessary due care in dealing with his assistant. The representative has to choose for the work a suitable person, properly instructed in the tasks to be performed, and to exercise reasonable supervision over the work.

The Board of Appeal does not consider that the due care required by the circumstances can be said to have been exercised. In the absence of support staff of his own, the appellant relied on persons from outside his company whose work he could not supervise.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal against the Decision of the Formalities Section of the European Patent Office dated 19 January 1984 is rejected.

* Official text.

requérante n'avait pas fait preuve de la vigilance nécessaire. Toutefois, indépendamment de cette constatation, même l'existence d'une erreur commise par un employé ne permettrait pas en l'espèce de justifier l'octroi d'une restitutio in integrum.

Ainsi que la Chambre de recours juridique l'a affirmé antérieurement dans la décision J 05/80 (Journal officiel de l'OEB n° 9/1981, p. 343), le comportement fautif d'un employé au cours de l'exécution de travaux courants n'est pas imputable au mandataire, à la condition toutefois que celui-ci ait lui-même fait preuve de la vigilance nécessaire dans ses rapports avec cet auxiliaire. Il incombe au mandataire de choisir une personne qualifiée pour cette fonction, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution.

La Chambre estime que la requérante n'a pas fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances. Ne disposant pas d'auxiliaires propres, la requérante s'en est remise à des personnes étrangères à sa société, dont elle n'était pas en mesure de surveiller le travail.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section des formalités en date du 19 janvier 1984 est rejeté.

* Traduction.

VERTRETUNG

Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung

1. Bisher bekanntgemachte Mitteilungen der Prüfungskommission

Siehe ABI. 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.; 11/1984, S. 577 ff.; 3/1985, S. 86.

2. Mitglieder der Prüfungsausschüsse

Die Herren S. Crane (GB) und G. Manitz (DE) sind mit Ablauf ihrer Amtszeit am 31. März 1985 nicht mehr Mitglieder eines Prüfungsausschusses.

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren R. De Rycker (BE), R. Fischer (LU), Ph. W. Grubb (GB), P. J. B. Herzog (LU), U. G. O. M. Himmler (DE), M. H. Jones (GB), G. Koch (FR), L. Lewit (AT), F. Szemere (SE), J. A. H. van Voorthuizen (NL) und R. Zecha (DE) mit Wirkung vom 1. April 1985 sowie die Herren R. Keller (DE) und G. F. van der Beek (NL) mit Wirkung vom

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.; 11/1984, p. 577 et seq.; 3/1985, p. 86.

2. Members of the Examination Committees

Messrs. S. Crane (GB) and G. Manitz (DE) ceased to be Examination Committee members upon expiry of their terms of office on 31 March 1985.

Upon expiry of their terms of office, Messrs. R. De Rycker (BE), R. Fischer (LU), Ph. W. Grubb (GB), P. J. B. Herzog (LU), U. G. O. M. Himmler (DE), M. H. Jones (GB), G. Koch (FR), L. Lewit (AT), F. Szemere (SE), J. A. H. van Voorthuizen (NL) and R. Zecha (DE) have been reappointed for a term of two years with effect from 1 April 1985, and Messrs. R.

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.; n° 11/1984, p. 577 s.; n° 3/1985, p. 86.

2. Membres des commissions d'examen

Depuis la fin de leur mandat le 31 mars 1985 MM. S. Crane (GB) et G. Manitz (DE) ne sont plus membres d'une commission d'examen.

MM. R. De Rycker (BE), R. Fischer (LU), Ph. W. Grubb (GB), P. J. B. Herzog (LU), U. G. O. M. Himmler (DE), M. H. Jones (GB), G. Koch (FR), L. Lewit (AT), F. Szemere (SE), J. A. H. van Voorthuizen (NL) et R. Zecha (DE) ont vu leur mandat prolongé de deux ans à compter du 1er avril 1985 et MM. R. Keller (DE) et G. F. van der Beek (NL) de deux ans égale-

1. Juni 1985 für eine erneute Amtszeit von zwei Jahren berufen worden. Außerdem hat die Prüfungskommission die Herren G. H. Hughes (GB) und W. Körber (DE) mit Wirkung vom 1. April 1985 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines Prüfungsausschusses ernannt.

Keller (DE) and G. F. van der Beek (NL) with effect from 1 June 1985. The Examination Board has also appointed Messrs. G. H. Hughes (GB) and W. Körber (DE) as members of an Examination Committee for a term of two years with effect from 1 April 1985.

ment à compter du 1er juin 1985. En outre, le jury d'examen a nommé à compter du 1er avril 1985 MM. G. H. Hughes (GB) et W. Körber (DE) membres d'une commission d'examen pour une période de deux ans.

**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**

Belgien / Belgium / Belgique

Löschungen / Deletions / Radiations

Clarke, Murray Frederick (GB) — cf. GB

Herve, René (BE) t
Bureau Gevers
7, rue de Livourne
B—1050 Bruxelles

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

Änderungen / Amendments / Modifications

Bockermann, Rolf (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Ing. Stuhlmann
Dipl.-Ing. Willert
Dr.-Ing. Oidtman
Dipl.-Ing. Bockermann
Dipl.-Ing. Schneiders
Bergstrasse 159
D—4630 Bochum 1

Brügge, Jürgen (DE)
Eisenführ & Speiser
Martinistrasse 24 (Albingia-Haus)
D—2800 Bremen 1

Habersack, Hans-Jürgen (DE)
Patentanwälte Zipse & Habersack
Kemnatenstrasse 49
D—8000 München 19

Herrmann, Sebastian (DE)
Hohenklingen Strasse 8
D—8000 München 70

Höller, Klaus (DE)
BASF Aktiengesellschaft
D—6700 Ludwigshafen/Rhein

Kern, Ralf M. (DE)
Kern, Lang, Barg & Partner
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 140329
Tal 29
D—8000 München 2

Kraus, Walter (DE)
Patentanwälte
Kraus Weisert & Partner
Thomas-Wimmer-Ring 15
D—8000 München 22

Langer, Karl-Heinz (DE)
Stettenerstrasse 11/1
D—7100 Heilbronn

Neidl-Stippler, Cornelia (DE)
Anwaltskanzlei
Münich, Neidl-Stippler, Schiller
Willibaldstrasse 36/38
D—8000 München 21

Oidtman, Paul Heinz (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Ing. Stuhlmann
Dipl.-Ing. Willert
Dr.-Ing. Oidtman
Dipl.-Ing. Bockermann
Dipl.-Ing. Schneiders
Bergstrasse 159
D—4630 Bochum 1

Radünz, Ingo (DE)
Eduard-Schloemann-Strasse 47
D—4000 Düsseldorf

Spies, Johannes (DE)
Patentanwälte
Kraus Weisert & Partner
Thomas-Wimmer-Ring 15
D—8000 München 22

Stuhlmann, Wilhelm (DE)
Patent- und Rechtsanwälte
Dr.-Ing. Stuhlmann
Dipl.-Ing. Willert
Dr.-Ing. Oidtman
Dipl.-Ing. Bockermann
Dipl.-Ing. Schneiders
Bergstrasse 159
D—4630 Bochum 1

Weisert, Annekäte (DE)
Patentanwälte
Kraus Weisert & Partner
Thomas-Wimmer-Ring 15
D—8000 München 22

Willert, Rolf (DE)
 Patent- und Rechtsanwälte
 Dr.-Ing. Stuhlmann
 Dipl.-Ing. Willert
 Dr.-Ing. Oidtmann
 Dipl.-Ing. Bockermann
 Dipl.-Ing. Schneiders
 Bergstrasse 159
 D—4630 Bochum 1

Löschungen / Deletions / Radiations

Glawe, Richard (DE) t
 Liebherrstrasse 20
 Postfach 26 01 62
 D—8000 München 26

Sand, Jakob (DE) t
 Bexbacher Strasse 35
 D—6700 Ludwigshafen

Frankreich / France

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Kopacz, William (US)
 c/o Cabinet Lavoix
 2, Place d'Estienne d'Orves
 F—75441 Paris Cedex 09

Änderungen / Amendments / Modifications

Gallois, Gérard (FR)
 Cie IBM — France
 36-42, Avenue Raymond Poincaré
 F—75116 Paris

Le Guen, Louis François (FR)
 1, Avenue Edouard VII
 B.P. 91
 F—35802 Dinard Cedex

Sueur, Thierry (FR)
 Thomson Grand Public
 74, rue du Surmelin
 F—75980 Paris Cedex 20

Vesin, Jacques (FR)
 L'Air Liquide
 Service Brevets
 75, Quai d'Orsay
 F—75007 Paris

Löschungen / Deletions / Radiations

Bénichou, Robert (FR) — R. 102(1)
 12, rue Michael Winburn
 F—92400 Courbevoie

Boell, Maurice (FR) — R. 102(1)
 8, rue des Villarmains
 F—92210 Saint-Cloud

Desmoutiers-Kubat, Marie-Paule (FR) — R. 102(1)
 Martinet & Lapoux
 62, rue des Mathurins
 F—75008 Paris

Frankhauser, Georges (FR) — R. 102(1)
 Cabinet Mahler & Frankhauser
 13, rue du Général de Castelnau
 F—67000 Strasbourg

Souquet, Georges (FR) — R. 102(1)
 c/o Souquet Muriel
 36, rue St Sernin
 F—33000 Bordeaux

Italien / Italy / Italia

Änderungen / Amendments / Modifications

Cavecchi, Claudio (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Cioni, Carlo (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Contessi, Giorgio (IT)
 via Buenos Aires 88
 I—10137 Torino

De Carli, Erberto (IT)
 c/o Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
 Via Borgonuovo, 10
 I—20121 Milano

Fusina, Gerolamo (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Lugo, Luigi (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Michelotti, Giuliano (IT)
 c/o CGE
 via dei Missaglia 113 — Bldg. A1
 Postal Case 1786
 I—20142 Milano

Orazi, Ornelio (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Spinelli, Francesco (IT)
 c/o Eniricerche S.p.A.
 Breid
 I—20097 S. Donato Milanese

Löschungen / Deletions / Radiations

Meroni, Annaluigia (IT) — R. 102(1)
 c/o Industrie Pirelli S.p.A.
 Servizio Brevetti
 Piazzale Cadorna, 5
 I—20123 Milano

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

Kremer, Robert A. M. (NL)
Sef van Megenlaan 24
NL 5872AW Broekhuizen

Österreich / Austria / Autriche**Änderungen / Amendments / Modifications**

Gibier, Ferdinand(AT)
Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ferdinand Gibier
Dorotheergasse 7
A—1010 Wien

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

Cronin, Brian Harold John (GB)
Eltech Systems Corporation
3, Route de Troinex
CH—1227 Carouge

Ducommun, Jean-Michel (CH)
c/o Jacobs Suchard S.A.
Service de la Propriété Industrielle
Case postale 60
CH- 2003 Neuchâtel

Mortara, Riccardo(IT)
Sonnig SA
76, rue de Lausanne
CH—1202 Genève

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

Akesson, Otto Karl (US)
Box 116
S-579 02 Berga

Hermansson, Birgitta (SE)
AB Dahls Patentbyrå
Döbelngatan 58
P.O. Box 19519
S—104 32 Stockholm

Hermansson, Olof (SE)
AB Dahls Patentbyrå
Döbelngatan 58
P.O. Box 19519
S—104 32 Stockholm

Wiedemann, Bernd W (SE)
AB Dahls Patentbyrå
Döbelngatan 58
P.O. Box 19519
S—104 32 Stockholm

Löschungen / Deletions / Radiations

Fridberg, Marianne (SE)—R. 102(1)
H.Albihns Patentbyrå AB
Box 7664
S—103 94 Stockholm

Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Clarke, Murray Frederick (GB)
26 Sutton Avenue
GB—Slough, Berks. SL37AW

Änderungen / Amendments / Modifications

Austin, Hedley William (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
Alexandra House,
1 Alexandra Road
GB—Swansea, West Glamorgan SA1 5ED

Blake, John Henry Francis (GB)
Beecham Pharmaceuticals
Patent Department
Biosciences Research Centre
Great Burgh
Yew Tree Bottom Road
GB—Epsom, Surrey KT185XQ

Booth, Philip Charles (GB)
Booth & Co.
Studio 8
Mill Lane
GB—Sidlesham, W. Sussex PO207LU

Davis, Ian Ellison (GB)
Kodak Limited
Patent Department
Headstone Drive
GB—Harrow, Middlesex HA1 4TY

Dixon, Sarah (GB)
14 Talbot Road
GB—Isleworth, Middlesex TW7 7HH

Hepworth, John Malcolm (GB)
J. M. Hepworth & Co.
36 Regent Place
GB—Rugby, Warwickshire CV21 2PN

Herrod-Hempsall, Gillian Rowena (GB)
18 Aldwickbury Crescent
GB—Harpenden, Herts. AL5 5RR

James, Stephen Richard (GB)
Napp Research Centre
Cambridge Science Park
Milton Road
GB—Cambridge CB44BH

Langton, David William Robert (GB)
36 Freeman's Holt
Old Church Street
GB—Aylestone, Leicester LE2 6NH

Squibbs, Robert Francis (GB)
Hewlett-Packard Limited
Nine Mile Ride
GB—Wokingham, Berkshire RG11 3LL

Weitzel, David Stanley (GB)
4 Rectory Road
GB—London E17 3BQ

Löschungen / Deletions / Radiations

Martin, Eric (GB)—R. 102(1)
6 Little Green
Great Sutton
GB—South Wirral L66 2TA

Orford, Roy Chalice (GB)—R. 102(1)
IMS
International Military Services Limited
4 Abbey Orchard Street
GB—London SW1P 2JJ

Overin, Alison Diana (GB) t
Imperial Chemical Industries PLC
Legal Department: Patents
PO Box 6
GB—Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 1HD

Smith, Vernon J. (GB)—R. 102(1)
c/o Forrester & Boehmert
Rutland House
148 Edmund Street
GB—Birmingham B3 2LD

Thompson, Alfred Brownbridge (GB)—R. 102(1)
Imperial Chemical Industries PLC
Legal Department: Patents
Thames House North, Millbank
GB—London SW1P 4QG

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Österreich

Auswirkung des EPÜ auf das nationale Recht

I. Allgemeines

Das EPA hat im Amtsblatt 11-12/1979, S. 453 ff. einen Beitrag Österreichs über die Auswirkungen des EPÜ auf das nationale Recht veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorschriften des materiellen Patentrechts in Österreich noch nicht an die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens angeglichen.

Durch das inzwischen in Kraft getretene Bundesgesetz vom 23. Mai 1984, BGBl. Nr. 234/1984, mit dem das Patentgesetz 1970 und das Patentverträge-Einführungsgesetz geändert worden sind (Patentrechts-Novelle 1984)¹⁾, ist das österreichische Patentrecht nun weitgehend an das Europäische Patentübereinkommen angeglichen worden.

Über die wichtigsten Änderungen des österreichischen Patentgesetzes und des Patentverträge-Einführungsgesetzes wird nachstehend berichtet.

¹⁾ Vgl. auch den Bericht im ABl. 11/1984, S. 580.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Austria

Impact of the EPC on national law

I. General

In Official Journal 11-12/1979, p. 453 et seq. the EPO published an article on the impact of the EPC on Austrian national law. At that time the provisions of substantive patent law in Austria had not yet been harmonised with those of the European Patent Convention.

As a result of the Federal Law of 23 May 1984, BGBl. No. 234/1984, which has since entered into force, amending the 1970 Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties (*Patentrechts-Novelle 1984*)¹⁾, Austrian patent law has now largely been harmonised with the European Patent Convention.

The most important amendments to the Austrian Patent Law and the Introductory Law on Patent Treaties are indicated below.

¹⁾ Cf. the communication published in OJ 11/1984, p. 580.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Autriche

Incidence de la CBE sur le droit national

I. Généralités

Dans son Journal officiel n° 11-12/1979, p. 453 s., l'OEB a publié un article en provenance d'Autriche sur les incidences de la CBE sur le droit national autrichien. A cette époque, les dispositions du droit des brevets en vigueur en Autriche n'étaient pas encore harmonisées avec celles de la Convention sur le brevet européen.

Depuis, avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 mai 1984 publiée au BGBl. n° 234/1984 (*Patentrechts-Novelle 1984*)¹⁾, portant modification de la loi sur les brevets de 1970 et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets, le droit autrichien des brevets a été harmonisé dans une large mesure avec la Convention sur le brevet européen.

Il est rendu compte ci-après des modifications les plus importantes de la loi autrichienne sur les brevets et de la loi d'introduction de traités en matière de brevets.

¹⁾ Voir aussi l'article paru dans le JO n° 11/1984, p. 580.

II. Harmonisierung des österreichischen Patentrechts mit dem EPÜ

II.1. Patentierbarkeit

§ 1 Abs. 1 PatG* gibt an, unter welchen Voraussetzungen Erfindungen patentiert werden können. Diese Regelung entspricht zwar inhaltlich Art. 52 Abs. 1 EPÜ, weicht jedoch insofern von dessen Wortlaut ab, als anstelle des Begriffes "erfinderische Tätigkeit" seine in Art. 56 EPÜ enthaltene Definition sinngemäß verwendet wird.

Der Art. 52 Abs. 2 EPÜ entsprechende § 1 Abs. 2 PatG stellt klar, daß Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen sowie die Wiedergabe von Informationen nicht als Erfindungen angesehen werden. Diese Bestimmung steht der Patentierung der genannten Gegenstände und Tätigkeiten gemäß § 1 Abs. 3 PatG (entspricht Art. 52 Abs. 3 EPÜ) nur entgegen, soweit für sie als solche Schutz begehrt wird.

Laut § 2 Z 1 PatG (entspricht Art. 53 Buchst.a EPÜ) werden für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, keine Patente erteilt. Ein solcher Verstoß kann allerdings nicht allein daraus hergeleitet werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist.

§ 2 Z 2 PatG schließt Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen und Diagnostizierverfahren an Menschen von der Patentierbarkeit aus ethischen und sozialen Motiven aus, ohne sich wie Art. 52 Abs. 4 EPÜ der Fiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit solcher Verfahren zu bedienen. Da die erwähnten Motive für Tierheil- und Tierdiagnostizierverfahren nicht gelten, wird ihre Patentierung nicht ausgeschlossen. Auch diesbezüglich weicht § 2 Z 2 PatG von Art. 52 Abs. 4 EPÜ ab. Wie im letzten Satz des Art. 52 Abs. 4 EPÜ wird klargestellt, daß Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren nicht von der Patentierung ausgeschlossen sind. Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ gemäß Art. IV der *Novelle* aufrecht bleibt, sieht Art. VII Abs. 3 der *Novelle* vor, daß diese Klarstellung erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der

* Sofern in der Folge nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, beziehen sich die Zitate des österreichischen Patentgesetzes auf seine Fassung gemäß der Patentrechts-Novelle 1984.

II. Harmonisation of Austrian Patent Law with the EPC

II.1. Patentability

Section 1, paragraph 1, of the Patent Law* indicates the conditions under which inventions may be patented. This provision corresponds in subject-matter to Article 52 (1) EPC, but differs in wording in that in place of the term "inventive step" its definition as contained in Article 56 EPC is used as appropriate.

Section 1, paragraph 2, of the Patent Law, corresponding to Article 52 (2) EPC states that discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, programmes for computers and presentations of information shall not be regarded as inventions. This provision excludes patentability of the subject-matter or activities referred to under Section 1, paragraph 3, of the Patent Law (corresponding to Article 52(3) EPC) only to the extent to which protection is sought for such subject-matter or activities as such.

Under Section 2, point 1, of the Patent Law (corresponding to Article 53 (a) EPC) patents shall not be granted in respect of inventions the publication or exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law.

Section 2, point 2, of the Patent Law excludes methods for treatment of human beings by surgery or therapy and diagnostic methods practised on human beings from patentability on ethical and social grounds, without invoking, like Article 52 (4) EPC, the fiction of lack of industrial application for such methods. Since the stated grounds do not apply to treatment of animals and diagnostic methods practised on animals, these are not excluded from being patented. In this respect too, Section 2, point 2, of the Patent Law deviates from Article 52 (4) EPC. As in the last sentence of Article 52 (4) EPC it is stated that products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods are not excluded from being patented. In view of the fact that the general ban on protection of substances will be maintained pursuant to Article IV of the *Novelle* for the duration of the Austrian reservation under Article 167 (2) (a) EPC, Article VII, paragraph 3, of the *Novelle* prescribes that this provision shall not enter into force until the day after the period of

* Unless otherwise specifically stated, reference is made to the Austrian Patent Law according to the *Patentrechts-Novelle* 1984.

II. Harmonisation du droit autrichien des brevets avec la CBE

II.1. Brevetabilité

L'article 1^{er}, paragraphe 1 de la loi sur les brevets* (PatG) indique les conditions dans lesquelles des inventions peuvent être brevetées. Si cette disposition correspond par son contenu à l'article 52, paragraphe 1 de la CBE, elle en diffère toutefois par les termes employés en ce sens qu'au lieu de la notion d'"activité inventive", elle utilise par analogie la définition qui est en donnée à l'article 56 de la CBE.

Selon l'article 1^{er}, paragraphe 2 PatG qui correspond à l'article 52, paragraphe 2 de la CBE, il est clair que les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, les programmes d'ordinateurs ainsi que les présentations d'informations ne sont pas considérés comme des inventions. Conformément à l'article 1^{er}, paragraphe 3 PatG (qui correspond à l'article 52, paragraphe 3 de la CBE), ces dispositions n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés ci-dessus que dans la mesure où une protection est demandée pour un de ces éléments considéré en tant que tel.

En vertu de l'article 2, point 1 PatG (correspondant à l'art. 53, lettre a) de la CBE), les brevets ne sont pas délivrés pour les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; toutefois, la mise en oeuvre d'une invention ne peut être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par des dispositions légales.

L'article 2, point 2 PatG exclut de la brevetabilité, pour des motifs sociaux et éthiques, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées à l'être humain, sans faire intervenir, à la différence de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE, la fiction juridique de l'absence de possibilité d'application industrielle de telles méthodes. Etant donné que les motifs invoqués ne valent pas pour les méthodes de traitement thérapeutique et de diagnostic appliquées aux animaux, celles-ci ne sont pas exclues de la brevetabilité. Là encore, l'article 2, point 2 PatG diffère de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE. Comme à la dernière phrase de l'article 52, paragraphe 4 de la CBE, il est clairement indiqué que les produits, notamment les substances et compositions pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes, ne sont pas exclus de la brevetabilité. Toutefois, étant donné que l'interdiction générale de la protection de substances est maintenue en vertu du chapitre IV de la *Patentrechts-Novelle* pendant la période

* Dans la suite du texte, sauf indication contraire, expressément mentionnée, les passages cités sont tirés de la loi autrichienne sur les brevets telle que modifiée par la Patentrechts-Novelle 1984.

Geltungsdauer des Vorbehaltes folgt.

validity of the reservation terminates.

au cours de laquelle la réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE produit ses effets, le chapitre VII, paragraphe 3 de la Patentrechts-Novelle prévoit que la disposition susmentionnée n'entrera en vigueur qu'à la date à laquelle ladite réserve cessera de produire ses effets.

Die erst im Zuge der parlamentarischen Behandlung der Novelle dem § 2 PatG angefügte Z 3 sieht in Übereinstimmung mit dem ersten Satz des Art. 53 Buchst.b EPU vor, daß für Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie für im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren keine Patente erteilt werden.

Section 2, point 3, of the Patent Law, added during the course of the parliamentary hearing of the *Novelle*, lays down in conformity with the first sentence of Article 53 (b) EPC that patents shall not be granted for plant or animal varieties (animal breeds) or essentially biological processes for the production of plants or animals.

Le point 3 de l'article 2 PatG qui n'a été ajouté qu'au cours de l'examen de la loi par le Parlement prévoit, en accord avec la première phrase de l'article 53, lettre b) de la CBE, que les brevets ne sont pas délivrés pour les variétés végétales ou les espèces animales (races animales) ainsi que pour les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Laut Bericht des Handelsausschusses des Nationalrates zur Patentrechts-Novelle 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP) ist diese Regelung — im Einklang mit dem zweiten Satz des Art. 53 Buchst.b EPÜ — auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

According to the Parliamentary Trade Committee's report on the *Patentrechts-Novelle* 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP), this rule — in conformity with the second sentence of Article 53 (b) EPC — does not apply to microbiological processes or the products thereof.

D'après le rapport relatif à la *Patentrechts-Novelle* 1984 (RV 265 AB 287 d.B.XVI.GP) établi par la commission du Parlement chargée des affaires commerciales, et en accord avec la deuxième phrase de l'article 53, lettre b) de la CBE, cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

Das im Patentgesetz bisher enthaltene Stoffschutzverbot wurde aufgehoben. Allerdings bestimmt Art. IV Abs. 1 der Novelle, daß, soweit und solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ wirksam ist, Patente für Erfindungen von chemischen Erzeugnissen als solchen, von Nahrungsmitteln als solchen für Menschen oder von Arzneimitteln als solchen nicht erteilt werden, es sei denn, die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels. Entgegen dem Stoffschutzverbot erteilte Patente sind gemäß Art. IV Abs. 2 der Novelle auf Antrag nichtig zu erklären.

The substance protection ban contained in the Patent Law hitherto has been revoked. However, Article IV, paragraph 1, of the *Novelle* stipulates that, so long as Austria's reservation pursuant to Article 167 (2) (a) EPC remains in effect, patents shall not be granted for inventions of chemical products as such or to foodstuffs or pharmaceutical products as such, except where the invention relates to a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a pharmaceutical or food product. Patents granted contrary to the substance protection ban are to be revoked on request pursuant to Article IV, paragraph 2, of the *Novelle*.

L'interdiction de la protection des substances qui figurait jusqu'ici dans la loi sur les brevets a été levée. Toutefois, le chapitre IV, paragraphe 1 de la *Patentrechts-Novelle* dispose que tant que la réserve faite par l'Autriche en vertu de l'article 167, paragraphe 2, lettre a) de la CBE produira ses effets, les brevets ne seront pas délivrés pour les inventions de produits chimiques, de produits alimentaires pour la consommation humaine, ou de produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que l'invention ne concerne un procédé de fabrication ou d'utilisation d'un produit chimique ou un procédé de fabrication d'un produit alimentaire pour la consommation humaine ou un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique.

Les brevets délivrés en violation de l'interdiction de la protection des substances doivent sur requête être déclarés nuls conformément au chapitre IV, paragraphe 2 de la *Patentrechts-Novelle*.

II.2. Neuheit

§ 3 Abs. 1 PatG, der Art. 54 Abs. 1 und 2 EPÜ entspricht, bringt gegenüber der bisherigen Regelung eine bedeutsame Erweiterung der Neuheitsschädlichen Sachverhalte. Eine Erfindung gilt nur dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht worden ist.

II.2. Novelty

Section 3, paragraph 1, of the Patent Law, corresponding to Article 54 (1) and (2) EPC, extends considerably the circumstances prejudicial to novelty *vis-à-vis* the previous regulation. An invention shall be considered to be new only if it does not form part of the state of the art. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public before the application's date of priority.

II.2. Nouveauté

L'article 3, paragraphe 1 PatG, qui correspond à l'article 54, paragraphes 1 et 2 de la CBE, étend considérablement le champ des éléments destructeurs de nouveauté, par rapport aux anciennes dispositions. Une invention n'est considérée comme nouvelle que si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande.

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurde von der Übernahme einer Art. 54 Abs. 3 EPÜ entsprechenden Bestimmung (sog. "whole contents approach") abgesehen. Österreich hält somit ebenso wie die Schweiz bezüglich älterer Rechte an der jahrzehntelangen bewährten Identitätsprüfung (sog. "prior claim approach") fest.

Based on the conclusions of the assessment procedure it was decided not to adopt a provision corresponding to Article 54 (3) EPC (the so-called "whole contents approach"). Thus, like Switzerland, Austria will continue to use the so-called "prior claim approach" for prior rights, as it has done for decades.

Compte tenu des conclusions des experts, il a été décidé de ne pas adopter de disposition correspondant à l'article 54 (3) de la CBE (dite "whole contents approach" ou principe du contenu global). A l'instar de la Suisse, l'Autriche s'en tient donc, quant aux droits antérieurs, à l'examen d'identité ("prior claim approach" ou principe de référence à la revendication antérieure) qui a fait ses preuves depuis des décennies.

§ 3 Abs. 2 PatG bestimmt, daß Stoffe und Stoffgemische, die zum Stand der Technik gehören, dann patentierbar sind, wenn sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Z 2 PatG (entspricht Art. 52 Abs. 4 EPÜ) oder in einem derartigen Verfahren für Tiere bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Diese Regelung entspricht im wesentlichen Art. 54 Abs. 5 EPÜ. Durch die Aufnahme einer in diesem Artikel nicht enthaltenen Ergänzung ("oder in einem derartigen Verfahren für Tiere") trägt § 3 Abs. 2 PatG dem Umstand Rechnung, daß § 2 Z 2 PatG die Patentierung von Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren im Gegensatz zu Art. 52 Abs. 4 EPÜ dann nicht ausschließt, wenn diese Verfahren Tiere betreffen.

Mit Rücksicht darauf, daß das generelle Stoffschutzverbot während der Wirksamkeit des österreichischen Vorbehaltes nach Art. 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ aufrecht bleibt, sieht Art. VII Abs. 3 der Novelle vor, daß § 3 Abs. 2 PatG erst mit dem Tag in Kraft tritt, der auf das Ende der Geltungsdauer des Vorbehaltes folgt.

§ 3 Abs. 3 PatG übernimmt die in Art. 55 Abs. 1 EPÜ vorgesehene Regelung betreffend sog. "unschädliche Offenbarungen" (mißbräuchliche Offenbarungen bzw. Offenbarungen bei einer Ausstellung i.S. des Übereinkommens über internationale Ausstellungen, BGBl. Nr. 445/1980).

II.3. Schutzbereich

Da der Schutzbereich nationaler und europäischer Patente nach den gleichen Gesichtspunkten beurteilt werden soll, sieht § 22a PatG die sinngemäße Anwendung des Protokolls über die Auslegung des Art. 69 EPÜ auf nationale Patente vor.

II.4. Patentdauer

§ 28 PatG geht wie bisher davon aus, daß die Dauer österreichischer Patente 18 Jahre ab dem Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt (§ 101 PatG) beträgt, stellt aber unter Bedachtnahme auf Art. 63 EPÜ sicher, daß die Dauer keinesfalls 20 Jahre, gerechnet ab dem Anmeldetag, überschreitet.

II.5. Nichtigkeitsgründe

In § 48 Abs. 1 Z 1 und 3 PatG (entspricht Art. 138 Abs. 1 Buchst.a und b EPÜ) sind die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentierbarkeit bzw. der mangelnden Offenbarung festgesetzt.

Unverändert geblieben ist der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 2, so daß die sog. älteren Rechte wie bisher im Wege der Identitätsprüfung ("prior claim approach") berücksichtigt werden.

Section 3, paragraph 2, of the Patent Law stipulates that any substance or composition comprised in the state of the art is patentable if it is intended for use in a method under Section 2, point 2, of the Patent Law (corresponding to Article 52 (4) EPC) or in such a method for use on animals, and its application in one of these methods does not form part of the state of the art. This provision corresponds largely to Article 54 (5) EPC. By the inclusion of an addition not contained in that Article ("or in such a method for use on animals") Section 3, paragraph 2, of the Patent Law takes account of the fact that Section 2, point 2 does not exclude, in contrast to Article 52 (4) EPC, the patenting of methods for treatment by surgery or therapy and diagnostic methods, where those methods relate to animals.

In view of the fact that the general substance protection ban will be maintained for the duration of Austria's reservation under Article 167(2)(a) EPC, Article VII, paragraph 3, of the *Novelle* stipulates that Section 3, paragraph 2, of the Patent Law shall not enter into force until the day after the reservation ceases to apply.

Section 3, paragraph 3, of the Patent Law incorporates the provision provided for in Article 55 (1) EPC concerning so-called "non-prejudicial disclosures" (abusive disclosures or disclosures at an exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions, BGBl. No. 445/1980).

II.3. Extent of protection

Since the extent of protection conferred by national and European patents is to be assessed according to the same criteria, Section 22a of the Patent Law provides for a corresponding application of the Protocol on the interpretation of Article 69 EPC.

II.4. Patent duration

Section 28 of the Patent Law presupposes, as hitherto, that the duration of Austrian patents will be 18 years as from the date on which the application is published in the Patent Bulletin (Section 101 of the Patent Law), but in consideration of Article 63 EPC it also lays down that the duration shall in no case exceed 20 years as from the date of filing of the application.

II.5. Grounds for revocation

The grounds for revocation based on lack of patentability or lack of disclosure are laid down in Section 48, paragraph 1, points 1 and 3 of the Patent Law (corresponding to Article 138 (1) (a) and (b) EPC).

The ground for revocation under Section 48, paragraph 1, point 2, remains unchanged, so that the "prior claim approach" will continue to apply with respect to prior rights.

L'article 3, paragraphe 2 PatG dispose que les substances ou compositions comprises dans l'état de la technique sont brevetables à condition d'être destinées à la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 2, point 2 PatG (correspondant à l'article 52 (4) de la CBE) ou d'une telle méthode applicable à l'animal, et que leur utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique. Cette disposition correspond essentiellement à l'article 54 (5) de la CBE. L'expression "ou d'une telle méthode applicable à l'animal", qui ne figure pas dans cet article, a été introduite dans l'article 3, paragraphe 2 PatG pour que l'article 2, point 2 PatG, contrairement à l'article 52 (4) de la CBE, n'exclue pas de la brevetabilité les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic, lorsque ces méthodes s'appliquent à l'animal.

Tenant compte du fait que l'interdiction générale de la protection des substances est maintenue pendant la période au cours de laquelle la réserve autrichienne selon l'article 167(2), lettre a) de la CBE produit ses effets, le chapitre VII, paragraphe 3 de la *Patentrechts-Novelle* prévoit que l'article 3, paragraphe 2 PatG n'entrera en vigueur que le lendemain du jour où la période d'application de la réserve sera venue à expiration.

L'article 3, paragraphe 3 PatG reprend la disposition prévue par l'article 55 (1) de la CBE, relative aux "divulgations non opposables" (divulgations abusives ou divulgations lors d'une exposition au sens de la Convention concernant les expositions internationales, BGBl. n° 445/1980).

II.3. Etendue de la protection

L'étendue de la protection conférée devant être appréciée selon les mêmes critères, qu'il s'agisse de brevets nationaux ou de brevets européens, l'article 22a PatG dispose que le protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE s'applique par analogie aux brevets nationaux.

II.4. Durée du brevet

A l'instar de l'ancien texte, l'article 28 PatG dispose que le brevet autrichien a une durée de 18 ans, à dater de la publication au Journal des brevets de l'invention déposée (article 101 PatG), mais, tenant compte de l'article 63 de la CBE, il prévoit que la durée du brevet ne doit pas dépasser 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande.

II.5. Causes de nullité

Les causes de nullité définies par l'article 48, paragraphe 1, points 1 et 3 PatG (correspondant à l'article 138 (1) lettres a) et b) de la CBE) sont la non-brevetabilité et l'insuffisance de l'exposé de l'invention.

La cause de nullité énoncée à l'article 48, paragraphe 1, point 2 PatG demeure inchangée, si bien que l'on continue à tenir compte des droits antérieurs au moyen de l'examen d'identité ("prior claim approach").

Gemäß § 87a Abs. 2 PatG gilt eine Erfindung, die sich auf ein mikrobiologisches Verfahren oder ein mit Hilfe eines solchen Verfahrens gewonnenes Erzeugnis bezieht, nur unter gewissen Voraussetzungen als geoffenbart. Vor allem muß eine Kultur des Mikroorganismus spätestens am Anmeldetag bei einer Hinterlegungsstelle i.S. des Budapester Vertrages über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren hinterlegt worden sein. Die hinterlegte Kultur muß grundsätzlich ständig zugänglich sein. Ist dies nicht der Fall, so ist das Patent gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 auf Antrag nichtig zu erklären. Bei diesem Nichtigkeitsgrund handelt es sich um einen Unterfall des in § 48 Abs. 1 Z 3 PatG bzw. Art. 138 Abs. 1 Buchst.b EPÜ normierten Nichtigkeitsgrundes. Allerdings ist auf Grund der Komplexität des zugrunde liegenden Sachverhalts eine Sonderregelung erforderlich.

Ein weiterer Nichtigkeitsgrund ist in Art. IV Abs. 2 der Novelle enthalten. Demgemäß sind entgegen dem Stoffschutzverbot erteilte Patente auf Antrag nichtig zu erklären (vgl. oben II.1 letzter Absatz).

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens wurde von der Übernahme des Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung der Patentanmeldung (Art. 138 Abs. 1 Buchst.c EPÜ) abgesehen. In einem allfälligen Nichtigkeitsverfahren wird allerdings wie bisher davon auszugehen sein, daß einer unzulässigen Erweiterung nur die Priorität des Tages zukommt, an dem sie dem Patentamt bekanntgegeben worden ist. Eine Übernahme des in Art. 138 Abs. 1 Buchst.d EPÜ enthaltenen Nichtigkeitsgrundes der unzulässigen Erweiterung des Patentes war nicht erforderlich, weil das Einspruchsverfahren in Österreich vor der Patenterteilung durchgeführt wird und nicht, wie im EPÜ vorgesehen, danach.

II.6. Akteneinsicht

In Akten, die noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen betreffen, war bisher nur mit Zustimmung des Anmelders Einsicht möglich. Die Neufassung des § 81 Abs. 3 PatG entspricht Art. 128 Abs. 2 EPÜ und gewährt auch demjenigen ohne Zustimmung des Anmelders ein Recht auf Einsichtnahme in solche Akten, demgegenüber sich der Anmelder auf seine Anmeldung berufen hat. Des weiteren wird unter Bedachtnahme auf Art. 128 Abs. 3 EPÜ bestimmt, daß nach der Bekanntmachung einer gesonderten Anmeldung gemäß § 92a PatG jedermann in die Akten der früheren Patentanmeldung Einsicht nehmen kann, auch wenn diese noch nicht bekanntgemacht worden ist.

II.7. Proben hinterlegter Mikroorganismen

Gemäß § 81a PatG hat Anspruch auf eine Probe eines bei einer Hinterlegungsstelle i.S. des Budapester Ver-

Under Section 87a, paragraph 2, of the Patent Law an invention relating to a micro-biological process or a product thereof shall be deemed to have been disclosed only under certain conditions. In particular, a micro-organism culture must have been deposited at the latest on the date of filing with a depositary authority within the meaning of the Budapest Treaty on the international recognition of the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure. The deposited culture must be available at all times. If this is not the case the patent is to be revoked on request under Section 48, paragraph 1, point 4. This ground for revocation represents a sub-division of that laid down in Section 48, paragraph 1, point 3, of the Patent Law and Article 138 (1) (b) EPC. However, in view of the complexity of the background to this matter a special regulation is required.

A further ground for revocation is contained in Article IV, paragraph 2, of the Novelle, under which patents granted contrary to the substance protection ban are to be revoked on request (cf. II.1 above, last paragraph).

In the light of the conclusions of the assessment procedure it was decided not to include the ground for revocation based on inadmissible extension of the patent application (Article 138 (1) (c) EPC). However, in any revocation proceedings it will continue to be assumed that an inadmissible extension will only be accorded the priority of the date on which it was made known to the Patent Office. It was not necessary to incorporate the ground for revocation based on inadmissible extension of the patent as set out in Article 138 (1) (d) EPC, because the opposition procedure in Austria is carried out prior to grant and not, as provided for in the EPC, after grant.

II.6. Inspection of files

Hitherto, inspection of files relating to as yet unpublished patent applications has been possible only with the applicant's approval. The new wording of Section 81, paragraph 3, of the Patent Law corresponds to Article 128 (2) EPC and confers the right to inspect such files without the applicant's approval to anyone against whom the applicant has invoked the rights under the application. In addition, in consideration of Article 128 (3) EPC, it is stipulated that on publication of a separate application pursuant to Section 92a of the Patent Law any person may inspect the files of the earlier application, even when this has not yet been published.

II.7. Samples of deposited micro-organisms

Pursuant to Section 81a of the Patent Law the right to a sample of a micro-organism deposited with a depositary

Suivant l'article 87a, paragraphe 2 PatG, une invention concernant un procédé microbiologique ou un produit obtenu par un tel procédé n'est considérée comme exposée que dans certaines conditions. Il importe notamment qu'une culture du micro-organisme ait été déposée, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d'une autorité de dépôt au sens du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. La culture déposée doit être accessible à tout moment. Dans le cas contraire, le brevet doit sur requête être déclaré nul, en vertu de l'article 48, paragraphe 1, point 4 PatG. Cette cause de nullité représente un cas particulier de la cause de nullité définie par l'article 48, paragraphe 1, point 3 PatG et par l'article 138 (1) lettre b) de la CBE. Une disposition spéciale est toutefois nécessaire en raison de la complexité du sujet.

Le chapitre IV, paragraphe 2 de la *Patent-rechts-Novelle* cite une autre cause de nullité: les brevets délivrés en violation de l'interdiction de la protection des substances doivent sur requête être déclarés nuls (cf. supra, 11.1, dernier paragraphe).

Compte tenu des conclusions des experts, il a été décidé de ne pas adopter la cause de nullité que constitue l'extension inadmissible de l'objet de la demande (article 138 (1) lettre c) de la CBE). Comme par le passé, il y aura lieu toutefois, dans le cas d'une action en nullité, de poser en principe que la date de priorité attribuable à une extension inadmissible ne peut être que la date à laquelle elle a été portée à la connaissance de l'office des brevets. Il n'a pas été nécessaire de reprendre la cause de nullité (extension inadmissible du brevet) énoncée à l'article 138 (1) lettre d) de la CBE, car la procédure d'opposition intervient en Autriche avant la délivrance du brevet, et non après, comme le prévoit la CBE.

II.6. Inspection publique

Jusqu'à présent, les dossiers relatifs à des demandes de brevet n'ayant pas encore été publiées ne pouvaient être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur. Le nouveau texte de l'article 81, paragraphe 3 PatG, qui correspond à l'article 128 (2) de la CBE, confère le droit de consulter ces dossiers sans l'accord du demandeur à quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande à son encontre. Prenant en compte l'article 128 (3) de la CBE, il dispose en outre que lorsqu'une demande séparée, déposée en vertu de l'article 92a PatG, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale, avant la publication de celle-ci.

II.7. Echantillons de micro-organismes déposés

Aux termes de l'article 81a PatG, l'accès à un échantillon d'un micro-organisme déposé auprès d'une autorité de dépôt

trages hinterlegten Mikroorganismus nur, wer sich verpflichtet, den hinterlegten oder einen von diesem abgeleiteten Mikroorganismus Dritten nicht zugänglich zu machen, solange die Anmeldung bzw. das Patent noch aufrecht ist.

Die Novelle folgt somit nicht der in Regel 28 EPÜ vorgesehenen "eingeschränkten Expertenlösung". Der mit einer solchen Lösung sowohl für die Parteien als auch für die Patentbehörden verbundene Aufwand ist nämlich für das österreichische Patentsystem deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Zeitraum zwischen der Bekanntmachung einer österreichischen Anmeldung und der Patenterteilung bzw. Versagung in der Regel wesentlich kürzer ist als der im europäischen Verfahren für die Anwendung der "eingeschränkten Expertenlösung" vorgesehene. Auch im Interesse der Anmelder ist eine Übernahme der "eingeschränkten Expertenlösung" nicht erforderlich, weil gemäß § 101 Abs. 2 PatG mit der Bekanntmachung einer Anmeldung ohnehin einstweilen die gesetzlichen Wirkungen eines Patentes eintreten; dadurch ist der Schutz für den Patentanmelder und Hinterleger des Mikroorganismus ohnedies umfassender als im europäischen Verfahren.

II.8. Offenbarung

Gemäß § 87a Abs. 1 PatG (entspricht Art. 83 EPÜ) ist die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß sie ein Fachmann ausführen kann.

§ 87a Abs. 2 PatG enthält eine Regel 28 Abs. 1 EPÜ nachgebildete Bestimmung betreffend die Offenbarung von Mikroorganismen.

II.9. Einheitlichkeit

Auf Grund des Art. 82 EPÜ entsprechenden § 88 PatG darf die Anmeldung nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

II.10. Zusammenfassung

Der Art. 85 und Regel 33 Abs. 2 EPÜ nachgebildete § 91 Abs. 2 PatG bestimmt, daß die Zusammenfassung eine Kurzfassung der in der Anmeldung enthaltenen Offenbarung enthalten muß. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, daß die Zusammenfassung ausschließlich der technischen Information dient und nicht für andere Zwecke herangezogen werden kann, insbesondere nicht zur Bestimmung des Schutzbereiches.

II.11. Teilprioritäten

§ 94 Abs. 1 PatG sieht — entgegen der bisherigen Rechtslage — in Übereinstimmung mit Art. 88 Abs. 2 EPÜ vor, daß für einen Patentanspruch mehrere Prioritäten in Anspruch genommen werden können. Auf das im bisherigen § 95 Abs. 3 PatG normierte, dem EPÜ fremde Erfordernis der Prioritätsaufteilung wurde verzichtet.

institution falling within the terms of the Budapest Treaty is enjoyed only by a person who undertakes not to make the deposited micro-organism or a micro-organism derived therefrom available to any third party for as long as the application or patent is maintained.

The *Novelle* does not thus conform to the "limited expert solution" provided for in Rule 28 EPC. The expense involved in such a solution both for the parties concerned and also for the patent authorities is not justified in the case of the Austrian patent system because the period between publication of an Austrian application and grant or refusal is usually much shorter than that provided for under the European procedure when applying the "limited expert solution". Nor is it necessary to adopt the "limited expert solution" in the interests of the applicant, because pursuant to Section 101, paragraph 2, of the Patent Law the legal effects of a patent enter into force in any case provisionally when an application is published; the protection for the applicant and depositor of the micro-organism is thus already more extensive than under the European procedure.

II.8. Disclosure

Pursuant to Section 87a, paragraph 1, of the Patent Law (corresponding to Article 83 EPC) the patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

Section 87a, paragraph 2, of the Patent Law contains a provision modelled on Rule 28 (1) EPC concerning the disclosure of micro-organisms.

II.9. Unity

Based on Section 88 of the Patent Law, corresponding to Article 82 EPC, the application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

II.10. Abstract

Section 91, paragraph 2, of the Patent Law, modelled on Article 85 and Rule 33 (2) EPC, stipulates that the abstract shall contain a concise summary of the disclosure as contained in the application. It is made clear that the abstract shall merely serve as technical information; it may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of interpreting the scope of the protection.

II.11. Multiple priorities

In contrast to the previous legal position and in conformity with Article 88 (2) EPC, Section 94, paragraph 1, of the Patent Law provides for the possibility of claiming multiple priorities for any one claim. The requirement for priority division, laid down in the previous Section 95, paragraph 3, of the Patent Law but foreign to the EPC, has been dropped.

au sens du Traité de Budapest n'est autorisé qu'aux personnes qui s'engagent à ne pas rendre accessible à des tiers le micro-organisme déposé ou un micro-organisme en dérivant, tant que la demande ou le brevet est valable.

La *Patentrechts-Novelle* ne suit donc pas la "solution limitée de l'expert" prévue par la règle 28 de la CBE. En effet, les charges qu'une telle solution représente tant pour les parties que pour les administrations de la propriété industrielle ne se justifient pas dans le système autrichien des brevets, parce que la période comprise entre la publication d'une demande autrichienne et la délivrance ou le rejet est en général beaucoup plus courte que la période prévue dans la procédure européenne pour l'application de la "solution limitée de l'expert". Même dans l'intérêt du demandeur, cette solution ne s'impose pas, car en vertu de l'article 101, paragraphe 2 PatG, la publication d'une demande produit provisoirement les effets juridiques d'un brevet. Ainsi, la protection dont bénéficie le demandeur et le déposant du micro-organisme est de toute façon plus étendue que dans la procédure européenne.

II.8. Exposé de l'invention

L'article 87a, paragraphe 1 PatG (correspondant à l'article 83 de la CBE) dispose que l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

L'article 87a, paragraphe 2 PatG contient une disposition concernant l'exposé de micro-organismes, qui s'inspire de la règle 28 (1) de la CBE.

II.9. Unité d'invention

En vertu de l'article 88 PatG, qui correspond à l'article 82 de la CBE, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

II.10. Abrégé

Inspiré de l'article 85 et de la règle 33 (2) de la CBE, l'article 91, paragraphe 2 PatG dispose que l'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande. Il y est précisé que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique, et qu'il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

II.11. Priorités multiples

Contrairement à l'ancienne situation juridique, l'article 94, paragraphe 1 PatG, qui correspond à l'article 88 (2) de la CBE, prévoit la possibilité de revendiquer des priorités multiples pour une même revendication. Le fractionnement de la priorité, qui était exigé dans l'ancien article 95, paragraphe 3 PatG, à la différence de la CBE, n'est plus obligatoire.

II.12. Einspruchsgründe

Die in § 102 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 PatG enthaltenen Einspruchsgründe der mangelnden Patentierbarkeit, mangelnden Offenbarung und unzulässigen Erweiterung entsprechen den in Art. 100 EPÜ festgelegten. Die den Einspruchsgrund des "älteren Rechtes" normierende Z 2 ist unverändert geblieben, die Z 6 und 7 (Mangel des Anspruchs auf Patenterteilung, widerrechtliche Entnahme) entsprechen den bisherigen Z 3 und 4. Gemäß Art. IV Abs. 1 der Novelle kann auch der Verstoß gegen das Stoffschutzverbot im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden (vgl. oben II.1 letzter Absatz).

III. Änderungen des Patentverträge-Einführungsgesetzes

III.1. Patentanmeldungen und Patente aufgrund des EPÜ

III.1.1 Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift

Die in § 5 Abs. 1 geregelte Frist für die Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift ins Deutsche endet mit Wirkung vom 1. Dezember 1984 3 Monate nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents bzw. auf die Entscheidung über den Einspruch im Europäischen Patentblatt.

Diese Fristenänderung stellt einen wichtigen Fortschritt in der Harmonisierung der nationalen Formvorschriften zum EPÜ dar und entspricht der EntschlieÙung des Verwaltungsrats des EPA zur Harmonisierung patentrechtlicher Vorschriften der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation²⁾.

III.1.2 Umwandlungsantrag

Satz 2 des § 9 Abs. 4 wurde gestrichen. Er ist im Hinblick auf die Neufassung des § 28 Abs. 1 PatG entbehrlich geworden.

III.1.3 Nichtigkeitsgründe für europäische Patente

Die Neuformulierung des § 10 Abs. 1 stellt klar, daß der Nichtigkeitsgrund des § 48 Abs. 1 Z 4 des Patentgesetzes in der neuen Fassung auch für europäische Patente gilt (vgl. hierzu Punkt II.5).

Gemäß § 10 Abs. 2 können, solange ein Vorbehalt Österreichs gemäß Artikel 167 Abs. 2 Buchst.a EPÜ wirksam ist, europäische Patente nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als solche, für Nahrungsmittel als solche für Menschen oder für Arzneimittel als solche gewähren, es sei denn, das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeugnisses oder ein Verfahren

II.12. Grounds for opposition

The grounds for opposition based on lack of patentability, insufficient disclosure and inadmissible extension, as contained in Section 102, paragraph 2, points 1, 3 and 4, of the Patent Law, correspond to those laid down in Article 100 EPC. The "prior right" ground for opposition set out in point 2 has remained unchanged and points 6 and 7 (lack of right to patent grant, and unlawful usurpation) correspond to the previous points 3 and 4. Pursuant to Article IV, paragraph 1, of the *Novelle* a violation of the substance protection ban can also be considered under the opposition procedure (cf. II.1 last paragraph, above).

III. Amendments to the Introductory Law on Patent Treaties

III.1. Patent applications and patents under the EPC

III.1.1 Filing of translations of the patent specification

The time limit for filing German translations of the patent specification prescribed in Section 5, paragraph 1, of the Introductory Law expires, with effect from 1 December 1984, 3 months after publication of the mention of the grant of the European patent or the mention of the decision on the opposition in the European Patent Bulletin.

This change in the time limit is an important step forward in the harmonisation of the national formalities provisions relating to the EPC and is in line with the Resolution of the Administrative Council of the EPO on the harmonisation of certain provisions of the patent laws of the Contracting States of the European Patent Organisation²⁾.

III.1.2 Request for conversion

The second sentence of Section 9, paragraph 4, has been deleted, as the amendment to Section 28, paragraph 1, of the Patent Law has rendered it superfluous.

III.1.3 Grounds for revocation

The redrafted Section 10, paragraph 1, makes it clear that the ground for revocation provided for in Section 48, paragraph 1, point 4, of the Patent Law as amended also applies to European patents (cf. point II.5 above).

Under Section 10, paragraph 2, insofar and as long as a reservation in respect of Austria under Article 167 (2) (a) EPC is effective, European patents may be revoked insofar as they afford protection to chemical products as such or to foodstuffs (as opposed to *feedingstuffs*) or pharmaceutical products as such, except where the patent relates to a process of manufacture or use of a chemical product or a process of manufacture of a

II.12. Motifs d'opposition

Les motifs d'opposition contenus dans l'article 102, paragraphe 2, points 1, 3 et 4 PatG, à savoir la non-brevetabilité, l'insuffisance de l'exposé et l'extension inadmissible, correspondent à ceux énoncés à l'article 100 de la CBE. Le point 2, qui régit le motif d'opposition "droit antérieur", est demeuré inchangé. Les points 6 et 7 (absence de droit à la délivrance du brevet, usurpation) correspondent aux anciens points 3 et 4. En vertu du chapitre IV, paragraphe 1 de la *Patentrechts-Novelle*, il peut également être tenu compte de la violation de l'interdiction de la protection des substances au cours de la procédure d'opposition (cf. supra, II.1, dernier paragraphe).

III. Modifications de la loi d'introduction de traités en matière de brevets

III.1. Demandes de brevets et brevets délivrés au titre de la CBE

III.1.1 Dépôt de traductions du fascicule de brevet

L'article 5, paragraphe 1 de la loi prévoit qu'à compter du 1er décembre 1984, les traductions en langue allemande du fascicule de brevet doivent être déposées dans un délai expirant 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.

Cette modification du délai marque une étape importante sur la voie de l'harmonisation des formalités nationales dans le cadre de l'application de la CBE; elle va dans le sens des mesures préconisées dans la résolution du Conseil d'administration de l'OEB relative à l'harmonisation de certaines dispositions nationales en matière de brevets des Etats contractants de l'Organisation européenne des brevets²⁾.

III.1.2 Requête en transformation

La deuxième phrase de l'article 9, paragraphe 4 a été supprimée, la modification de l'article 28, paragraphe 1 de la loi sur les brevets l'ayant rendue superflue.

III.1.3 Causes de nullité des brevets européens

Il ressort de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 1 que la cause de nullité visée à l'article 48, paragraphe 1, point 4 PatG vaut également pour les brevets européens (cf. à ce sujet ce qui a été dit au point II.5).

Aux termes de l'article 10, paragraphe 2, aussi longtemps qu'une réserve de l'Autriche selon l'article 167 (2) lettre a) de la CBE produit ses effets, les brevets européens peuvent être déclarés nuls, dans la mesure où ils confèrent la protection à des produits chimiques, des produits alimentaires pour la consommation humaine ou des produits pharmaceutiques en tant que tels, à moins que le brevet ne concerne soit un procédé de fabrication

²⁾ ABl. 7/1983, S. 301.

²⁾ OJ 7/1983, p. 301.

²⁾ JO de l'OEB n° 7/1983, p. 301.

zur Herstellung eines Nahrungsmittels für Menschen oder eines Arzneimittels.

Aufgrund der neuen Formulierung des § 10 Abs. 2 können europäische Patente, die auf Erfindungen von Nahrungsmitteln für Tiere erteilt worden sind, in Österreich nicht mehr für nichtig erklärt werden.

III.2 Anmeldungen aufgrund des PCT

III.2.1 Einreichung eines Exemplars der internationalen Anmeldung (Art. 22 PCT)

In § 16 Abs. 2 wird nunmehr klargestellt, daß der Anmelder nur dann ein Exemplar der internationalen Anmeldung beim Österreichischen Patentamt einreichen muß, wenn dieses nicht gemäß Art. 20 PCT vom Internationalen Büro der WIPO übermittelt worden ist. Hinsichtlich der für die Vornahme dieser Handlung maßgeblichen Frist wird unmittelbar auf die entsprechende Bestimmung des PCT verwiesen.

Die Neufassung des § 16 Abs. 2 macht auch eine Änderung des § 17 Abs. 2 erforderlich. Für die in § 16 Abs. 2 genannte Handlung ist nunmehr die Frist gemäß Artikel 39 Abs. 1 Buchst. a PCT maßgebend, wenn die Auswahlerklärung vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum vorgenommen wird.

Belgien: Gesetzgebung

1. In Belgien ist ein neues Gesetz über Erfindungspatente (Gesetz vom 28. März 1984) verabschiedet worden, das im *Moniteur beige* vom 9. März 1985¹⁾ veröffentlicht worden ist und mit Ausnahme einiger Artikel (vgl. Nr. 2) bis zum **9. März 1987** in Kraft treten wird; der genaue Zeitpunkt des Inkrafttretens wird noch durch königlichen Erlaß festgesetzt.

Mit dem neuen Gesetz werden die Bedingungen für die Patentierbarkeit von Erfindungen, die im Wege einer nationalen Patentanmeldung geschützt werden sollen, an die entsprechenden Erfordernisse des EPÜ angepaßt. Außerdem nimmt es wichtige Änderungen im nationalen Erteilungsverfahren vor und regelt die Vertretungsbefugnis von natürlichen und juristischen Personen vor dem nationalen Amt strenger als bisher.

2. Im Anschluß an die Veröffentlichung des neuen Patentgesetzes sind am **19. März 1985** bereits einige seiner Artikel in Kraft getreten, denen zufolge unverzüglich ein Register der beim nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz zugelassenen Vertreter erstellt wird²⁾.

¹⁾ *Moniteur beige* Nr. 48, S. 2774 f.

²⁾ Es handelt sich um die Artikel 1, 59, 64, 65, 66 Ziffer 1, 69, 70 und 76 Ziffer 4 (gemäß Artikel 78 des Gesetzes sowie gemäß dem Königlichen Erlaß vom 20. Dezember 1984 über das Inkrafttreten bestimmter Artikel des Gesetzes vom 28. März 1984 über Erfindungspatente, *Moniteur beige* Nr. 48 vom 9. März 1985, S. 2806).

pharmaceutical product or a foodstuff (as opposed to a *feedingstuff*).

As a result of the amendment to Section 10, paragraph 2, European patents on inventions of feedingstuffs may no longer be revoked in Austria.

III.2. Applications under the PCT

III.2.1 Copy of the international application (Article 22 PCT)

Section 16, paragraph 2, now makes it clear that the applicant has to file a copy of the international application with the Austrian Patent Office, only if it has not already been transmitted pursuant to Article 20 PCT by the International Bureau of WIPO. As regards the time limit for doing so, it refers direct to the relevant PCT provision.

The new version of Section 16 (2) necessitates an amendment to Section 17 (2). For the action referred to in Section 16(2) the time limit under Article 39 (1) (a) PCT henceforth applies where the election is made before expiry of the nineteenth month from the priority date.

Belgium: Legislation

1. On 28 March 1984, Belgium adopted a new Patent Law (published in the *Moniteur beige* of 9 March 1985¹⁾ which with the exception of certain Articles (cf. point 2 below) will enter into force on a date to be fixed by Royal Decree but which will not be later than **9 March 1987**.

The new law brings Belgium's national patentability requirements generally into line with those of the EPC, as well as making major changes to the Belgian patent grant procedure and regulating more strictly the entitlement to represent natural or legal persons before the Belgian Office.

2. Following publication of the Law of 28 March 1984, several Articles establishing a register of professional representatives before the Belgian Office²⁾ entered into force on **19 March 1985**, as also did

¹⁾ No. 48, p. 2774 et seq.

²⁾ These are Articles 1, 59, 64, 65, 66(1), 69, 70 and 76.4° (in accordance with Article 78 of the Law of 28 March 1984 and the Royal Decree of 20 December 1984 concerning the entry into force of certain Articles of said Law, *Moniteur beige* No. 48 of 9 March 1985, p. 2806)

ou d'utilisation d'un produit chimique, soit un procédé de fabrication d'un produit alimentaire pour la consommation humaine ou un procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique.

Il résulte de la modification apportée à l'article 10, paragraphe 2 que les brevets européens délivrés pour des inventions ayant pour objet des produits alimentaires pour la consommation animale ne peuvent plus être déclarés nuls en Autriche.

III.2. Demandes au titre du PCT

III.2.1 Dépôt d'une copie de la demande internationale (art. 22 PCT)

Il est désormais précisé à l'article 16, paragraphe 2 que le déposant ne doit déposer une copie de la demande internationale auprès de l'Office autrichien des brevets que si cette copie n'a pas été communiquée audit office par le Bureau international de l'OMPI, en vertu de l'article 20 du PCT. En ce qui concerne le délai dans lequel doit s'effectuer ce dépôt, le texte renvoie expressément à la disposition correspondante du PCT.

La modification apportée à l'article 16, paragraphe 2 nécessite également une modification de l'article 17, paragraphe 2. Désormais l'acte visé à l'article 16, paragraphe 2 doit être accompli dans le délai prévu par l'article 39.1 lettre a) du PCT, lorsque l'élection est effectuée avant l'expiration du 19^e mois à compter de la date de priorité.

Belgique: Législation

1. La Belgique a adopté une nouvelle loi sur les brevets d'invention (loi du 28 mars 1984), publiée au *Moniteur belge* du 9 mars 1985¹⁾ et dont la date d'entrée en vigueur sera, à l'exception de quelques articles (cf. point 2 ci-après) fixée par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être postérieure au **9 mars 1987**.

La nouvelle loi harmonise, de façon générale, les conditions de brevetabilité des inventions dont la protection est recherchée par la voie d'un dépôt de brevet national avec les conditions de brevetabilité de la CBE. En outre, elle apporte des changements importants sur le plan de la procédure de délivrance des brevets nationaux et réglemente de façon plus stricte qu'actuellement l'habilitation à la représentation des personnes physiques ou morales devant l'office national.

2. Suite à la publication de la nouvelle loi sur les brevets d'invention, sont entrés en vigueur, en date du **19 mars 1985**, plusieurs de ses articles visant à établir d'ores et déjà un registre des mandataires agréés près l'office national de la propriété industrielle²⁾ ainsi que deux

¹⁾ *Moniteur belge* n° 48, p. 2774s.

²⁾ Il s'agit des articles 1er, 59, 64, 65, 66.1), 69, 70 et 76.4° (conformément à l'article 78 de la loi ainsi qu'à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, *Moniteur belge* n° 48 du 9 mars 1985, p. 2806).

gleichzeitig sind zwei königliche Ausführungserlasse³⁾ in Kraft getreten.

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten dieser Artikel ist auf folgendes hinzuweisen:

1. Die Bezeichnung des nationalen Amtes für gewerblichen Rechtsschutz lautet nunmehr wie folgt:

auf französisch

"Office de la propriété industrielle" (OPRI)

auf niederländisch

"Dienst voor de industriële eigendom" (DIE)

2. Die beim EPA zugelassenen Vertreter, die ihren Sitz in Belgien oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften haben, werden auf Artikel 64 Absätze 2 bis 4 des Gesetzes vom 28. März 1984 hingewiesen, wonach sie bis zum 19. Juni 1985 beim belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz⁴⁾ ihre Eintragung in das belgische Register der zugelassenen Vertreter beantragen können, sofern sie die beiden folgenden Bedingungen erfüllen:

a) Sie müssen aufgrund eines Antrags nach Artikel 163 (2) EPÜ, dem eine Bescheinigung der zuständigen belgischen Behörde beigelegt war, in die Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter eingetragen worden sein;

b) sie müssen am 19. März 1985 noch auf der obengenannten Liste stehen.

Das EPA hat dem belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz eine Liste aller Personen zugeleitet, die die beiden obengenannten Bedingungen erfüllen, so daß die nationalen Behörden durch Vergleich dieser Liste mit den an das belgische Amt gerichteten Eintragungsanträgen feststellen können, ob Artikel 64 Absatz 2 erfüllt ist⁵⁾.

3. Ausführlichere Informationen über das neue belgische Patentgesetz werden im Amtsblatt des EPA veröffentlicht, sobald die königlichen Erlasse zur Ausführung des Gesetzes ergangen sind.

two Royal Decrees³⁾ implementing those Articles.

Two points should be noted in connection with the entry into force of these Articles.

The first is that the title of the Belgian Patent Office is henceforth:

in French:

"Office de la propriété industrielle" (OPRI);

in Dutch:

"Dienst voor de industriële eigendom" (DIE).

Secondly, the attention of professional representatives before the EPO resident in Belgium or in another Member State of the European Communities is drawn to the provisions of Article 64 (2) to (4) of the Law of 28 March 1984, which states that they may be entered in the Belgian register of professional representatives before the Belgian Office if they apply in writing⁴⁾ by 19 June 1985 at the latest and fulfil the following two conditions:

a) their names have been entered on the list of professional representatives before the EPO following a request under Article 163 (2) EPC accompanied by a certificate furnished by the competent Belgian authorities;

b) their names are still entered on that list as at 19 March 1985.

The EPO will be sending to the Belgian Office a list of all those persons who fulfil the above two conditions. The Belgian authorities will determine whether the requirements of Article 64 (2) of the Law of 28 March 1984 are met by checking against that list the names of those who address to the Belgian Office requests for entry on the register⁵⁾.

3. More detailed information on the new Belgian Patent Law will be published in a subsequent issue of the Official Journal of the EPO once the Royal Decrees implementing it are issued.

arrêtés royaux d'exécution³⁾.

L'entrée en vigueur de ces articles appelle deux observations:

D'une part, le service national de la propriété industrielle s'intitule, dorénavant,

en langue française:

"Office de la propriété industrielle" (OPRI),

en langue néerlandaise:

"Dienst voor de industriële eigendom" (DIE)

D'autre part, l'attention des mandataires agréés près l'OEB domiciliés en Belgique ou dans un Etat membre des Communautés européennes est attirée sur les dispositions de l'article 64, paragraphe 2 à 4 de la loi du 28 mars 1984, conformément auxquelles ils peuvent être inscrits au registre national belge des mandataires agréés, sur requête adressée à l'Office belge de la propriété industrielle⁴⁾ au plus tard le 19 juin 1985, pour autant qu'ils remplissent les deux conditions suivantes:

a) avoir été inscrit sur la liste des mandataires agréés près l'OEB à la suite d'une requête visée à l'article 163 (2) de la CBE, et pour autant que cette requête ait été accompagnée d'une attestation fournie par l'administration belge compétente;

b) être toujours inscrit sur la liste précitée à la date du 19 mars 1985.

L'OEB a fait parvenir à l'Office belge de la propriété industrielle une liste de toutes les personnes qui remplissent les deux conditions précitées, de sorte que la preuve du respect du prescrit de l'article 64, paragraphe 2 se fera, par les autorités nationales, par rapprochement entre cette liste et les requêtes adressées à l'Office belge par les personnes désirant obtenir l'inscription au registre⁵⁾.

3. Une information plus détaillée concernant la nouvelle loi belge sur les brevets d'invention paraîtra dans un numéro ultérieur du Journal officiel de l'OEB, lorsqu'aura été pris les arrêtés royaux d'exécution de la loi.

³⁾ Königlicher Erlaß vom 20. Dezember 1984 über die Führung des Registers der zugelassenen Vertreter und die Eintragungen im Register gemäß Artikel 59 des Gesetzes vom 28. März 1984 über Erfindungspatente und Königlicher Erlaß vom 20. Dezember 1984 über die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des Ausschusses zur Prüfung der Anträge auf Eintragung in das Register der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 64 Absatz 3 des Gesetzes vom 28. März 1984 über Erfindungspatente, *Moniteur belge* Nr. 48, S. 2806 und 2807.

⁴⁾ Monsieur le Ministre des Affaires économiques, à l'attention de Monsieur le Directeur de l'Office de la propriété industrielle, Rue de Mot, 24—26, B—1040 Bruxelles.

⁵⁾ Nähere Auskünfte sind beim belgischen Amt für gewerblichen Rechtsschutz erhältlich.

³⁾ Royal Decree of 20 December 1984 concerning the keeping of, and entries made in, the register of professional representatives under Article 59 of the Law of 28 March 1984, and Royal Decree of 20 December 1984 concerning the composition and functioning of the Committee responsible for examining requests for entry on said register under Article 64.(3) of said Law, *Moniteur belge* No. 48, pp. 2806 and 2807

⁴⁾ To: Monsieur le Ministre des Affaires économiques, à l'attention de Monsieur le Directeur de l'Office de la propriété industrielle, Rue de Mot, 24—26, B—1040 Bruxelles.

⁵⁾ For further information, contact the Belgian Patent Office.

³⁾ Arrêté royal du 20 décembre 1984, relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission chargée de l'examen des demandes d'inscription au registre des mandataires agréés en application de l'article 64, paragraphe 3 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, *Moniteur belge* n° 48, p. 2806 et 2807.

⁴⁾ Monsieur le Ministre des Affaires économiques, à l'attention de Monsieur le Directeur de l'Office de la propriété industrielle, Rue de Mot, 24—26, B—1040 Bruxelles.

⁵⁾ Pour toutes informations supplémentaires, il y a lieu de s'adresser à l'Office belge de la propriété industrielle.